OLG Nürnberg, Beschluss v. 25.03.2021 – 3 W 727/21

Titel:

Erstattungsfähigkeit eines privaten Meinungsforschungsgutachten im markenrechtlichen Verfügungsverfahren

Normenkette:

ZPO §§ 91, 104

Leitsätze:

Die Kosten für ein privat eingeholtes Meinungsforschungsgutachten in einem markenrechtlichen Verfügungsverfahren sind nicht erstattungsfähig, wenn die Partei auch ohne das Gutachten in der Lage war, ihrer Darlegungslast in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit zu genügen, und das Gutachten keinen Eingang in die gerichtliche Entscheidung gefunden hat.

Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses im Rahmen der Prüfung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens. Dabei geht der Richter, soweit er das Verständnis des Verkehrs ohne sachverständige Hilfe ermittelt, davon aus, dass er aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über die dazu erforderliche Sachkunde verfügt. (Rn. 17) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Zivilprozess

Vorinstanz:

LG Nürnberg-Fürth, Kostenfestsetzungsbeschluss vom 30.12.2020 – 4 HK O 280/19

Fundstellen:

RPfleger 2021, 542

JurBüro 2021, 585

LSK 2021, 5874

GRUR-RS 2021, 5874

Tenor

1. Die sofortige Beschwerde der Verfügungsklägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 30.12.2020, Az. 4 HK O 280/19, wird zurückgewiesen.

2. Die Verfügungsklägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

3. Der Beschwerdewert wird auf 7.450,00 € festgesetzt.

Gründe

I.

1
Das Landgericht erließ am 23.01.2019 eine einstweilige Verfügung, in der es der Verfügungsbeklagten untersagte, in der Europäischen Union Oberbekleidung in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder einzuführen oder auszuführen sowie zu bewerben, die mit einer Streifen-Kennzeichnung gemäß dem Verletzungsmuster versehen sind (Az. 4 HK O 280/19).

2
Dagegen legte die Verfügungsbeklagte Widerspruch ein.

3
Mit Schriftsatz vom 04.07.2019, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung beim Landgericht Nürnberg-Fürth, legte die Verfügungsklägerin ein Privatgutachten der GfK vom 27.06.2019, gezeichnet durch K…H…(Name), vor (Anlage LSG 17).

4
Mit Endurteil vom 26.07.2019 bestätigte das Landgericht die Beschlussverfügung vom 23.01.2019.

5
Gegen dieses Urteil legte die Verfügungsbeklagte Berufung ein. Nach Hinweis vom 10.01.2020 über die Erfolglosigkeit der Berufung durch den Senat (Az. 3 U 3304/19) nahm die Verfügungsbeklagte ihre Berufung zurück.

6
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 30.12.2020 wies das Landgericht Nürnberg-Fürth den Festsetzungsantrag der Verfügungsklägerin bzgl. der Recherche-Kosten des Herrn H…(Name) zurück.

7
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Verfügungsklägerin in ihrer sofortigen Beschwerde. Sie beantragt unter Teilaufhebung des angefochtenen Beschlusses die mit Kostenfestsetzungsantrag vom 08.10.2019 beantragte Kostenposition - Auslagen für Recherche GFK vom 01.07.2019 i.H.v. 7.450,00 € - ebenfalls festzusetzen.

8
Die Verfügungsbeklagte beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

9
Das Landgericht half der Beschwerde nicht ab.

II.

10
Das Rechtsmittel ist gemäß § 11 Abs. 1 RPflG, §§ 104 Abs. 3 Satz 1, 567 Abs. 2 Satz 2 ZPO als sofortige Beschwerde zulässig. In der Sache hat die sofortige Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Das Landgericht hat im Rahmen der Kostenfestsetzung die Auslagen für das Privatgutachten der GfK vom 01.07.2019 zu Recht nicht in Ansatz gebracht.

11
1. In rechtlicher Hinsicht ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

12
a) Die Kosten eines von einer Partei eingeholten Privatgutachtens sind nach einhelliger Meinung nur ausnahmsweise als notwendige Kosten des Rechtsstreits anzusehen (OLG München, Beschluss vom 13.08.2018 - 11 W 821/18, juris-Rn. 17 m.w.N.). In aller Regel sind die Kosten für ein im Laufe des Rechtsstreits auf Veranlassung einer Partei erstelltes Privatgutachten nicht erstattungsfähig (OLG München, Beschluss vom 15.10.2020 - 11 W 1457/20, juris-Rn. 11 m.w.N.).

13
Holt eine Partei ein privates Sachverständigengutachten unmittelbar prozessbezogen ein, wird die Frage, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte, in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in den Fällen bejaht, in denen die Partei infolge fehlender Sachkenntnis ohne die Einholung des Privatgutachtens nicht zu einem sachgerechten Vortrag in der Lage war (BGH, Beschluss vom 12.09.2018 - VII ZB 56/15, juris-Rn. 23), insbesondere der Partei die nötige Sachkunde fehlt, um ihren Anspruch schlüssig zu begründen (OLG München, Beschluss vom 13.08.2018 - 11 W 821/18, juris-Rn. 21). Dazu gehören auch Fälle, in denen die Partei ohne Einholung eines Privatgutachtens ein ihr nachteiliges Gerichtssachverständigengutachten nicht zu erschüttern vermag (BGH, Beschluss vom 01.02.2017 - VII ZB 18/14, juris-Rn. 13). Verfügt die Partei über entsprechende Sachkunde, ist die Erstattungsfähigkeit der Kosten für ein prozessbegleitend eingeholtes, privates Sachverständigengutachten nicht deshalb gegeben, weil einem solchen privaten Gutachten im Rahmen des Rechtsstreits ein höheres Gewicht zukäme als sonstigem Parteivortrag; die Kosten für ein Privatgutachten sind daher nicht erstattungsfähig, wenn das Gutachten allein dazu dienen soll, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.08.2019 - I-2 W 8/19, juris-Rn. 4).

14

Darüber hinaus ist der Rechtsgedanke des § 96 ZPO zu berücksichtigen: Ergibt ein Gerichtsgutachten ein für die Partei negatives Ergebnis und erzielt diese aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten einen Teilerfolg, so sind ihr gemäß § 96 ZPO die Kosten der Beweisaufnahme durch Einholung des Gerichtsgutachtens im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung gesondert aufzuerlegen. Gleichermaßen widerspricht die prozessual nutzlose Einholung eines außergerichtlichen Gutachtens dem in § 96 ZPO zum Ausdruck gekommenen Gebot einer gerechten Kostenverteilung, Kosten eines Privatgutachtens, dessen Ergebnis im Prozess durch die Gerichtsentscheidung keine Bestätigung findet - und damit auch nicht der von der Partei abgeleitete Prozessvortrag - zulasten der Gegenpartei als erstattungsfähig zu behandeln (OLG Köln, Beschluss vom 30.12.2014 - 17 W 152/14, juris-Rn. 12).

15
Anerkannt ist, dass die Anforderungen, wann die Kosten für ein Privatgutachten im Rahmen eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung als notwendig und zweckentsprechend im Kostenfestsetzungsverfahren festsetzbar sind, geringeren Anforderungen unterliegen. Der Grund liegt darin, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren die Partei auf präsente Beweismittel angewiesen ist (OLG Köln, Beschluss vom 21.04.2008 - 17 W 68/08, juris-Rn. 9; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12.02.2007 - 6 W 109/06, juris-Rn. 3). Daher sind im Verfügungsverfahren die Kosten eines im Verfahren erholten und verwendeten Privatgutachtens ausnahmsweise als notwendige Kosten anzusehen, wenn eine effektive Rechtsverfolgung oder -verteidigung ohne ein Sachverständigengutachten nicht möglich ist (OLG Bamberg, Beschluss vom 12.04.2010 - 4 W 90/09, juris-Rn. 7).

16
b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Ähnlichkeit der miteinander zu vergleichenden Marken eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (BGH, Urteil vom 31.01.2019 - I ZR 97/17, juris-Rn. 90 - Das Omen). Demgegenüber stuft der Europäische Gerichtshof die Beurteilung der Verwechslungsgefahr als Tatfrage ein, die sich der Kontrolle durch den Gerichtshof entzieht (EuGH, Urteil vom 16.06.2011 - C 317/10, juris-Rn. 45 - UNI). Diese unterschiedlichen Auffassungen wirken sich jedoch auf die vorliegende Frage nicht aus. Denn auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt Beurteilung der für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Urteil vom 14.05.2009 - I ZR 231/06, juris-Rn. 62 - airdsl).

17
Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGH, Urteil vom 29.03.2007 - I ZR 122/04, juris-Rn. 36 - Bundesdruckerei). Dabei geht der Richter, soweit er das Verständnis des Verkehrs ohne sachverständige Hilfe ermittelt, davon aus, dass er aufgrund eigenen Erfahrungswissens selbst über die dazu erforderliche Sachkunde verfügt (BGH, Urteil vom 29.06.2006 - I ZR 110/03, juris-Rn. 27 - Ichthyol II).

18
2. Unter Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen, nach denen ausnahmsweise die Kosten für die repräsentative Umfrage der GfK vom 27.06.2019 als notwendige Kosten des Rechtsstreits anzusehen wären, nicht gegeben. Zwar handelt es sich vorliegend um ein Verfügungsverfahren, bei dem grundsätzlich geringere Anforderungen an die Festsetzbarkeit von Kosten für ein Privatgutachten zu stellen sind. Auch bestehen keine Zweifel an der unmittelbaren Prozessbezogenheit des privaten Sachverständigengutachtens. Die Verfügungsklagepartei durfte jedoch als verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die kostenauslösende Maßnahme nicht als sachdienlich ansehen.

19
a) In diesem Zusammenhang ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Verfügungsklägerin in beiden Instanzen auch ohne das Meinungsforschungsgutachten in der Lage war, ihrer Darlegungslast in Bezug auf die streitgegenständliche Markenverletzung zu genügen.

20
Die Verfügungsklägerin reichte das Privatgutachten erst mit Schriftsatz vom 04.07.2019, mithin einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, beim Landgericht Nürnberg-Fürth, ein. Ein konkreter Anlass für diese Einreichung ergab sich weder aus einem gerichtlichen Hinweis in dem Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth noch aus dem Vorbringen der Verfügungsbeklagten. Insbesondere legt die Verfügungsklagepartei nicht dar, dass die repräsentative Umfrage notwendig war, um Angriffe der Verfügungsbeklagten gegen die Zeichenähnlichkeit sachkundig abzuwehren zu können. Vielmehr betonte

die Verfügungsklägerin sowohl in erster wie in zweiter Instanz mehrfach, dass das Gericht die eindeutige Markenverletzung aus eigener Sachkunde beurteilen könne. Auch in der Berufungserwiderung verwies die Verfügungsklägerin lediglich unter Ziffer VII. als „Zusatzargument“ auf die repräsentative Meinungsumfrage.

21
Soweit die repräsentative Umfrage der GfK dazu dienen sollte, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen, führt dieser Umstand nicht zu einer Erstattungsfähigkeit der Kosten für das Privatgutachten.

22
b) Zum anderen kann - auch vor dem Hintergrund des Rechtsgedankens des § 96 ZPO - nicht außer Acht gelassen werden, dass das Privatgutachten keinen Eingang in das die Beschlussverfügung bestätigende Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 26.07.2019 und den Hinweis des Senats nach § 522 Abs. 2 ZPO (aufgrund dessen die Verfügungsbeklagte ihre Berufung zurücknahm) gefunden hat. Vielmehr wurde die Bejahung der Zeichenähnlichkeit auf andere Erwägungen gestützt.

23
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Senat im Hinweisbeschluss ausführte, dass er die durchschnittliche Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem Verletzungsmuster aus eigener Sachkunde feststellen könne. Dies war auch zutreffend, weil die Ermittlung des Verkehrsverständnisses die Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens ist und der Senat zum einen in Markenrechtsfragen spezialisiert ist zum anderen dessen Mitglieder als Verbraucher zu den angesprochenen Verkehrskreisen der vorliegend streitgegenständlichen Produkte gehören. Zudem ist es kaum möglich, anhand demoskopischer Untersuchungen zu zuverlässigen Ergebnissen zu gelangen. Davon absehen sind empirische Erhebungen ohnehin nur geeignet, über die faktischen Komponenten der Markenähnlichkeit Aufschluss zu liefern. Das gewonnene Ergebnis könnte immer noch aufgrund normativer Erwägungen ins Gegenteil verkehrt werden.

III.

24
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.

25
Der Beschwerdewert ergibt sich aus dem begehrten Mehrerstattungsbetrag.