

Titel:

Aufklärungs- und Beratungspflichten des Patentanwalts

Normenkette:

BGB § 134, § 241 Abs. 2, § 280 Abs. 2, § 398 S. 2, § 675 Abs. 1, § 1641

PatAnwO § 3, § 39, § 40

ZPO § 169 Abs. 3

Leitsätze:

1. Ein Patentanwalt ist genau wie ein Rechtsanwalt zur umfassenden Belehrung und Beratung seines Auftraggebers verpflichtet, wobei sich der konkrete Umfang der anwaltlichen Pflichten nach dem erteilten Mandat und den Umständen des jeweiligen Einzelfalls richtet. (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)

2. Aufgrund der besonderen Vertrauensstellung anwaltlicher Berater besteht eine allgemeine Vertragspflicht, den Auftraggeber vor voraussehbaren und vermeidbaren Schäden zu bewahren und auf offen zu Tage tretende Fehlentscheidungen hinzuweisen. (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)

3. Wird ein Patentanwalt damit beauftragt, Patentschutz nach Maßgabe des EPÜ zu begründen und die nationale Validierung in ausgewählten Ländern vorzunehmen, kann es zu seinen Pflichten gehören, Schreiben von Patentämtern anderer Vertragsstaaten an den Mandanten weiterzuleiten, die erkennbar in unmittelbarem und engem Zusammenhang mit dem hinsichtlich des Streitpatents erteilten Mandat stehen. (Rn. 29 – 32) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagwort:

Pflichtverletzung

Fundstellen:

GRUR-RS 2021, 41519

LSK 2021, 41519

GRUR-RR 2022, 105

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 5.500,17 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit 20.09.2018 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage aufgrund des Verzichts der Klägerin abgewiesen.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Parteien streiten um die Zahlung von Schadensersatz aus abgetretenem Recht wegen Verletzung der Schutz- und Fürsorgepflicht aus einem Patentanwaltsvertrag.

2

Die Klägerin ist eine Designagentur und vermarktet unter anderem Flaschenöffner, die dem Patent EP ... (EP'663 oder Streitpatent) entsprechend konstruiert und gestaltet sind. Der ursprüngliche Patentinhaber und Erfinder ... R... verstarb am Alleinige Erbin und Inhaberin des EP'663 ist seine am ... geborene Tochter M..., die von ihrer Mutter und Geschäftsführerin der Klägerin ... B... vertreten wird.

3

Die Beklagte ist eine als Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisierte Patent- und Rechtsanwaltssozietät mit den Herren ... und ... als Gesellschafter.

4

Das Streitpatent wurde am 06.07.2011 im Auftrag von Herrn R... von der Beklagten unter Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung DE ... vom ... angemeldet, wobei die Beklagte auftragsgemäß als Vertreterin beim Europäischen Patentamt eingetragen wurde. Nach der Veröffentlichung der Patenterteilung am 01.02.2012 sollte die Beklagte die Validierung des Streitpatents in Deutschland und Österreich vornehmen, während Herr R... die Validierung und weitere Patentverwaltung einschließlich der Bezahlung der jeweils fälligen Jahresgebühren für sonstige EPÜ-Vertragsstaaten einschließlich Frankreich selbst vornahm. Der Beklagten erteilte Herr R... hinsichtlich der weiteren EPÜ-Vertragsstaaten außer Deutschland und Österreich dementsprechend kein Mandat.

5

Mit E-Mail vom 24.04.2017 erkundigte sich Frau B... bei dem französischen Patentamt INPI danach, wann die Gebühren zur Verlängerung des Schutzes des französischen Teils des EP'663 fällig werden. Das INPI teilte daraufhin mit E-Mail vom 26.04.2017 mit, dass die Jahresgebühren für das EP'663 in Höhe von 96,00 EUR bis zum 31.10.2017 bezahlt werden müssen. Allerdings wies das INPI dabei nicht darauf hin, dass im Falle einer Zahlung nach dem 31.07.2017, aber vor dem 31.10.2017 ein Zuschlag in Höhe von 46,00 EUR fällig würde, dessen Nichtzahlung das Erlöschen des französischen Teils des EP'663 zur Folge hätte. Im September 2017 zahlte Frau B... sodann die Jahresgebühren in Höhe von 96,00 EUR ohne den weiteren Zuschlag in Höhe von 46,00 EUR.

6

Daraufhin sandte das INPI am 05.10.2017 ein Schreiben an die zum damaligen Zeitpunkt im französischen Patentregister als Vertreter eingetragene Beklagte, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Jahresgebühren für das EP'663 in Höhe von 144,00 EUR („redevance“, zu Deutsch: „Gebühr“ in Höhe von 96,00 EUR sowie „supplément“, zu Deutsch: „Zuschlag“ in Höhe von 46,00 EUR) noch nicht bezahlt sind und bei Nichtzahlung ein Verlust des entsprechenden Rechts drohe („vous encourez la déchéance de vos droits“). Diesem Hinweis war ein in Großbuchstaben und Fettdruck mit anschließendem Ausrufezeichen hervorgehobener Hinweis „ATTENTION!“ vorangestellt. Unterhalb dieses Hinweises war zugleich eine Liste mit Patentnummern nebst jeweils dazugehöriger Jahresgebühren und Zuschläge abgedruckt.

7

Die Beklagte leitete das ihr zugegangene Schreiben des INPI vom 05.10.2017 indes nicht an die Patentinhaberin weiter. Zur Begründung berief sie sich später darauf, dass ihr für die Validierung des Streitpatents und dessen weitere Verwaltung in Bezug auf Frankreich kein Mandat erteilt wurde.

8

Mangels Zahlung der vollständigen Jahresgebühren einschließlich Zuschlag wurde der französische Teil des EP'663 im Folgenden gelöscht. Die Information über die erfolgte Löschung erhielt die Klägerin im Mai 2018. Mit Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 04.06.2018 wandte sich die Inhaberin des Streitpatents, Frau M..., wegen der Durchführung eines Wiedereinsetzungsverfahrens an die Beklagte. Nachdem die Beklagte gegen sie bestehende Ansprüche und die Durchführung eines Wiedereinsetzungsverfahrens noch am selben Tag per E-Mail zurückgewiesen hatte, beauftragte die Inhaberin des Streitpatents die französische Patentanwaltskanzlei ICOSA über die hiesige Prozessbevollmächtigte der Klägerin damit, ein Wiedereinsetzungsverfahren durchzuführen. Auf den von der Kanzlei ICOSA am 25.07.2018 eingereichten Wiedereinsetzungsantrag hin setzte das INPI das Streitpatent mit Bescheid vom 03.08.2018 wieder in Kraft.

9

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Beklagte es pflichtwidrig unterlassen hat, das Schreiben des INPI vom 05.10.2017 an die Patentinhaberin weiterzuleiten. Die Beklagte sei daher verpflichtet, ihr die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens vor dem INPI in Frankreich entstandenen Kosten als Schadensersatz zu erstatten. Entsprechende Kosten setzten sich aus den für die Tätigkeit der französischen Kanzlei ... sowie die Tätigkeit der Prozessbevollmächtigten der Klägerin als Korrespondenzkanzlei zusammen.

10

Den entsprechenden Schadensersatzanspruch habe die Patentinhaberin M... der Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin unter anderem des Patents EP'663 abgetreten. Der Abtretungsvertrag vom 10.09.2018 (Anlage K 13) sei von der mit Beschluss des Familiengerichts des Amtsgerichts Rosenheim

vom 23.07.2019 bestellten Ergänzungspflegerin ... nachträglich genehmigt worden (Anlagen K 17 und K 18). Das Amtsgericht Rosenheim habe der Klägerin dabei mitgeteilt, ein Original des Beschlusses vom 23.07.2019 nicht zur Verfügung stellen zu können. Insoweit habe sie aber eine in der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2020 vorgelegte, beglaubigte Abschrift erhalten. Zudem sei die Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin selbst verpflichtet, sich um den Bestand des Streitpatents zu kümmern.

11

Mit Mahnbescheid vom 17.09.2018 machte die Klägerin ihren Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz wegen ihr im Zusammenhang mit dem Wiedereinsetzungsverfahren entstandener Kosten in Höhe von insgesamt 6.316,67 EUR gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte legte hiergegen am 21.09.2018 Widerspruch ein. Auf Beanstandung der Beklagten hin nahm die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2019 von ihrem ursprünglich gestellten Klageantrag Abstand und stellte einen unbezifferten Antrag auf Zahlung von Schadensersatz, dessen Höhe sie in das Ermessen des Gerichts stellte. Im Nachgang zur mündlichen Verhandlung wies das Gericht mit Beschluss vom selben Tag die Klägerin gemäß § 139 Abs. 3 ZPO darauf hin, dass der in der Verhandlung gestellte Antrag nicht hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist. Die Klägerin konkretisierte daraufhin die Klageforderung mit Schriftsatz vom 24.07.2019 auf den in Höhe von 5.500,17 EUR bezifferten Betrag (Bl. 55 d. Akte). Im Übrigen erklärte sie in der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2020, auf den weitergehenden, ursprünglichen Klageantrag vom 09.11.2018 zu verzichten.

12

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 5.500,17 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit 13.09.2018 zu bezahlen; und

der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

13

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

14

Die Beklagte ist der Meinung, dass die Klage bereits wegen des in der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2019 gestellten, nicht hinreichend bestimmten Klageantrags als unzulässig abzuweisen ist.

15

Die Klage sei darüber hinaus unbegründet. Die Beklagte ist insoweit der Ansicht, dass sie keinerlei Rechtspflicht zur Weiterleitung des Schreibens des französischen Patentamts INPI vom 05.10.2017 an die Patentinhaberin oder die Klägerin traf. Das ihr erteilte Mandat sei auf die Validierung des Europäischen Patents in Deutschland und Österreich beschränkt gewesen. Um Patentschutz in Frankreich habe sich der Erfinder und ursprüngliche Patentinhaber, Herr R..., selbst kümmern wollen.

16

Das Schreiben des französischen Patentamtes vom 05.10.2017 habe auch inhaltlich keinen Anlass zur Weiterleitung gegeben, da es sich augenscheinlich nur um eine allgemeine Information im Zusammenhang mit Jahresgebühren gehandelt habe. Zudem sei das Schreiben inhaltlich falsch gewesen, da es in Bezug auf das Streitpatent eine unzutreffende Summe an angeblich offenen Jahresgebühren nannte.

17

Überdies sei die Abtretung etwaiger Schadensersatzansprüche der Patentinhaberin an die Klägerin nicht wirksam erfolgt. Die Abtretung stünde einer gemäß § 1641 BGB verbotenen Schenkung gleich. Jedenfalls habe die Klägerin die Abtretung nicht hinreichend nachgewiesen. Die Klägerin hätte das Original des Beschlusses des Amtsgerichts Rosenheim vom 23.07.2019 vorlegen müssen. Bei dem von der Klägerin als vermeintlich beglaubigte Abschrift vorgelegten Dokument fehle das amtliche Siegel. Das auf dem von der Klägerin vorgelegten Dokument abgebildete Siegel sei nicht gestempelt. Vielmehr handele es sich nur um einen Computerausdruck. Überdies sei die beglaubigte Abschrift nicht unterschrieben. Außerdem könne man aus dem von der Klägerin vorgelegten Abtretungsvertrag nicht erkennen, ob es sich um ein Original handele, da die Unterschriften in schwarzer Farbe erfolgt seien.

18

Schließlich sei der geltend gemachte Zahlungsanspruch der Höhe nach nicht gerechtfertigt, weil die Klägerin teilweise Kosten einbezogen habe, die sich nicht auf das betreffend das Streitpatent in Frankreich durchgeführte Wiedereinsetzungsverfahren bezogen.

19

Die Kammer hat in den mündlichen Verhandlungen vom 17.07.2019 und 30.09.2020 durch Inaugenscheinnahme der von der Klägerin vorgelegten Schriftstücke, insbesondere des vorgelegten Originals des Lizenzvertrages vom 12./16.07.2019 sowie des Abtretungsvertrages vom 10.09.2018 und der beglaubigten Abschrift des Beschlusses des Amtsgerichts Rosenheim vom 23.07.2019 nebst weiterem Abtretungsvertrag vom 23./24.07.2019, Beweis erhoben.

20

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die zwischen den Parteivertretern gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 17.07.2019, 14.08.2019 und 30.09.2020 sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

21

Die Klage ist zulässig und weitgehend begründet. Der Klägerin stehen die von der Patentinhaberin abgetretenen Zahlungsansprüche ganz überwiegend zu.

A.

22

Die Klage ist insbesondere nicht bereits deswegen als unzulässig abzuweisen, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2019 keinen hinreichend bestimmten Klageantrag gestellt hat.

23

Das Gericht hat die Verhandlung mit Beschluss vom 14.08.2019 wiedereröffnet. Nachdem im Rahmen der Nachberatung festgestellt wurde, dass noch keine Entscheidungsreife bestand, wurde mit weiterem Beschluss vom 06.11.2019 neuer Termin zur Hauptverhandlung bestimmt, zu dem die Klägerin in Folge des Bestreitens der Beklagten dazu angehalten wurde, den mit der Patentinhaberin geschlossenen Abtretungsvertrag sowie den Beschluss des Amtsgerichts Rosenheim vom 23.07.2019 betreffend die Bestellung der Ergänzungspflegerin ... (Anlagen K 13, K 17 und K 18) im Original mitzubringen. Im Hauptverhandlungstermin vom 30.09.2020 stellte die Klägerin sodann einen bezifferten und damit hinreichend bestimmten Antrag.

B.

24

Die Klage ist weitgehend begründet. Soweit die Klägerin auf den ursprünglichen Klageantrag verzichtet hat, war die Klage entsprechend abzuweisen.

I.

25

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 5.500,17 EUR gemäß §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 675 Abs. 1, 398 Satz 2 BGB.

26

1. Die Beklagte hat mit der Nichtweiterleitung des Schreibens des französischen Patentamtes vom 05.10.2017 an die Patentinhaberin gegen ihre Schutz- und Fürsorgepflicht aus dem mit dem Rechtsvorgänger der Patentinhaberin geschlossenen patentanwaltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag verstoßen.

27

a. Bei einem Auftrag treffen den Patentanwalt im Rahmen seines Aufgabengebiets (§§ 3, 39 PatAnwO) grundsätzlich die gleichen Aufklärungs- und Beratungspflichten, wie sie für einen Rechtsanwalt gelten (BGH, 30.11.1999, X ZR 129/96, Rn. 14, zitiert nach juris). Der Patentanwalt ist daher, genau wie ein Rechtsanwalt, zur umfassenden Belehrung und Beratung seines Auftraggebers verpflichtet (BGH,

05.02.1987, IX ZR 65/86, Rn. 18, zitiert nach juris). Ziel ist es, dem Mandanten eigenverantwortliche, sachgerechte Entscheidungen in seiner Rechtsangelegenheit zu ermöglichen (vgl. BGH, NJW-RR 2003, 1064, 1065). Der konkrete Umfang der anwaltlichen Pflichten richtet sich dabei nach dem erteilten Mandat und den Umständen des jeweiligen Einzelfalles (BGH, NJW 2007, 2485, 2486, Rn. 11). Über die eigentliche, den Gegenstand eines Mandats bildende Hauptleistungspflicht hinaus verpflichtet dabei auch ein auf die Erbringung patentanwaltlicher Dienstleistungen gerichteter Geschäftsbesorgungsvertrag wie jedes Schuldverhältnis zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des jeweils anderen Vertragspartners. Entsprechende Rücksichtnahmepflichten sind dabei umso eher anzunehmen, je mehr eine Partei auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen ist und sich auf die besondere Fachkunde der anderen Partei verlassen muss. Ein erheblicher Umstand ist überdies das Ausmaß der einer Partei drohenden Gefahren (Sutschet in Hau/Poseck, BeckOK BGB, 55. Edition, Stand: 01.08.2020, § 241 Rn. 44). Angesichts der besonderen Vertrauensstellung anwaltlicher Berater besteht vor diesem Hintergrund eine allgemeine Vertragspflicht, seinen Auftraggeber vor voraussehbaren und vermeidbaren Schäden zu bewahren und auf Fehlentscheidungen, die für ihn offen zutage liegen, hinzuweisen (vgl. BGH, BeckRS 2017, 141717, Rn. 16).

28

b. Vor diesem Hintergrund war die Beklagte zur Weiterleitung des Schreibens des französischen Patentamtes INPI vom 05.10.2017 an die Patentinhaberin oder die Klägerin verpflichtet.

29

Der Erfinder und ursprüngliche Patentinhaber R... beauftragte die Beklagte mit der Anmeldung des EP'663 unter Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters DE 20 2010 010 919 U sowie der Validierung und Aufrechterhaltung entsprechenden Patentschutzes in Deutschland und Österreich. Kern der seitens der Beklagten geschuldeten Leistung war damit, Patentschutz nach Maßgabe des EPÜ zu begründen und die nationale Validierung in zwei ausgewählten Ländern vorzunehmen.

30

Unabhängig davon, dass die Beklagte mit der weiteren Patentverwaltung für den französischen Teil des EP'663 nicht mandatiert war, stand das Schreiben des INPI vom 05.10.2017 erkennbar in unmittelbarem und engem Zusammenhang mit dem der Beklagten hinsichtlich des Streitpatents erteilten Mandat. Dafür spricht zum einen die zentrale Rolle, die der Beklagten für die Begründung des Patentschutzes betreffend das Streitpatent im Rahmen des Eintragungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt zukommt. Zum anderen spricht für eine aus der allgemeinen Rücksichtnahme- und Schutzpflicht resultierende Pflicht seitens der Beklagten zur Weiterleitung des Schreibens des INPI an die Patentinhaberin, dass der Patentinhaberin erkennbar die Gefahr des Verlusts des Patentschutzes für das Staatsgebiet von Frankreich und damit einen erheblichen Teil des europäischen Binnenmarktes drohte. Dies gilt umso mehr, als das Schreiben ausdrücklich mit einem in Großbuchstaben und Fettdruck mit anschließendem Ausrufezeichen hervorgehobenen Hinweis mit dem Wortlaut „ATTENTION!“ gekennzeichnet war. Unterhalb dieses schriftbildlich deutlich hervorgehobenen Hinweises war zudem eine Auflistung konkreter Patente mit jeweils dazugehörigen Gebühren abgedruckt.

31

Die Erholung eines Sachverständigengutachtens oder eines Gutachtens des Vorstands der Patentanwaltskammer war vor diesem Hintergrund entgegen dem von der Beklagten insoweit gestellten Beweisantrag nicht erforderlich. Die Kammer ist nach tatrichterlicher Würdigung des Schreibens des INPI vom 05.10.2017 überzeugt, dass die Gesellschafter der Beklagten als deutsche und europäische Patentanwälte ohne Weiteres in der Lage waren, zu erkennen, dass das Schreiben bedeutende Informationen für konkrete Patente und nicht lediglich einen allgemein gehaltenen Hinweis zum Gegenstand hatte. Das Wort „attention“ ist dabei sowohl aus der englischen als auch der französischen Sprache mit der Bedeutung „Achtung“ allgemein bekannt. Dazu kommt, dass den Beklagten als im Europäischen Patentwesen bewanderten und erfahrenen Patentanwälten im Bereich des Patentrechts geläufige französische Fachtermini bekannt sind. Ohnehin ist ungeachtet sprachlicher Details des Schreibens allein aus den mit ihren Registernummern sowie dazugehörigen Geldbeträgen aufgeführten Patenten insbesondere für einen Patentanwalt klar erkennbar, dass das französische Patentamt patentspezifische Informationen mitteilte.

32

Darüber hinaus entspricht die Annahme einer die Weiterleitung des Schreibens gebietenden Schutz- und Fürsorgepflicht auch dem Rechtsgedanken des § 40 PatAnwO. Demzufolge ist der Patentanwalt, der in seinem Beruf in Anspruch genommen wird und den Auftrag nicht annehmen will, verpflichtet, die Ablehnung unverzüglich zu erklären. Den Schaden, der aus einer schuldhaften Verzögerung dieser Erklärung entsteht, hat der Patentanwalt zu ersetzen. Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dem Rechtssuchenden zeitnah die Gelegenheit zu geben, sich anderweitige rechtliche Hilfe suchen zu können, um das von ihm avisierte Rechtsschutzziel realisieren zu können. Der Patentanwalt ist vor dem Hintergrund des dieser Berufsgruppe zukommenden besonderen Vertrauens gehalten, den Rechtsschutzsuchenden ohne schuldhaftes Verzögern darüber zu informieren, im konkreten Fall nicht tätig werden zu können. Wenn aber ein Patentanwalt bereits im Falle eines nicht bestehenden Mandatsverhältnisses zu einer dahingehenden Fürsorge verpflichtet ist, sich unverzüglich über die Nichtbearbeitung einer Anfrage zu erklären, um einem drohenden Rechtsverlust eines Rechteinhabers vorzubeugen, ist erst Recht im Zusammenhang mit einem bestehenden Mandatsverhältnis davon auszugehen, dass das einem Patentanwalt im Allgemeinen und aus dem bestehenden Mandatsverhältnis im Besonderen zukommende Vertrauen zur Weiterleitung eines das Streitpatent betreffenden Schreibens an die entsprechende Mandantschaft verpflichtet, um dieser auf diesem Wege die Wahrung der ihr zustehenden Rechte zu ermöglichen und einer gegebenenfalls drohenden Gefahr eines Rechtsverlusts vorzubeugen.

33

Daraus folgt zugleich, dass auch das Argument der Beklagten, zur ungeprüften Weiterleitung eingehender Post aus Staaten, auf die sich die Mandatierung nicht erstreckt, nicht verpflichtet zu sein, nicht durchgreift. Die Erfüllung der Pflicht aus § 40 PatAnwO setzt zwingend voraus, dass eingehende Post in jedem Falle überprüft wird. Daran aber knüpft sich angesichts der hier klar erkennbaren Bedeutung des streitgegenständlichen Schreibens die allgemeine Schutz- und Fürsorgepflicht, im Zusammenhang mit einem bestehenden Mandatsverhältnis relevante Post an den betroffenen Mandanten weiterzuleiten, um diesem - dem Rechtsgedanken des § 40 PatAnwO - entsprechend die Möglichkeit zu geben, seine rechtlichen Interessen selbst oder anderweitig geltend zu machen.

34

2. Gegen diese aus dem bestehenden Patentanwaltsvertrag resultierende Schutz- und Fürsorgepflicht hat die Beklagte schuldhaft verstoßen. Ein Verschulden wird dabei gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vermutet. Die entsprechende Vermutung hat die Beklagte nicht widerlegt.

35

Insbesondere verfängt das Argument der Beklagten nicht, wonach es sich bei dem Schreiben des INPI vom 05.10.2017 nach ihrer Wahrnehmung lediglich um ein allgemeines Schreiben mit Informationen zu Jahresgebühren gehandelt habe. Der von der Beklagten vorgenommenen Einordnung als bloßes Hinweisschreiben steht bereits der deutlich sichtbare und schriftbildlich hervorgehobene Hinweis „ATTENTION!“ entgegen, der in für seine Adressatin unmissverständlicher Weise signalisiert, dass Gegenstand des Schreibens eine Information von gewichtiger Bedeutung für das von ihr beim Europäischen Patentamt angemeldete Streitpatent EP'663 ist. Ferner spricht auch die Tatsache, dass im Anschluss an diesen deutlichen Hinweis konkrete Patente und diesen konkret zugeordnete Gebühren ausdrücklich aufgelistet wurden, gegen die Einordnung des Schreibens als bloßes allgemeines Hinweisschreiben.

36

Indem die Beklagte trotz dieses unverkennbaren, deutlichen Hinweises das Schreiben des französischen Patentamts mit dem bloßen Verweis auf die für Frankreich nicht bestehende Mandatierung schlicht liegen ließ, missachtete sie die ihr gegenüber ihrer Mandantin obliegende Schutz- und Fürsorgepflicht letztlich sogar in besonders grober Weise.

37

Nichts anderes folgt daraus, dass das Schreiben des französischen Patentamts vom 05.10.2017 inhaltlich teilweise fehlerhaft war. Dabei ist der Einwand der Beklagten, dass das INPI zu Unrecht auf die noch offenen Jahresgebühren in Höhe von 96,00 EUR hinwies, der Sache nach zwar zutreffend. Tatsächlich hatte die Klägerin die entsprechenden Jahresgebühren bezahlt. Lediglich den für Zahlungen nach dem 31.07.2017 fälligen Zuschlag in Höhe von 46,00 EUR hatte die Klägerin nicht bezahlt. Überdies war auch die seitens des französischen Patentamts gebildete Gesamtsumme in Höhe von 144,00 EUR unzutreffend. Rechnerisch richtig wäre insofern ein Betrag von 142,00 EUR gewesen. Diese inhaltlichen

Unzulänglichkeiten vermögen indes die Beklagte nicht von der ihrer Schutz- und Fürsorgepflicht entsprechenden Pflicht zur Weiterleitung des fraglichen Schreibens freizuzeichnen. Im Gegenteil hätten die inhaltlichen Ungereimtheiten die Beklagte gerade erst recht dazu veranlassen müssen, das Schreiben weiterzuleiten, um der Patentinhaberin die Wahrung ihrer Schutzrechtsposition in Frankreich zu ermöglichen. Entsprechende Ungereimtheiten zeigen umso mehr, dass es sich bei dem fraglichen Schreiben nicht nur um ein allgemeines Informationsschreiben gehandelt hat.

38

3. Infolge der pflichtwidrig unterbliebenen Weiterleitung des Schreibens des INPI vom 05.10.2017 an die Patentinhaberin ist der Klägerin der geltend gemachte Schaden in Höhe der für die Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens und damit in Zusammenhang stehende Korrespondenz mit den Prozessbevollmächtigten sowie der französischen Kanzlei ICOSA angefallenen Kosten von insgesamt 5.500,17 EUR entstanden.

39

a. Die Klägerin hat die vorbezeichneten Kosten der Höhe nach mit Vorlage der Rechnungen ihrer Prozessbevollmächtigten vom 05.06.2018, 04.07.2018, 03.08.2018 und 03.09.2018 sowie der Rechnung der französischen Kanzlei ICOSA vom 26.07.2018 hinreichend substantiiert dargelegt und unter Beweis gestellt (Anlagenkonvolut K 14). Soweit die Beklagte einzelne Kostenpositionen in den von der Klägerin vorgelegten Rechnungen bestritten hat, da diese nicht in Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Wiedereinsetzungsverfahren stehen, hat die Klägerin die Klagesumme korrigiert und hinsichtlich der zunächst zu hoch angesetzten Kosten in der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2020 den Verzicht erklärt.

40

Der Hinweis der Beklagten auf das Vorliegen eines seitens der Klägerin insoweit begangenen, versuchten Prozessbetruges, verfährt nach Ansicht der Kammer nicht. Bei den von der Klägerin in der Sache zunächst zu Unrecht angesetzten Kosten handelt es sich lediglich um vereinzelte, in den Rechnungen betreffend das streitgegenständliche Wiedereinsetzungsverfahren enthaltene Kostenpositionen. Bei lebensnaher Betrachtung liegt es aus Sicht der Kammer nahe, dass die Klagepartei schlicht darauf vertraute, dass die Gesamtrechnungen das Streitpatent und das insoweit in Frankreich durchgeführte Wiedereinsetzungsverfahren betrafen. Jedenfalls kann dies nicht ausgeschlossen werden, so dass die Kammer keinen Raum und keine Veranlassung dafür sieht, die hiesige Akte nach Abschluss des Verfahrens zur Einleitung eines Strafverfahrens an die zuständige Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.

41

Die verbleibenden Kosten in Höhe von 5.500,17 EUR wurden von der Beklagten nicht hinreichend substantiiert bestritten. Die Ausführungen der Beklagten erschöpfen sich insoweit in reinen Behauptungen. So verfährt insbesondere das Argument, dass die Kosten für die Tätigkeit der französischen Kanzlei ICOSA von 4.000,00 EUR überzogen hoch seien, nicht. Insoweit berücksichtigt die Kammer insbesondere den bei der Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens bestehenden Zeitdruck und die erhebliche wirtschaftliche Bedeutung des zum Nachteil der Klägerin zum damaligen Zeitpunkt bereits eingetretenen Rechtsverlusts, den es eilig rückgängig zu machen galt. Nicht ersichtlich ist vor diesem Hintergrund, wie es der Klägerin angesichts des herrschenden Zeitdrucks möglich hätte sein sollen, niedrigere Gebühren zu verhandeln. Hierzu trägt die Beklagte auch nicht weiter vor.

42

Ferner ist auch nicht zu beanstanden, dass die Klägerin nicht persönlich mit der französischen Kanzlei ICOSA kommuniziert, sondern die hiesige Prozessbevollmächtigte als Korrespondenzanwältin eingeschaltet hat und folglich entsprechende, zusätzliche Kosten entstanden sind. Ein solches Vorgehen ist im Bereich der internationalen Schutzrechtsverwaltung bereits im Allgemeinen üblich. Insbesondere aber in der vorliegenden Situation vor dem Hintergrund des bereits eingetretenen Schutzrechtsverlusts wäre es der Klägerin nicht zumutbar gewesen, die insofern juristisch entscheidende Korrespondenz selbst zu führen.

43

b. Die Kosten in Höhe von 5.500,17 EUR sind der Klägerin gerade infolge der von der Beklagten zu vertretenden Pflichtverletzung entstanden. Die pflichtwidrig unterbliebene Weiterleitung des Schreibens vom 05.10.2017 war für die der Klägerin in vorbezeichneter Höhe entstandenen Kosten adäquat kausal.

44

aa. Die Kausalität des der Beklagten zur Last liegenden, pflichtwidrigen Unterlassens ist zu bejahen, da die Patentinhaberin bei rechtzeitiger Weiterleitung des Schreibens vom 05.10.2017 die von ihr bis dato nur unzulänglich geleistete Zahlung bemerkt und mit deren Nachholung ihren Patentschutz in Frankreich aufrechterhalten hätte. Dies ist im vorliegenden Fall bereits dadurch belegt, dass die Klägerin per E-Mail in direktem Kontakt mit dem INPI stand und auf dessen Mitteilung vom 26.04.2017 hin die - aus der damaligen Sicht der Klägerin vollständigen - Jahresgebühren in Höhe von 96,00 EUR bezahlt hatte.

45

Dem kann die Beklagte nicht mit Erfolg entgegengehalten, dass es sich bei dem Schreiben des INPI vom 05.10.2017 nur um ein allgemeines Hinweisschreiben zur Frage der Zahlung von Jahresgebühren gehandelt hätte, aus dem nicht ersichtlich gewesen sei, dass noch Jahresgebühren geschuldet sind. Wie bereits ausgeführt, steht dem bereits der eindeutig schriftbildlich hervorgehobene Hinweis „ATTENTION!“ und die erkennbare Zuordnung konkreter Gebühren zu konkret aufgelisteten Patenten entgegen. Vor diesem Hintergrund hat die Kammer mit Blick auf die Vorkorrespondenz zwischen der Klägerin und dem INPI und insbesondere die bereits gezahlten Jahresgebühren in Höhe von 96,00 EUR keine Zweifel, dass die Patentinhaberin über die Klägerin den noch geschuldeten Zuschlag in Höhe von 46,00 EUR bezahlt hätte, um den Patentschutz für Frankreich aufrechtzuerhalten. Hätte die Beklagte daher das Schreiben des INPI pflichtgemäß an die Patentinhaberin weitergeleitet, hätte sie über die Klägerin mit dem INPI Kontakt aufgenommen und den ausstehenden Zuschlag bezahlt, so dass die Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens und die damit verbundenen Kosten vermieden worden wären. Nicht zuletzt spricht dafür auch, dass der seitens der Patentinhaberin für Frankreich begehrte Patentschutz für das EP'663 im Nachhinein auf Betreiben des Wiedereinsetzungsverfahrens schlussendlich wiederhergestellt wurde.

46

bb. Bei den der Klägerin entstandenen Kosten handelt es sich zudem um eine adäquat kausale Folge des der Beklagten zur Last liegenden Pflichtverstoßes. Dass das Streitpatent in Frankreich in Folge der von der Beklagten schuldhaft unterlassenen Weiterleitung des Schreibens vom 05.10.2017 für erloschen erklärt und sodann im Rahmen eines Wiedereinsetzungsverfahrens wieder in Kraft gesetzt wurde, ist nicht Ausdruck eines besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu bleibenden Kausalverlaufs. Im Gegenteil handelt es sich bei dem Erlöschen des Patentschutzes in Folge der Nichtweiterleitung des fraglichen Schreibens des INPI und die infolgedessen notwendig gewordene Durchführung eines Wiedereinsetzungsverfahrens um eine naheliegende und unmittelbare Folge der von der Beklagten verschuldeten Pflichtverletzung.

47

Zudem entsprach die Klägerin mit der Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens letztlich der gesetzlich gebotenen Schadensminderungspflicht, indem sie dafür Sorge trug, den Patentschutz wieder in Kraft zu setzen, anstatt das Erlöschen des Patentschutzes hinzunehmen und den Wert des nationalen französischen Teils des Streitpatents als Schaden geltend zu machen.

48

cc. Die Kausalität der von der Beklagten schuldhaft unterlassenen Weiterleitung des Schreibens vom 05.10.2017 wird überdies nicht dadurch widerlegt, dass das INPI in seinem ersten Schreiben an die Klägerin vom 26.04.2020 in seinerseits fahrlässiger Weise zunächst nicht darauf hingewiesen hatte, dass bei einer Zahlung der Jahresgebühren für das EP'663 in Höhe von 96,00 EUR nach dem 31.07.2017 ein Zuschlag von 46,00 EUR fällig würde, dessen Nichtzahlung das Erlöschen des französischen Teils des EP'663 zur Folge hat. Die Beklagte weist insoweit zwar zutreffend darauf hin, dass das INPI damit die erste Ursache für den letztlich zum Nachteil der Patentinhaberin eingetretenen (vorübergehenden) Verlust des Patentschutzes in Frankreich gesetzt hat. Allerdings steht dieser Einwand aus rechtlichen Gründen der Kausalität der von der Beklagten pflichtwidrig unterlassenen Weiterleitung des Schreibens vom 05.10.2017 nicht entgegen. Vielmehr liegt hier ein Fall kumulativer Kausalität vor, bei dem mehrere Personen durch eigenständige Pflichtverletzungen zu dem letztlich eingetretenen Schaden beigetragen haben. In einem solchen - wie hier vorliegenden - Fall haftet jede für eine Pflichtverletzung verantwortliche Person selbst voll für den entstandenen Schaden (Oetker in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 249 Rn. 135 m.w.N.).

49

dd. Der in Höhe der Kosten für die Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens von der Beklagten verursachte Schaden ist ihr darüber hinaus auch zurechenbar. Der entsprechende Zurechnungszusammenhang wird nicht durch den vorherigen fehlerhaften Hinweis des INPI vom 26.04.2017 in Frage gestellt. Es entspricht gerade dem Wesenskern der von der Beklagten verletzten Schutz- und Fürsorgepflicht, die Patentinhaberin in die Lage zu versetzen, die von dem fraglichen Schreiben des INPI betroffene Rechtsposition in Frankreich auf Basis der Informationen betreffend die Verlängerung des Patentschutzes für den französischen Teil des Streitpatents selbst wahren zu können. Mit der Weiterleitung des Schreibens des INPI vom 05.10.2017 hätte die Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens und damit die hierfür entstandenen Kosten vermieden werden können, indem die Patentinhaberin Kenntnis der ihrerseits noch geschuldeten Gebühren erlangt und die entsprechend angemahnten, ausstehenden Gebühren nachgezahlt hätte.

50

4. Keinen Erfolg hat ferner der Einwand der Beklagten, dass Schaden und Anspruch auseinanderfallen. Es ist zwar richtig, dass der Schaden in Höhe der für das Wiedereinsetzungsverfahren in Frankreich angefallenen Kosten der Klägerin entstanden ist, ihr aber zunächst kein originärer Anspruch zustand. Grund ist, dass das hier relevante Schuldverhältnis und die daraus resultierende Schutz- und Fürsorgepflicht, deren Verletzung der Beklagten hier zur Last liegt, im Verhältnis zur Patentinhaberin bestand. Allerdings lässt die Rechtsprechung in besonders gelagerten Fällen eine Drittschadensliquidation zu, bei der der Vertragspartner den Schaden geltend machen kann, der bei dem Dritten eingetreten ist, der selbst keinen Anspruch gegen den Schädiger hat. Für die Zulassung einer Drittschadensliquidation ist der Gesichtspunkt maßgebend, dass der Schädiger keinen Vorteil daraus ziehen soll, wenn ein Schaden, der eigentlich bei dem Vertragspartner eintreten müsste, zufällig auf Grund eines zu dem Dritten bestehenden Rechtsverhältnisses auf diesen verlagert ist (BGH, NJW 2016, 1089, 1090, Rn. 27 m.w.N.). Im vorliegenden Fall ist der Schaden nur deswegen in der Person der Klägerin entstanden, weil diese in Folge der Regelung gemäß Ziff. 3 des mit der Patentinhaberin geschlossenen Lizenzvertrages vom 12./16.07.2017 dazu verpflichtet war, die Schutzrechte des verstorbenen Markus Roling und damit auch das Streitpatent auf eigene Kosten aufrechtzuerhalten (Anlage K 16). Damit verlagerte sich der Schaden aus Sicht der Beklagten als Schädigerin lediglich zufällig auf die Klägerin. Anhaltspunkte für eine die Drittschadensliquidation ausschließende Schadenshäufung sind zudem nicht gegeben. Allein zu ersetzender Schadensposten sind die im Zuge der Durchführung des Wiedereinsetzungsverfahrens zur Aufrechterhaltung des Schutzes des Streitpatents in Frankreich entstandenen Kosten.

51

5. Den der Patentinhaberin M... entstandenen Schadensersatzanspruch hat diese wirksam an die Klägerin abgetreten. Die Abtretung ist spätestens mit Abschluss des Abtretungsvertrages vom 23./24.07.2019 zwischen der Klägerin, vertreten durch Frau ... B..., und der Patentinhaberin, vertreten durch die mit Beschluss des Familiengerichts des Amtsgerichts Rosenheim vom 23.07.2019 bestellte Ergänzungspflegerin ..., erfolgt (Anlagen K 13, K 17 und K 18). Dabei wurde die im Zeitpunkt des Abschlusses des Abtretungsvertrages minderjährige und folglich nur beschränkt geschäftsfähige Patentinhaberin wirksam durch die Ergänzungspflegerin ... vertreten:

52

a. Die Kammer hat keine Zweifel daran, dass die Bestellung der Ergänzungspflegerin Klauser mit Beschluss des Familiengerichts des Amtsgerichts Rosenheim vom 23.07.2019 wirksam erfolgt ist. Der Einwand der Beklagten, dass es sich bei der in der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2020 vorgelegten beglaubigten Abschrift des von der Klägerin als Anlage K 17 in Kopie zur Akte gegebenen Beschlusses nicht um das Original handelt, ist unbeachtlich. Gemäß § 435 ZPO kann eine öffentliche Urkunde in Urschrift oder in einer beglaubigten Abschrift, die hinsichtlich der Beglaubigung die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde an sich trägt, vorgelegt werden. Die Klägerin hat eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 23.07.2019 vorgelegt, aus der sich die Bestellung der Ergänzungspflegerin Klauser zur Überzeugung der Kammer ergibt:

53

aa. Der Einwand der Beklagten, dass es sich bei dem Beschluss um keine ausreichend beglaubigte Abschrift handele, da diese nicht mit einem Stempeldruck des Gerichtssiegels, sondern lediglich mit einem im Computerdruck wiedergegebenen Gerichtssiegel versehen war, verfängt nicht. Gemäß § 169 Abs. 3 ZPO genügt ein drucktechnisch erzeugter Ausdruck des Gerichtssiegels (zur Zulässigkeit maschineller

Beglaubigung siehe Zöller/Schultzky, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 169 Rn. 13; Häublein in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 169 Rn. 13; Thomas/Putzo, ZPO, 41. Aufl. 2020, § 703b Rn. 1). Dementsprechend hatte der BGH im Umkehrschluss aus der Regelung des § 169 Abs. 3 ZPO zu § 29 Abs. 3 GBO a.F. entschieden, dass im Grundbuchverfahren ein Prägesiegel oder ein Farbdruckstempel erforderlich sei. Dieses Ergebnis schlussfolgerte der BGH gerade aus einer zum damaligen Zeitpunkt in der GBO fehlenden, dem § 169 Abs. 3 ZPO entsprechenden Regelung (BGH, NJW 2017, 1951, 1952, Rn. 16 m.w.N.). Der Gesetzgeber hat insoweit zwischenzeitlich die Konsequenz gezogen und auch für das Grundbuchverfahren nun in § 29 Abs. 3 GBO in der Fassung ab 05.05.2017 ausdrücklich geregelt, dass drucktechnisch erzeugte Gerichtssiegel auf beglaubigten Abschriften nunmehr auch im Grundbuchverfahren ausreichend sind. Für eine wie von der Beklagten vertretene einschränkende Auslegung des § 169 Abs. 3 ZPO gibt es daher keinerlei Veranlassung.

54

bb. Ferner ist auch der Einwand der Beklagten unbeachtlich, dass die von der Klägerin vorgelegte beglaubigte Abschrift nicht unterschrieben ist. Die Zulässigkeit des wie vorliegend auf der von dem Amtsgericht Rosenheim zur Verfügung gestellten beglaubigten Abschrift angebrachten Vermerks „Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig“ ergibt sich aus § 58 der Geschäftsanweisung 3100-J. Gemäß dessen Abs. 1 Satz 3 kann eine in Papierform zuzustellende Abschrift ausdrücklich auch durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt werden.

55

cc. Weiter verfängt auch die Einlassung der Beklagten nicht, dass nicht erkannt werden könne, ob es sich bei dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2020 vorgelegten Abtretungsvertrag um das Original handelt, da die Unterschrift mit einem Stift in schwarzer Farbe erfolgt sei. Die Kammer konnte sich im Rahmen einer Inaugenscheinnahme in der mündlichen Verhandlung eingehend davon überzeugen, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument um ein handschriftlich unterzeichnetes Schriftstück und nicht lediglich eine Kopie handelte. Insbesondere war bei Betrachtung der Rückseite des von der Klägerin vorgelegten Schriftstücks im Gegenlicht zu erkennen, dass die Tinte der Unterschrift an zwei Stellen durchgedrungen ist.

56

b. Die Abtretung des der Patentinhaberin zustehenden Schadensersatzanspruchs ist entgegen der Argumentation der Beklagten auch nicht gemäß §§ 134, 1641 BGB nichtig. Richtig ist zwar, dass es sich bei der Vorschrift des § 1641 BGB um ein per se Verbot handelt, das auch nicht durch die Zustimmung eines bestellten Ergänzungspflegers geheilt werden kann (Fröschle/Kerscher in Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann, beck-online.GROSSKOMMENTAR, BGB, Stand 01.09.2020, § 1641 Rn. 6). Allerdings sind die Voraussetzungen des § 1641 BGB der Sache nach nicht erfüllt. Der seitens der Patentinhaberin erfolgten Abtretung ihres gegen die Beklagte bestehenden Schadensersatzanspruches liegt unter zweierlei Gesichtspunkten keine Schenkung zu Grunde. Zum ersten erfolgte die Abtretung als Ausgleich für die von der Klägerin bezahlten Kosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wiederaufnahmeverfahrens entstanden sind, um das Streitpatent in Frankreich zum Vorteil der Patentinhaberin wieder in Kraft zu setzen. Zum zweiten erfolgte die Abtretung in Erfüllung der analog § 285 Abs. 1 BGB bestehenden Pflicht der Patentinhaberin zur Herausgabe des in Folge der Anwendung der Grundsätze der Drittschadensliquidation Erlangten (Mäsch in Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann, beck-online.GROSSKOMMENTAR, Stand 01.10.2020, § 328 Rn. 168).

II.

57

1. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz ist gemäß § 291 Satz 1 BGB im tenorierten Umfang begründet.

58

2. Soweit die Beklagte darüber hinaus beantragt hatte, dass Zinsen bereits seit dem 13.09.2018 zu zahlen seien, war die Klage abzuweisen. Gemäß § 291 Satz 1 ZPO sind Geldschulden vom Eintritt der Rechtshängigkeit an zu verzinsen. Rechtshängigkeit ist mit Zustellungsbescheid des Mahnbescheids an die Beklagte am 20.09.2018 eingetreten. Auf das Datum des Antrags auf Erlass des Mahnbescheids vom 13.09.2018 kommt es insoweit nicht an.

III.

59

Hinsichtlich des im ursprünglichen Klageantrag vom 09.11.2018 enthaltenen, überschießenden Betrages von 816,50 EUR war die Klage entsprechend dem von der Klägerin insoweit erklärten Verzicht abzuweisen, § 306 ZPO.

C.

60

Die Nebenentscheidungen über die Kosten und die vorläufige Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 Satz 2 ZPO.