von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Garantiewerbung / Softwareverkauf / Bilderklau / Marke Inbus

Einmal der klassische Bilderklau, dann aber auch der urheberrechtswidrige Verkauf von gebrauchter Software (als Wettbewerbsverstoß) und die schlichte Forderung von Lizenzgebühren bei Bildnutzung.

Vorweg ein Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliches Zusammenstellung über die meistabgemahnten Begriffe.

IDO: Widerrufsbelehrung / versicherter Versand / Rechtswahlklausel

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

Was: Widerrufsbelehrung, versicherter Versand, Rechtswahlklausel

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: IDO ist vermutlich der abmahnstärkste Verband auf dem Markt. Wir haben wieder zahlreiche Abmahnungen vorgelegt bekommen, so dass wir die abgemahnten Themen mal grob zusammenfassen:

Versicherter Versand: Die ständige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten Versand" im Online-Handel eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten und damit unzulässig ist, weil das Transportrisiko bei Verbrauchsgüterkäufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Nach § 474 Abs. 2 Satz 2 BGB i.V.m. § 447 BGB trägt stets der Verkäufer das Risiko des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Ware. Macht ein Online-Händler in seinem Angebot insofern auf diese gesetzliche Bestimmung der Risikoübernahme in einer Weise aufmerksam, die dem Kunden suggeriert, er erhalte eine zusätzliche, vom Verkäufer gewährte (besondere) Serviceleistung, stellt dies grds. eine unlautere geschäftliche Handlung dar.

Widerrufsbelehrung: Hier ging es um eine veraltete Widerrufsbelehrung - so wurde für den Widerruf noch die Textform gefordert oder der Widerruf war durch Rücksendung der Ware möglich, eine Regelung die es seit Juni 2014 nicht mehr gibt, denn nun ist der Widerruf formfrei und etwa telefonisch möglich. Auch hat sich die Ersatzpflicht für vom Kunden gezogene Nutzungen geändert, auch dies war also veraltet geregelt.

Vertragstextspeicherung: Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten. Vorliegend ging es um die Vertragstextspeicherung - insgesamt sind aber meist die folgenden Punkte Gegenstand von Abmahnungen, sofern sie nicht in den AGB zu finden sind:

- 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

Rechtswahlklausel: Gerügt wurde die Klausel:

" Es gilt deutsches Recht".

Eine derartige Formulierung zur Rechtswahl sei unzulässig, da sich die Angebote in deutscher Sprache an Verbraucher aus Deutschland, Österreich und Schweiz richten. Sofern ein vertrag mit einem at- oder ch-Kunden geschlossen würde, wären diesen die Vorschriften des Heimatlandes entzogen. das ist unzulässig - es bedarf hier dringend noch eines klarstellenden Zusatzes, der die zwingenden Vorschriften des Heimatlandes ausnimmt.

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 hätten alle abgemahnten Punkte umgehen können, auch und gerade in Bezug auf ebay, denn unsere Texte sind auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. 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.

Zutatenverzeichnis, Nährwerttabelle

Wer: Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.

Was: Fehlende Angaben des Lebensmittelunternehmer, Nähwertdeklaration

Wieviel: 243,95 EUR

Wir dazu: Die abgemahnten Punkte: fehlende Angaben des Zutatenverzeichnisses und der Nährwerttabelle bei Süßwaren. Beide Angaben sind immer wieder Gegenstand von Abmahnungen - gerade dieses Vereins. Beim Verkauf von Lebensmitteln scheint es immer noch große Wissenlücken bei den Händlern zu geben. Die europäische Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) gibt Lebensmittelunternehmern sowohl offline als auch online eine Vielzahl von Hinweis- und Kennzeichnungspflichten vor - wir fassen das untenstehend auszugsweise mal zusammen.

Tipp I: Achtung passen Sie hier für den Fall einer Abgabe einer Unterlassungserklärung gut auf, dass alle Verstöße auch beseitigt sind – dieser Verein schaut nach unserer Erfahrung genau hin und wartet nur auf einen vertragsstrafenbewehrten Verstoß.

Tipp II: Hier finden Sie einen Ratgeber zu den Pflichten der LMIV.

Urheberrecht I: Handel mit gebrauchter Software/Lizenzkeys

Wer: Maurice Kroggel

Was: Urheberrechtswidriger Verkauf von gebrauchter Software

Wieviel: 1.242,84 EUR

Wir dazu: Eine bekannte Abmahnkanzlei hat sich dieses Thema auf die Abmahnfahnen geschrieben - allerdings in einer Abmahnvariante, wo es um gebrauchte körperliche Datenträger geht. Ob hier auch die strengen Vorschriften und die einschlägige Rechtsprechung in Sachen Weiterverkauf von Software geht, ist doch recht fraglich und sollte in jedem Fall individuell überprüft werden. Eigentlich geht es bei diesen Fällen um den Verkauf von Produktkeys. Der Verkauf solcher Produktkeys ist urheberrechtlich höchst anspruchsvoll. Denn es reicht in der Regel nicht aus, den key einfach per mail zu übersenden ohne weitere Infos. Und: Damit der Verkauf zulässig ist, muss es sich um urheberrechtlich erschöpfe Ware handeln. Es gibt hierzu auch höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH, Urteil v. 17.7.2013, I ZR 129/08).

Tipp: Informationen zum Thema " Verkauf von Lizenzkeys und das Verbraucherwiderrufsrecht" erhalten Sie hier.

Urheberrecht II : Unberechtigte Bildnutzung

Wer: Peter Beckstein

Was: Unberechtigte Bildnutzung

Wieviel: n.n.

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung von Produktfotos auf einem Onlineshop im Bereich Sportwaren - abgemahnt wurde im Namen des Fotografen. Sowas kommt aber in allen Branchen vor, da Produktfotos im Allgemeinen sehr begehrt, weil aufwendig in der Herstellung, sind. Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Bildes, stellt dies grds. eine Verletzung der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschützten Materials dar und löst entsprechende urheberrechtliche Ansprüche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzte werden können. Neben Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht Schadensersatz, der sich bei fehlender Urhebernennung auch verdoppeln kann - allerdings nur wenn auch der Urheber dieses Recht geltend macht.

Sie finden hier einen guten Überblick zum Thema Bilderklau.

Exkurs eBay Produktbilder: Zum 01.02.2018 wird die Handelsplattform eBay ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen für gewerbliche Verkäufer dahingehend anpassen, dass diese verpflichtet werden, sämtliche von ihnen auf der Plattform verwendeten Produktabbildungen zum Zwecke der Weiternutzung an eBay zu lizenzieren. Die IT-Recht Kanzlei stellt ihren Mandanten ab sofort zwei Musterschreiben bereit, mit denen beim Bildrechteinhaber unter Hinweis auf die neue eBay-Richtlinie um eine Erweiterung des Nutzungsrechts mit Unterlizenzierungserlaubnis gebeten werden kann - den kompletten Beitrag hierzu finden Sie hier.

Urheberrecht III: Lizenzgebühren wegen Bildnutzung

Wer: Thomas Burchardt

Was: Unberechtigte Nutzung Münzfotos

Wieviel: 150,00 EUR

Wir dazu: Auch dies ein oft gesehener "Gast" im Abmahnbereich, wobei Abmahnung hier eigentlich das falsche Wort ist - denn der Rechteinhaber macht lediglich eine Lizenzgebühr geltend und fordert keine Unterlassung. Damit fehlt zumindest ein klares Merkmal einer Abmahnung. Zitiert wird in dem Schreiben diverse Rechtsprechung. Nach unserer Recherche wurde hier tatsächlich ein Anspruch auch mal gerichtlich durchgesetzt. Daher sind diese seit Jahren häufig auftretenden Schreiben des Abmahners zumindest dem Grunde nach mal ernst zu nehmen.

Zappsack: Irreführende Werbung, fehlende Gebrauchsanweisung

Wer: Renate Zappe

Was: Irreführende Werbung mit Begriff Zappsack (Wärmekissen), fehlende Gebrauchsanweisung

Wieviel: 1.590,91 EUR

Wir dazu: Hier wurde der Begriff Zappsack angeblich unlauter genutzt. Es handelt sich dabei um einen markenrechtlich geschützten Begriff für bestimmte Wärmekissen. Der Abgemahnte nutzte den Begriff um auf seine eigenen Angebote von Wärmekissen hinzuweisen, aber ohne dabei orig. Zappsack-Kissen zu verkaufen. Dies wurde wegen Herkunftstäuschung abgemahnt. Zudem wurde nebenbei wegen einer fehlenden Gebrauchsanweisung abgemahnt, da es sich angeblich um ein Medizinprodukt handelt. Insgesamt eine sehr umfangreiche Abmahnung. Mit fremden Marken zu werben ohne die Originalware anzubieten ist sicherlich ungünstig und ggf. marken- und wettbewerbswidrig, so viel steht fest. Aber natürlich kommt es gerade in solchen Fällen auf den Einzelfall an, denn nicht jede Verwendung ist ein Markenverstoß oder eine Werbung.

Fehlende Grundpreisangaben

Wer: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Was: Fehlende Angabe von Grundpreisen

Wieviel: 178,50 EUR

Wir dazu: Es vergeht keine Woche, in dem nicht fehlende oder fehlerhafte Grundpreise abgemahnt werden. Obwohl sich dieses Thema bei den Händlern rumgesprochen haben sollte, ist es dennoch "meistabgemahnt". Es kann daran liegen, dass oft gar nicht so leicht zu erkennen ist, wo und wie die Grundpreise anzugeben sind.

Hier nochmal zusammengefasst Wissenswertes über dieses Thema:

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-Produlte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.

3. Beim Verkauf über eBay ist darauf zu achten, dass der Grundpreis in der eBay-Artikelüberschrift angegeben werden muss - und zwar am Anfang. Nur so kann derzeit beim Verkauf über die eBay-Plattform gewährleistet werden, dass die Grundpreise

- in unmittelbarer Nähe des Endpreises stehen und
- überhaupt in der eBay-Kategorieansicht dargestellt werden.

Schon nicht mehr ausreichend ist es,

- den Grundpreis in der zweiten (kostenpflichtigen) eBay-Artikelüberschrift zu nennen
- erst in der eBay-Artikelbeschreibung auf den Grundpreis hinzuweisen.
- alleine das von eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisangabefeld zu nutzen.

4. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder –Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein.

5. 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.

6. 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.

Einen brauchbaren Überblick speziell über die Abmahnthemen rund um die Grundpreise finden Sie auch in diesem Beitrag.

Garantiewerbung

Wer: VDAK e.V. – Verein Deutscher und Ausländischer Kaufleute e.V.

Was: Werbung mit Garantie

Wieviel: 142,80 EUR

Wir dazu: Die Abmahnungen wegen der Werbung mit einer Herstellergarantie - ein alter Bekannter. Wir wiederholen: Mit dem Begriff "Garantie" darf nur geworben werden, wenn dabei zum einen auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf hingewiesen wird, dass die Verbraucher durch die Garantie nicht eingeschränkt werden. Darüber hinaus muss der Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers, angegeben werden.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen Ihnen auch hierzu Anleitungen zur Verfügung, die die notwendigen Inhalte der Händler-Garantie und Hersteller-Garantie aufführen.

Marke: Benutzung der Marke "Inbus"

Wer: INBUS IP GmbH

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "Inbus"

Wieviel: erstmal nichts

Wir dazu: Ein alter Bekannter ist wieder da: Die Inbus-Abmahnung. Erst die schlechte Nachricht: Inbus ist tatsächlich eine eingetragen Marke - das wissen offenbar viele nicht. Was auch nicht verwundert, so wird dieser Begriff im Volksmund doch eher schon als beschreibender generischer Begriff für eine bestimmten Schlüsseltyp verwendet wird. Hier hat der Markeninhaber offensichtlich zu lange hingewartet und gewähren lassen, so dass sich diese Marke in Richtung Allgemeinbegriff entwickelt hat. Dennoch: Die Marke steht in Kraft und es gibt Gerichte, die hier eine klare Markennutzung bzw. einen Markenverstoß sehen, wann immer Inbus für nicht-original Inbus-Waren verwendet wird. Die gute Nachricht: Diese Abmahnung kostet nichts, da Sie vom Rechteinhaber selbst kommt.

Tipp für die Mandaten 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

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 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 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 einen 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 verletzen 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 abzumahnen, 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