

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Abmahnradar: BIO: Fehlende Ökokontrollnummer / Einsatz von Cookie-Consent-Tool

Wer mit dem Begriff BIO wirbt, muss auf der Hut sein - das betrifft auch den Umgang mit der Ökokontrollnummer, die stets anzugeben ist. Ebenso abgemahnt wurde die angeblich rechtswidrige Nutzungsweise eines Cookie-Consent-Tools – diese Tools waren ja generell in letzter Zeit mehrfach Gegenstand von Abmahnungen durch Verbraucherschützer.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal unter der Rubrik [Abmahnradar](#) neben den klassischen Abmahnfällen auch eine ausführliche Zusammenstellung über die meistabgemahnten Begriffe in der Werbung und im Markenrecht.

**Und übrigens:** Die IT-Recht Kanzlei 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:

## Nachahmung Website / BIO: Fehlende Öko- Kontrollnummer / Einsatz von Cookie-Consent-Tool

**Abmahner:** superiore.de GmbH

**Kosten:** 1.119,79 EUR

**Darum geht es:** Eine recht umfangreiche Abmahnung - u.a. ging es hier um das Urheberrecht: Vorgeworfen wurde die Übernahme bzw. Nachahmung einer Website-Gestaltung. Zunächst ist festzustellen, dass eine Website an sich in ihrer äußerlichen Erscheinung schon nicht urheberrechtsschutzfähig ist, sondern lediglich die einzelnen Gestaltungselemente. Im konkreten Fall ging es um die Übernahme von Standardelementen einer Website, die ggf. nicht schutzfähig sind bzw. deren Übernahme keinen Verstoß darstellen.

Zudem ging es um einige wettbewerbsrechtliche Themen: Der Abmahnadressat hatte Wein mit dem **Schlagwort BIO** angeboten und dabei fehlte die **Ökokontrollnummer**. Beachten Sie beim Verkauf von Lebensmitteln, die Sie mit dem Begriff "Bio" und/oder "Öko" bewerben, dass

1. Sie sich zwingend (!) bei einer zugelassenen Ökokontrollstelle zur Biozertifizierung anzumelden haben. Das gilt auch dann, wenn Sie bloßer Vertreiber (also kein Hersteller/Importeur) sind. Anders formuliert: Online-Händler müssen sich, sofern sie als biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse vertreiben, stets einer vorherigen behördlichen Kontrolle unterziehen und eine Zertifizierung abwarten!
2. Sie die jeweilige Kontrollnummer zwingend mit anzugeben haben. Es ist erforderlich, dass für jedes Bio-Produkt die dazugehörige Kontrollnummer auf der individuellen Produktdetailseite mit angeführt wird. Die Kontrollnummern variieren von Produkt zu Produkt (es gibt keine allgemeingültige Prüfnummer!), sodass die Möglichkeit einer übergeordneten Anführung entfällt. Stattdessen müssen sie jedem einzelnen Erzeugnis gesondert beigestellt sein.

Lesen Sie bitte zu dieser Problemstellung gerne [diesen Beitrag](#).

Zudem ging es um das Thema Cookie-Consent-Tool: Zuletzt wurden ja in einem vergleichbaren Fall von Verbraucherschützern reihenweise Händler [abgemahnt](#), die angeblich kein ordnungsgemäßes Cookie-Consent-Tool verwendet hatten. Siehe übrigens auch [hier](#) In vorliegendem fall wurde zwar nicht das Tool bzw. deren Gestaltung abgemahnt, sondern die Tatsache, dass die Website auch ohne Ausführung des vorhandenen Tools voll funktionsfähig war und angeblich Cookies gesetzt wurden, ohne hierbei auf die Einwilligung der Nutzers Acht zu geben. Es ging also um die Funktionsweise und die Einsatzweise des Tools.

Generell ist das Thema Cookie-Consent-Tool scheinbar gerade heiß bei den Abmahnern.

Update-Service-Mandanten der IT-Recht Kanzlei werden in Kooperation mit externen Partnern im Rahmen der Schutzpakete die folgenden professionellen und plattformunabhängigen Cookie-Consent-Tools zur Verfügung gestellt:

- Das Cookie-Consent-Tool von „Consentmanager“ zur Einbindung in Online-Shops und auf Webseiten, wobei bis zu 40.000 Seitenaufrufe pro Monat kostenfrei inkludiert sind.
- Das Cookie-Consent-Tool von „Prive“, basierend auf der Usercentrics-Technologie. Bis zu 20.000 Seitenaufrufe pro Monat sind kostenfrei inkludiert.

Darüber hinaus können [Mandanten der IT-Recht Kanzlei](#) diverse Cookie-Consent-Tools für bestimmte Hosting-Umgebungen bzw. Shop-Systeme zu vergünstigten Konditionen beziehen.

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Abmahner:** Wetega UG

**Kosten:** 280,60 EUR

**Darum geht es:** Es vergeht keine Woche ohne derartige Abmahnungen - nur der Abmahner wird durchgetauscht. Daher ist dies mittlerweile definitiv schon ein [Klassiker](#): Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten wird weiterhin vermehrt der **Verstoß gegen die Registrierungspflicht des Verpackungsgesetzes** abgemahnt - dabei geht es immer um die gleiche Abmahnkanzlei (Rechtsanwalt Sandhage) und immer unterschiedliche Abmahner (Sachse Vertriebs GbR, iOcean UG, Juwelier Chronotage GmbH u.a.). Das Besondere auch hieran:

Der abmahnende Rechtsanwalt fordert nicht direkt eine Unterlassungserklärung, sondern nur den Nachweis der Registrierung. Gleichwohl wird ein Kostenerstattungsanspruch geltend gemacht, falls der Registrierungsnachweis nicht erbracht werden kann. Auch das ist also nicht die klassische Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung...

Inhaltlich ist natürlich was dran: Schon seit dem 01.01.2019 gilt das "neue" Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten, v.a. 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](#).

**Übrigens:** Das Verpackungsgesetz wird seit Juli diesen Jahres novelliert - Infos zu den ersten Änderungen finden Sie in [diesem ausführlichen Beitrag](#).

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

## IDO: Fehlende Grundpreise / Fehlende Angaben zur Vertragstextspeicherung

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

**Kosten:** 232,05 EUR

**Darum geht es:** DER Abmahnverein schlechthin – wir sind gespannt, ob sich das nach Umsetzung der Schonfrist des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch Ende des Jahres ändern wird. Denn dann gelten die strengen Maßstäbe für Wettbewerbsvereine in Sachen Aktivlegitimation. Schon jetzt wird ist die Abmahntätigkeit deutlich ruhiger geworden - auch diese Woche wieder.

Diese Woche ging es u.a. um:

**Fehlende Grundpreise:** Auch diese Woche ging es wieder gegen die Grundpreise.

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](#).

**Abmahnfalle 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 diesbezüglich 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

**Entwarnung für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Sofern Sie den [Pflegeservice für Rechtstexte](#) nutzen, sind Ihre AGB und Widerrufsbelehrung immer auf dem aktuellen Stand und es hätten alle abgemahnten Punkte in Sachen Rechtstexte vermieden werden können. Und: Sofern Sie als Onlineshophändler die Texte über die Schnittstellen zum Shopsystem nutzen erfolgt die Aktualisierung sogar vollautomatisch. Wer eine komplette Überprüfung seiner Angebote wünscht, bekommt im unlimited-Paket der Kanzlei einen Rund-um-Schutz, der weit über die Pflege der Texte hinausgeht.

## LED-Luftballons: Patentverletzung von ILLOOMS

**Abmahner:** Seatriever International Holdings Ltd.

**Kosten:** 2.538,10 EUR

**Darum ging es:** Abgemahnt wurde mal wieder das Anbieten von Luftballons - dieses Abmahnthema ist nicht unbekannt. Diesmal ging es um die Verletzung eines eingetragenen Patents. Der Abmahnung liegt ein Registerauszug des Patents bei - ob tatsächlich eine Patentverletzung vorliegt, müsste eine Patentanwalt klären. Vergleichbar zum Markenrecht ist hier der Gegenstandswert im Patentrecht regelmäßig sehr hoch - das erklärt die hohen Abmahnkosten und bedeutet letztlich für den Abgemahnten leider ein hohes Kostenrisiko.

**Tipp:** Der Luftballonverkauf hält so einige Tücken parat - vergleiche etwa [hier](#) oder [hier](#).

## Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

**Abmahner:** Timo Ilg

**Kosten:** 1.214,99 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Wie fast jede Woche wird eine Verletzung des Urheberrechtes wegen unberechtigter Nutzung von Bildmaterial geltend gemacht. Derartige Bilderklau-Abmahnungen erleben derzeit zumindest gefühlt eine neue Hochzeit. Bei diesen Urheberrechtsabmahnungen geht es generell um die **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (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.....so auch hier, was man an der eindrucksvollen Summe der Schadensersatzzahlung sieht.

Der Schadensersatzanspruch kann sich übrigens 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 "BVB"

**Abmahner:** BVB Merchandising GmbH

**Kosten:** n.n.

**Darum geht es:** Auch Abmahnungen von Bundesligisten sind keine Seltenheit: Oft trifft es bei diesen Fußball-Abmahnungen leider kleinere Händler im DIY-Bereich - siehe hierzu unseren [Beitrag](#). Diesmal ging es allerdings um eine Berechtigungsanfrage - also quasi die kleine Schwester der Abmahnung: Es wird hier nur angefragt, aus welchen Gründen sich der Adressat berechtigt fühlt, die gegenständliche Marke zu nutzen – Kosten werden keine geltend gemacht. Hier ging es um die Nutzung für ein Privatangebot auf eBay-Kleinanzeigen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Vorschriften des MarkenG grds. nur im gewerblichen Kontext und nicht bei privatem Handeln greifen.

## Marke II: Anmeldung der Marke "PAUL'S PIZZA"

**Abmahner:** HOLDER and PAUL INTERNATIONAL

**Kosten:** n.n.

**Darum geht es:** Diesmal kein klassische Abmahnung im Sinne einer unberechtigten Verwendung eines geschützten Markenzeichens. Sondern es ging um einen Fall, der nicht selten vorkommt: Eine Markenkollision = ein älterer Markeninhaber fühlt sich durch die Neueintragung in seinen Rechten verletzt, so auch hier. Es ging um die Marken PAUL vs. PAUL'S PIZZA - also ein Fall der Verwechslungsgefahr. Der Gegner forderte zur Zurücknahme der Markenmeldung und Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung auf. Sofern so eine Streitigkeit nicht zwischen den Parteien gelöst werden kann, dann wird dies meist in einem amtlichen Widerspruchsverfahren enden. Was man daraus lernen kann:

1. Wer eine Marke angemeldet sollte vorab eine Recherche durchführen (lassen) - damit kann das Risiko solcher Kollisionen deutlich verringert werden.
2. Wer eine eingetragene Marke hat, der sollte diese auch überwachen lassen - denn ansonsten wird der Markeninhaber schwer auf möglichen rechtsverletzenden Neueintragungen aufmerksam.

**Tipp:** Wir bieten im Rahmen unserer [Pakete für Markenmeldungen](#) auch Recherchen an. Für unsere Schutzpaket-Mandanten mit Mindestlaufzeit ist dies bei einer de-Marke sogar inkludiert, was das Honorar betrifft - zu den Einzelheiten sehen Sie gerne [hier](#).

Und: Wir [überwachen](#) auch Marken!

**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 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 eine 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 denkwortwendig 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 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, 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