

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Auslandsversand auf Anfrage / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Seit längerem wurden mal wieder die Auslandsversandkosten auf Anfrage abgemahnt. Sowie in Zusammenhang mit der Bewerbung von Wein das Schlagwort "bekömmlich". Neben der Alkoholwerbung wird dies übrigens auch bei der Kaffeewerbung abgemahnt. Im Markenrecht ging es diesmal wiederum um die Marke Frida Kahlo.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliche Zusammenstellung über die [meistabgemahnten Begriffe](#) in unserem [internen Abmahnradar](#). Sehen Sie hierzu zusammenfassend auch unseren [Abmahnradar 360°-Beitrag](#).

Und ein weiterer Tipp: **Die IT-Recht Kanzlei hat den Radar auch mobil gemacht** - und informiert über eine eigene App mittels Push-Nachrichten über wichtige Abmahnthemen. So gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Hier kann die **Abmahnradar-App** bezogen werden:

- [Abmahnradar - IOS](#)
- [Abmahnradar - Android](#)

Die Nutzung der App ist natürlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:

Fehlende Verlinkung auf OS-Plattform

Wer: Acario UG

Wieviel: 326,31 EUR

Wir dazu: Obwohl das Thema schon rund 4 Jahre alt ist, ist es immernoch DAS Thema der Abmahner. Und wird immer wieder von anderen Abmahnern bedient:

Wiederholung: Online-Händler müssen ja seit dem 09.01.2016 auf die **EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung verlinken**. Daher: Stellen Sie also nachfolgenden Text mitsamt **anklickbarem Link** auf die OS-Plattform direkt unterhalb Ihrer Impressumsangaben dar (ohne die Anführungszeichen):

„Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr“

Nach gängiger Rechtsprechung muss der Teil der Information "www.ec.europa.eu/consumers/odr" als anklickbarer Hyperlink ausgestaltet sein. Eine bloße Verweisung unter Nennung des URL der OS-Plattform reicht zur Erfüllung der Informationspflicht nicht aus!

Und: Entgegen oft anderslautender Meinungen, die sich hierzu im Internet finden: Dieser Link muss nicht **zusätzlich** noch in den AGB hinterlegt sein.

Exkurs: Und wie setzt man bei den unterschiedlichen Plattformen den klickbaren Link im Impressum um?

Hier die [Handlungsanleitung](#) für die Plattformen Amazon, eBay, Hood, eBay-Kleinanzeigen, Etsy, Palundu. Und für zahlreiche weitere Plattformen findet sich das ganze [hier](#). Und weil diese Abmahnungen oft eBay-Händler betreffen: Wir haben [hier](#) explizit zum Thema berichtet.

Kfz-Beleuchtung: Verstoß gegen StVZO

Wer: Zdenka Ünal

Was: Kfz-Beleuchtung in nicht amtlich genehmigter Bauart

Wieviel: 1.142,14 EUR

Wir dazu: Hier geht es um den Verkauf von Fahrradbeleuchtung: Es geht hier konkret um Fahrradscheinwerfer, welcher nicht in einer vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigten Bauart ausgeführt sind und welche nicht mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen sind – so der Vorwurf. Oft stellt sich dieses Problem natürlich bei den zahlreichen China-Importen in diesem Bereich. Also Augen auf!

Exkurs: Sämtliche der in § 22a Absatz 1 StVZO (dringend nachlesen: http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/_22a.html) genannten Fahrzeugteile müssen in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt und entsprechend mit einem amtlichen zugeteilten Prüfzeichen gekennzeichnet sein.

Weisen derlei Fahrzeugteile kein solches Prüfzeichen auf, so dürfen diese Produkte in Deutschland nicht vertrieben werden. Typische Beispiele für Fahrzeuge i.S.d. § 22a StVZO sind: Nutzfahrzeuge, PKW, Motorräder, Mofas, aber auch Erwachsenenfahrräder!

Übrigens: Keine Rolle spielt in dem Zusammenhang, ob in der Artikelbeschreibung darauf hingewiesen wird, dass das angebotene Produkt nicht im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs zugelassen ist.

Weitergehende Informationen können Sie [diesem Beitrag](#) entnehmen.

IDO: Keine Widerrufsbelehrung / Fehlende Grundpreise / fehlerhaftes Impressum / fehlende Vertragstextspeicherung / Auslandsversand auf Anfrage / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Rechtswahlklausel

Wer: IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: DER Abmahnverein schlechthin - daran hat sich auch 2020 wenig geändert. Diesmal ging es ua. um:

Keine Widerrufsbelehrung / kein Widerrufsformular: Es ging um das Fehlen der Widerrufsbelehrung samt Widerrufsformular. Wer Verträge mit Verbrauchern im Fernabsatz schließt, muss eine Widerrufsbelehrung und seit 2014 auch ein Widerrufsformular vorhalten. Das sollte eigentlich klar sein.

Tipp Widerrufsformular: Wen es interessiert: Ein solches Formular schaut dann so aus:

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

Musterfirma GmbH
Mustermannstr. 12
80333 München

Fax:

E-Mail:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) _____ / erhalten am (*) _____

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

[Hier](#) nochmals eine umfassende FAQ zum Thema Widerruf und Widerrufsformular.

Fehlende Grundpreise: Auch diese Woche ging es wieder gegen die Grundpreise - oftmals dabei auf der Handelsplattform Amazon. Wir hatten darüber bereits letzte Woche berichtet. Das technische Problem scheint auf Seiten Amazons immernoch nicht gelöst worden zu sein. Für abgemahnte Amazon-Händler eine ungute Situation. Wie dem auch sei: Die Verantwortung für die Preisdarstellung liegt zumindest erstmal leider beim anbietenden Händler.

Unsere Tipps zum Thema Grundpreise:

1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie, Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden.
2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.
3. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder –Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein.
4. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig, wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.
5. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Allgemeine Infos zum Thema Grundpreis finden Sie [hier](#).

Fehlerhaftes Impressum: Das Impressum geht nun wirklich (fast) alle im Onlinehandel an. Hier wurde abgemahnt, dass im Rahmen der Impressumsangaben die Angaben Handelsregistergericht einer GmbH fehlen. Wer wissen will, wie's richtig geht, der findet [hier](#) alles Wissenswerte zum Thema Impressum. Und ganz konkret hilft unser kostenloser [Impressumsgenerator](#). Für alle gängigen Rechtsformen - natürlich auch in Bezug auf die GmbH.

Rechtswahlklausel: Hier ging es um eine unwirksame AGB-Klausel:

“

"Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts"

”

Eine derartige Formulierung zur Rechtswahl sei unzulässig. Denn würde ein Vertrag etwa mit einem Kunden aus Österreich geschlossen, wären diesem Kunden die Vorschriften des Heimatlandes entzogen. Es bedarf hier nach Meinung der Abmahner dringend noch eines klarstellenden Zusatzes.

Auslandsversandkosten auf Anfrage: Die Abmahnungen rund um das Thema Auslandsversand sind seit Jahren sehr beliebt. Es ging diesmal dabei um folgende Formulierung:

“

"bei Auslandsaufträgen Preis für Porto erfragen"

”

Fakt ist: Jeder, der nicht die Versand- oder auch Speditionskosten für jedes Land angibt, in das er versendet, handelt risikoreich. Im Online-Handel muss der Verbraucher [klar und deutlich informiert werden](#). Dazu zählt auch die deutliche Angabe über möglicherweise anfallende Versandkosten in ihrer genauen Höhe. Diese Pflicht gilt nicht nur für innerdeutsche Lieferungen, sondern auch für Lieferungen ins Ausland. Der Hinweis, die genauen Versandkosten werden auf Anfrage berechnet oder die ungenaue Angabe von Kosten, stellt einen Wettbewerbsverstoß dar. Online-Händler, die ihren Kunden auch die Möglichkeit bieten, ins Ausland zu liefern, sollten die Versandkosten für sämtliche Lieferländer daher explizit angeben, um einer eventuellen Abmahnung vorzubeugen.

Wer ebenfalls weltweiten Versand anbieten, aber nicht sämtliche Versandkosten sämtlicher Länder aufführen will, der bekommt in diesem [ausführlichen Beitrag](#) ua. einen Kompromissvorschlag geliefert, der Händlerinteressen und Rechtskonformität vereint.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Die IT-Recht Kanzlei stellt ihren Update-Service Mandanten ein [Muster](#) zur Verfügung, das aufzeigt, wie die Seite „Zahlung und Versand“ in einem Onlineshop rechtskonform gestaltet werden kann.

keine Informationen über Vertragstextspeicherung und zur Verfügung stehender Vertragssprache: Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Informationspflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten - dargestellt als Teil der AGB. Dazu gehören auch die Informationen zur Vertragstextspeicherung oder die Information über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen.

Tipp: Wie sowas zu vermeiden ist - ganz einfach: Durch die Verwendung [rechtssicherer AGB](#).

Verstoß Registrierungspflicht Verpackungsgesetz: Das sollte mittlerweile wohl bekannt sein, aber wir wiederholen uns gerne nochmal: Schon seit dem 01.01.2019 gilt das neue Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten, va. der Registrierungspflicht aber bislang noch nicht nachgekommen - so auch vorliegend.

Übrigens: Alternativ wird in diesem Zusammenhang auch gerne die fehlerhafte Registrierung abgemahnt. Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mal mit dem Thema Markenangaben auseinandergesetzt.

Tipps für die Umsetzung der Vorschriften des Verpackungsgesetzes, ua. auch zur Registrierung, finden Sie in diesem [Beitrag](#). Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz Allgemein gibts in diesem ausführlichen [Leitfaden](#) oder in Sachen Registrierung ganz konkret [hier](#). Und es geht hier nicht nur um Abmahnungen - auch wegen eines drohenden [Bussgeldverfahrens](#) ist das Verpackungsgesetz ernst zu nehmen.

Übrigens: Anders als die Registrierungspflicht, um die es in dieser Abmahnung ging, galt die [Systembeteiligungspflicht iSd. Verpackungsgesetzes](#) bereits 2018.

Wein: Werbung mit "bekömmlich"

Wer: Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.

Was: Bewerbung mit dem Wort "bekömmlich"

Wieviel: 214,60 EUR

Wir dazu: Immer wieder bekömmlich: Dieses Werbeschlagwort wird für [Kaffee](#), Bier und Wein verwendet - und abgemahnt. Hier ging es diesmal um die Bewerbung eines alkoholischen Getränkes (Wein) als "bekömmlich". Solche nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben sind bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent unzulässig. Hierzu hatte sich auch schon der BGH geäußert - wir hatten [hierüber](#) berichtet. Und auch sogar das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in Sachen Weinwerbung schon vor Jahren ein [Urteil](#) dazu geäußert.

Exkurs: [Hier](#) finden Sie unseren Leitfaden zum rechtssicheren Verkauf von Wein.

Marke I: Benutzung der Marke "Frida Kahlo"

Wer: Frida Kahlo Corporation

Wieviel: 3.379,50 zzgl. Schadensersatz

Wir dazu: Hierzu gab es leider gleich zahlreiche Abmahnungen in den letzten Wochen. Vermutlich weil auch viele Händler nicht wissen oder sich vorstellen können, dass der Name einer berühmten Künstlerin markenrechtlich geschützt sein kann. Aber so ist es: Es existieren zahlreiche Kahlo-Marken für diverse Klassen. Ob diese Vielfachabmahnungen im Sinne der Künstlerin wären, lassen wir mal dahingestellt....

Marke II: Benutzung der Marke "BAMBI"

Wer: Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wieviel: keine

Wir dazu: Hier ging es nicht um eine Abmahnung, sondern um eine Aufforderung zur Löschung einer Klassen wegen einer Markenkollision. Was war geschehen? Die Inhaber der bekannten Bambi-Marke (Stichwort: Bambi-Verleihung) haben ihre Bambi-Marke durch eine vermeintlich ähnliche Wortmarke verletzt gesehen. Wer als Markeninhaber seine Marke überwacht wird in solchen Situationen dann wie vorliegend auf den vermeintlichen Verletzer zugehen und ggf. eine Lösung finden - in diesem Fall ging es um die Streichung zweier Klassen. All dies zur Vermeidung eines amtlichen Widerspruchsverfahrens. Hierzu gab es leider gleich zahlreiche Abmahnungen. Vermutlich weil auch viele Händler nicht wissen oder sich vorstellen können, dass der Name einer berühmten Künstlerin markenrechtlich geschützt sein kann. Aber so ist es: Es existieren zahlreiche Kahlo-Marken für diverse Klassen. Ob diese Vielfachabmahnungen im Sinne der Künstlerin wären, lassen wir mal dahingestellt.

Marke III: Benutzung der Marke "ZX9001"

Wer: Birger Bertermann

Wieviel: 2.289,72 EUR

Wir dazu: Hier mal eine Markenabmahnung in Zusammenhang mit dem Anbieten von Atemschutzmasken. Diese hat der Abgemahnte mit der wenig markenverdächtigen Bezeichnung ZX9001 angeboten - schlauerweise hat sich der Abmahner dieses Zeichen als Marke schützen lassen. Erstvor kurzem. Auch bei solchen Marken gilt natürlich das Monopolrecht....eingetragen ist eingetragen.

Tipp: LegalScan Pro – Der smarte Schutz vor teuren Markenabmahnungen

Markenabmahnungen werden immer häufiger – und können schnell teuer werden. Doch das lässt sich leicht vermeiden: **LegalScan Pro** scannt Ihre Angebote und prüft sie auf die gängigen Abmahnmarken. Sobald uns neue Marken bekannt werden, wird der Scanner automatisch aktualisiert. So sind Sie immer auf der sicheren Seite!

Für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Warten Sie nicht, bis Sie eine teure Markenabmahnung erhalten! Buchen Sie [LegalScan Pro jetzt](#) und schützen sich bereits ab 6,90 € im Monat.

Nachfolgend finden Sie nochmal die Antworten zu den die gängigsten Fragen im Zusammenhang mit Markenabmahnungen:

1. Wieso wurde gerade ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber überwachen ihre Marken oder lassen dies durch einen Dienstleister erledigen. Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenämtern an oder nutzt diese Marke off- oder online, ohne hierzu berechtigt zu sein, schlägt die Überwachungssoftware Alarm. Und meldet die angebliche Rechtsverletzung. Natürlich kann das ein oder andere Mal auch ein ungeliebter Mitbewerber dahinterstecken, der den Verstoß gemeldet hat – wie dem auch sei: Marken werden eingetragen, um überwacht zu werden.

2. Was ist eine Abmahnung?

Genau genommen ist die Abmahnung ein Geschenk an den Abgemahnten: Denn das Institut der Abmahnung ermöglicht es dem Verletzer ohne eine gerichtliche Entscheidung einen Rechtsstreit beizulegen. Der Abmahner gibt dem Verletzer also die Chance auf eine außergerichtliche Erledigung – das spart Kosten. Aber natürlich ist eine Abmahnung erstmal ein Hammer: Finanziell gesehen und auch tatsächlich, da es einen deutlichen Eingriff in die Geschäfte des Abgemahnten darstellt. Und doch ist die Abmahnung, sofern Sie berechtigterweise und nicht rechtsmissbräuchlich eingesetzt wird, grds. eine Chance.

3. Was wollen die jetzt genau von mir?

In einer markenrechtlichen Abmahnung werden in der Regel immer die gleichen Ansprüche geltend gemacht:

- Beseitigungsanspruch
- Unterlassungsanspruch
- Auskunftsanspruch
- Schadensersatzanspruch
- Vernichtungsanspruch
- Kostenerstattungsanspruch

Liegt tatsächlich eine Rechtsverletzung vor, sind grds. alle Ansprüche zu bejahen – liegt keine Verletzung vor, folgt konsequenterweise die Zurückweisung aller (!) Ansprüche.

4. Was bedeutet dieser Unterlassungsanspruch für mich?

Sofern Sie unberechtigterweise einen geschützten Markennamen verwendet haben, dann hat der Markeninhaber (oder ein Berechtigter) einen Unterlassungsanspruch gegen Sie gem. § 14 Abs. 5 MarkenG. D.h. dass der Markeninhaber verlangen kann, dass die Rechtsverletzung zukünftig zu unterlassen ist. Um sich abzusichern und sich der Ernsthaftigkeit Ihrer Erklärung hierzu sicher zu sein, wird eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklärung festgesetzt. Allein die Abgabe einer ausreichend strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt den Unterlassungsanspruch entfallen. Es reicht nicht aus, den Verstoß einfach einzustellen. Für den Abgemahnten bedeutet das: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklärung der Unterlassungsanspruch ausgeräumt wird und eine gerichtliche Durchsetzung hierüber somit vermieden werden kann.

5. Sollte die beigefügte Unterlassungserklärung abgegeben werden?

Wie dargestellt ist die Abgabe der Unterlassungserklärung die Chance, eine gerichtliche Durchsetzung des Unterlassungsanspruches zu vermeiden – da diese Erklärung aber bei Annahme durch die Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führt, ist genau darauf zu achten, was in dieser Erklärung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklärung ist denkwortwendig im Interesse des Markeninhabers formuliert und entsprechend weit gefasst – daher ist meist eine Überarbeitung (Modifizierung) dieses Entwurfes anzuraten. Dadurch soll die Erklärung so formuliert ist, dass sie den Ansprüchen des Markeninhabers genügt und gleichzeitig aber auch den Verletzer möglichst wenig belastet. Wie auch immer. In keinem Fall sollte gegen den Unterlassungsvertrag zukünftig verstoßen werden, da ansonsten eine nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?

Abmahnungen sind teuer – so der Volksmund. Und das stimmt auch – gerade im Markenrecht: Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzten Markeninhaber dazu, zum Anwalt zu gehen, damit dieser eine Abmahnung erstellt – der Anwalt kann und wird dafür ein Honorar verlangen. Da die Verursachung dieser Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der Markeninhaber nach ständiger Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Zudem hat der Markeninhaber wegen der Verletzung seiner Marke auch einen Schadensersatzanspruch – der Abgemahnte wird also in zweifacher Hinsicht zur Kasse gebeten.

Und wie berechnen sich die Zahlungsansprüche?

Die Höhe des Kostenerstattungsanspruches richtet sich nach dem der Abmahnung zugrunde gelegten

Gegenstandswert – dieser ist nach § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Dabei soll maßgeblich für die Höhe dieses Wertes das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung sein. Dieses wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzungshandlung (so genannter „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt – der aber natürlich im Einzelfall über – oder unterschritten werden kann. So ist etwa auf die Dauer und Intensität der verletzten Marke, die erzielten Umsätze, den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke abzustellen und für jeden Einzelfall eine gesonderte Bewertung vorzunehmen.

Für den Schadensersatzanspruch an sich gibt es nach Wahl des Verletzten 3 Berechnungsarten:

- es ist der Gewinn, der dem Verletzer infolge der Markenverletzung entgangen ist, zu ersetzen oder
- es ist der durch den Verletzer erzielten Gewinn herauszugeben (so genannter Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
- es kann eine angemessene Lizenzgebühr (so genannter Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie) vom Verletzer verlangt werden.

7. Und wieso muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gem. § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch – dieser dient vornehmlich dafür den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat ja keine Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemäß und umfänglich erteilt werden. Gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht. In diesem Fall sind sämtliche Belege, die mit der Verletzungshandlung im Zusammenhang stehen, vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch der besteht – gem. § 18 MarkenG. Ein solcher spielt meist in den Plagiatsfällen eine große Rolle – hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, dass die Plagiatsware ein für alle Mal vom Markt verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem Markeninhaber zur Vernichtung ausgehändigt. Geht es nur um eine markenrechtsverletzende Onlinewerbung wird dieser Anspruch keine Rolle spielen.

9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt hinzugezogen. Das hat für den Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für die Einschaltung des Patentanwaltes zu erstatten – das verdoppelt die Kostenlast. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung mittlerweile stark umstritten. Es gibt Gerichte, die eine Hinzuziehung eines Patentanwaltes bei einfachen Markenverstößen für nicht erforderlich halten und damit den Erstattungsanspruch ablehnen. Der BGH (Urteil vom 10.05.2012, Az.: I ZR 70/11) hatte zuletzt hierzu ausgeführt:

“

"Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu im Stande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnern, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen."

”

Es sollte also genau geprüft werden, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement