

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Auf dem Abmahnradar: Werbung: "Bambussocken" / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / TÜV-Werbung ohne Fundstellenangabe / Fehlende Grundpreise / Bilderklau / Marken: KODRA, BELVINI, lively moments

Ganz verschwunden von der Bildfläche ist die wettbewerbsrechtliche Abmahnung nun wirklich nicht - und die Abmahner sind findig: Oft wird nun die Werbung abgemahnt - diese Woche etwa wegen Nutzung des Begriffes Bambus. Auch die TÜV-geprüft-Werbung war wieder mit dabei. Und natürlich dürfen Klassiker wie die fehlende Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes oder die fehlenden Grundpreise nicht fehlen. Auffallend: Weiterhin hochfrequent wird im Markenrecht abgemahnt - diesmal ging es u.a. um die Marken KODRA oder BELVINI.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal eine ausführliche Zusammenstellung über die [meistabgemahnten Begriffe in der Werbung](#) und die [Abmahnklassiker](#) an sich.

Und wie immer ein weiterer Tipp in eigener Sache: **Die IT-Recht Kanzlei hat den Radar 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:

Werbung: "Bambussocken"

Wer: iOcean UG

Wieviel: 280,60 EUR

Wir dazu: *Ein findiger Abmahner mit immer neuen Themen - diesmal: Es wurde ein Händler abgemahnt, wegen der fehlerhafte Verwendung der Bezeichnung "**Bambussocken**". Grund: Diese Begrifflichkeit kennt die Textilkennzeichnungsverordnung nicht (korrekt wäre wohl Viskose). Eine **Werbung** mit einer solchen Angabe ist dann **irreführend** - und damit auch nach den neuen Regeln des [Gesetzes gegen das Abmahnunwesen](#) wohl abmahnbear. In der Vergangenheit wurde übrigens dieser Begriff schon mehrfach abgemahnt - und es gibt hierzu auch eine entsprechende [Gerichtsentscheidung](#).
TIPP: Sollten Sie Textilerzeugnisse verkaufen, so achten Sie darauf, die folgenden 3 Regeln einzuhalten:

Regel Nr. 1: Für die Beschreibung der Faserzusammensetzungen auf Etiketten und Kennzeichnungen von Textilerzeugnissen dürfen nur die Textilfaserbezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung verwendet werden.

Regel Nr. 2: Die Bezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung dürfen weder alleinstehend noch in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort für andere Fasern verwendet werden!

Regel Nr. 3: Firmenbezeichnungen oder Markenzeichen (wie z.B. „Lycra“) sind keine zulässigen Angaben zur Textilfaserzusammensetzung. Durch das Verbot der Verwendung von Markennamen als Rohstoffstoffgehaltsangabe soll verhindert werden, dass Verbraucher unrichtige Vorstellungen über die Beschaffenheit des Textilerzeugnisses haben könnten. Zulässig ist es jedoch, wenn Firmenbezeichnungen oder Markenzeichen den laut der Europäischen Textilkennzeichnungsverordnung zulässigen Bezeichnungen von Textilfasern unmittelbar voran- oder nachgestellt werden

[Hier](#) finden Sie alles Wissenswerte zum Thema.

Unzulässige E-Mail-Werbung

Wer: Krämer, I.

Wieviel: 453,87 EUR

Wir dazu: Ein bekanntes Problem, das immer wieder auf dem Abmahnmarkt aufpoppt: Viele Betreiber von gewerblichen Internetseiten bieten ihren Besuchern die Möglichkeit an, sich über die Website für den eigenen E-Mail-Newsletter anzumelden. Dabei werden im Rahmen des Anmelde-Verfahrens jedoch häufig nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Einwilligungserklärung für E-Mail-Werbung erfüllt, woraus wiederum ein nicht unerhebliches Abmahnrisiko für den Versender von E-Mail-Newslettern resultiert. Hier etwa fehlte eine Widerspruchsmöglichkeit zur Verwendung der E-Mail zu Werbezwecken.

Unsere kurze Checkliste zum Thema:

Wenn Sie einen Newsletterversand anbieten möchten, dann sollten die folgenden Mindeststandards zur elektronischen Einwilligungserklärung eingehalten sein:

- **freiwillige** (keine vorangekreuzte Checkbox) Einwilligung,
- **eindeutige und bewusste** (der Empfänger muss wissen, was der Newsletter beinhalten wird) Einwilligung,
- **Protokollierung** der Einwilligung (Logfiles),
- jederzeitige **Abrufbarkeit** der Einwilligung (in der Datenschutzerklärung),
- Hinweis auf die jederzeitige **Widerrufbarkeit** der Einwilligung.

Zuletzt müssen Sie daran denken, die Einwilligungserklärung beweissicher zu dokumentieren, dies erreichen Sie durch Installierung eines „**Double-Opt-In**“-Verfahrens

Tipp für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben für Sie noch einen umfangreichen weiterführenden Leitfaden ("E-Mail Werbung: wie agiert man rechtssicher? Ein Leitfaden") bereitgestellt, diesen können Sie [hier](#) abrufen!

Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Wer: Acario UG

Wieviel: 280,60 EUR

Wir dazu: Es wurde diese Woche wieder vermehrt der **Verstoß gegen die Registrierungspflicht des Verpackungsgesetzes** abgemahnt. Wobei Abmahnung hier evtl. das falsche Wort ist: Der abmahnende Rechtsanwalt Sandhage fordert nicht direkt eine Unterlassungserklärung, sondern nur den Nachweis der Registrierung, der wohl auch nachträglich erfolgen kann. Gleichwohl wird eine Kostenerstattung geltend gemacht. Alles in allem weder Fisch noch Fleisch und vermutlich darauf zurückzuführen, dass das neue Gesetz gegen den Abmahnmissbrauch die Anforderungen und Sanktionen bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen deutlich verschärft hat. Abmahnung hin - Abmahnung her - der Vorwurf an sich ist Ernst zu nehmen.

Rückblick: Schon seit dem 01.01.2019 schon gilt das "neue" Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten, va. der **Registrierungspflicht**, aber bislang noch nicht nachgekommen.

Tipps für die Umsetzung der Vorschriften des Verpackungsgesetzes in Sachen Registrierung finden Sie in diesem aktuellen [Beitrag](#). Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz Allgemein gibt's in diesem ausführlichen [Leitfaden](#).

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wer bereits lizenzierte Verpackung verwendet, sollte sich absichern - [hier](#) finden Sie ein Muster für eine entsprechende Vereinbarung.

Werbung: "TÜV-geprüft" ohne Fundstellenangabe

Wer: Lauterer Wettbewerb e.V.

Wieviel: 220,15 EUR

Wir dazu: Abgemahnt wurde eine Bewerbung mit "TÜV-geprüft" bei Beleuchtungskörpern. Vorwurf: Fehlende Fundstellenangabe. Und Übrigens: Es gibt nicht „den“ TÜV, sondern eine Vielzahl rechtlich eigenständiger TÜV-Prüforganisationen wie etwa den TÜV Süd, den TÜV Nord oder den TÜV Rheinland. Darüber hinaus fehlen auch oft die Angaben zum Prüfgegenstand und Zeitpunkt.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben in diesem ausführlichen [Beitrag](#) die am häufigsten abgemahnten Begriffe der Werbung zusammengeführt.

Exkurs Prüfzeichen: Bei der Verwendung von Prüfzeichen sind ähnlich [strenge Maßstäbe](#), wie bei der Verwendung von Testergebnissen in der Werbung anzulegen.

Und auch bei der [Verwendung von awards](#) in der Werbung gelten diese Maßstäbe.

Und übrigens: Ist das verwendete Siegel markenrechtlich geschützt – wie z.B. das ÖKO-TEST-Siegel - dann ist die unlizenzierte Nutzung auch ein [Markenverstoß](#). Mit unlizenziert ist dabei übrigens auch schon gemeint, wenn die Lizenzbedingungen (des Lizenzgebers) nicht exakt eingehalten wurden.

IDO: Fehlende Grundpreise / Fehlende Informationen zur Vertragstextspeicherung

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

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: DER Abmahnverein schlechthin – wir sind gespannt, ob sich das nach Umsetzung der Schonfrist des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch Ende des Jahres ändern wird. Bereits jetzt bläst diesem Verein wegen der zahlreichen Gerichtsentscheidungen in Sachen Rechtsmissbrauch ein kalter Wind ins Gesicht. Und doch wird abgemahnt ohne Ende...

Diese Woche ging es um:

Fehlende Grundpreise: Auch diese Woche ging es wieder gegen die Grundpreise - oftmals dabei gerne Händler und Angebot auf der Handelsplattform Amazon.

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 Gesamfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

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

Abmahnfälle Preisangabenverordnung: Grundpreis, Umsatzsteuer, Versandkosten - alles Angaben, die die Preisangabenverordnung vorschreibt und regelt. Und dies ist leider oft Gegenstand zahlreicher Abmahnungen. Wir haben in diesem [Beitrag](#) exklusiv für unsere Mandanten die klassischen Abmahnfallen diesbzgl. zusammengefasst.

Speicherung Vertragstext: Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten - dargestellt als Teil der AGB. Vorliegend ging es um die fehlenden Informationen zur Speicherung des Vertragstextes. In diesem Zusammenhang fassen wir mal die nachfolgenden oft abgemahnten Punkte zusammen, die hier nicht fehlen sollten in den AGB:

- die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen
- die Information darüber, ob der Vertragstexte nach dem Vertragsschluss vom Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist.
- Informationen über die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung I

Wer: dpa Picture-Alliance GmbH

Wieviel: 423,95 EUR zzgl. Schadensersatz

Wir dazu: Hier wurde wegen der angeblich unberechtigten Nutzung u.a. von geschütztem Bildmaterial abgemahnt. Wobei: Abmahnung ist hier eigentlich der falsche Ausdruck: Denn es werden nur Schadensersatzansprüche geltend gemacht, auf Unterlassungsansprüche bzw. die Abgabe einer Unterlassungserklärung wird ausdrücklich verzichtet. Hier muss jeder Abgemahnte selbst prüfen, ob das Zahlungsangebot attraktiv ist und/oder ggf. besser vorbeugend eine Unterlassungserklärung abzugeben ist.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung II

Wer: Spring Air GmbH

Wieviel: 453,87 EUR zzgl. Schadensersatz

Wir dazu: Und nochmal Bilderklau: Diesmal eine "klassische" Abmahnung. Bei derartigen Urheberrechtsabmahnungen geht es dann um die **Unterlassung (Abgabe einer Unterlassungserklärung)**, **Auskunft**, **Schadensersatz** und **Kostenerstattung**. Je nach Anzahl der abgemahnten Bilder und Nutzungsdauer können die Zahlungsansprüche in Sachen Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch sein.....

Der Schadensersatzanspruch kann sich zudem noch verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen wurde.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen unseren Mandanten [hier](#) ein Muster für Nutzungsverträge für Bild und Text zur Verfügung.

Sie finden [hier](#) einen guten Überblick zum Thema Bilderklau. Und [hier](#) alle wichtigen Infos in Sachen Bilddatenbanken und die korrekte Verwendung der Bilder durch den Händler.

Marke I: Benutzung der Marke "KODRA"

Wer: Römer Systems GmbH

Wieviel: 2.538,10 EUR

Wir dazu: Hierzu wurde vor einiger Zeit bereits mehrfach abgemahnt - jetzt liegen uns wieder Abmahnungen dazu vor: Es geht um die Marke KODRA - die Abgemahnten hatte in ihren Angeboten das Zeichen Korda verwendet - als Materialbezeichnung. Auch dies wird von den Gerichten regelmäßig als markenmäßige Nutzung angesehen und ist damit markenrechtswidrig, sofern es sich nicht um Originalware handelt.

Marke II: Benutzung der Marke "BELVINI"

Wer: BELVINI.DE GmbH

Wieviel: n.n.

Wir dazu: Hier ging es um die Marke BELVINI - die angeblich durch eine ganz ähnliches Zeichen (BENVINO) verletzt worden sei. Vorwurf: Verletzung des Ähnlichkeitsschutzes, da ein ganz ähnliches Zeichen für Produkte genutzt wurde, die nicht aus dem Hause der Rechteinhaber stammten. Übrigens: Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz eben auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen in den Markenschutz fallen - die Bewertung ist oft schwer. Letztlich geht es um einen phonetischen, visuellen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich kommt es bei Bewertung der Verwechslungsgefahr wechselwirkend auch auf die Warennähe an.

Marke III: Benutzung der Marke "lively moments"

Wer: lively moments Festartikel GmbH

Wieviel: n.n.

Wir dazu: Der Amazon-Markenklassiker: Hier wurde ein Händler angeschrieben (nicht abgemahnt, sondern lediglich im Rahmen einer Berechtigungsanfrage kontaktiert), der sich mit einem No-Name-Produkten an die bereits eingestellten Markenartikel anhängt hatte – was dem Prinzip Amazon entspricht und auch sinnvoll ist, kann aus markenrechtlicher Sicht schnell zur Falle werden. Denn wenn ein Markenprodukt angeboten wird und der anhängende Händler zwar ein optisch identisches Produkt, aber eben kein Produkt der geschützten Marke anbietet, ist das grds. ein klassischer Markenverstoß, der daneben auch noch wettbewerbsrechtliche Auswirkungen haben kann, da nicht das geliefert wird, was bestellt wurde.

Tipps für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: In unserer [Blacklist](#) führen wir die in letzter Zeit am **häufigsten abgemahnten Markenbegriffe** auf und geben damit einen guten Überblick über die no-go-Zeichen - zudem weisen wir in [diesem Beitrag](#) auf die klassischen Markenfallen hin.

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 dahinter stecken, der den Verstoß gemeldet hat oder der Markeninhaber hatte den Abgemahnten aufgrund einer

bisher bestehenden aber gescheiterten Geschäftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm – 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 – 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 denknotwendig im Interesse des Markeninhabers formuliert und entsprechend weit gefasst – daher ist meist eine Überarbeitung (Modifizierung) dieses Entwurfes anzuraten, damit 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?

Markenabmahnungen 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 zugrundegelegten 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 Schadenersatz 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, das 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.

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