von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Auf dem Abmahnradar: Textilkennzeichnung / Energieeffizienzklassen / Jugendschutz / OS-Link / Datenschutz / Marken: myMo und Kurouchi

Quer durch das Abmahnbeet könnte man sagen. Es ging um die Textilkennzeichnung, das Verwirrspiel um die fehlende Telefonnummer (in der Widerrufsbelehrung:ja), um den Jugendschutz, eine fehlende Datenschutzerklärung und die Energieeffizienzklassen und und und. Im Markenrecht waren die Marken myMo und Kurouchi betroffen. Wichtig ist aber immer: Wer die Gefahr kennt, kann Abmahnungen verhindern - deshalb klären wir auf.Einen guten Überblick über die Abmahnungen der letzten Zeit mit weiteren Verlinkungen zu einschlägigen Beiträgen finden Sie hier, hier, hier.

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.

Textilkennzeichnung / fehlende Telefonnummer in WRB

Wer: Yvonne Fiedler

Was: Fehlende Angaben zur Textilkennzeichnung, keine Telefonnummer in WRB

Wieviel: 1.171,67 EUR

Wir dazu: Es wurde hier eine fehlende Textilkennzeichnung abgemahnt. Im Bereich Textilkennzeichnung geht es meist um **gar nicht vorhandene** oder **falsch umgesetzte** Textilkennzeichnung oder um eine fehelnde Etikettierung.

Sollten Sie Textilerzeugnisse verkaufen, so achten Sie darauf, die hier genannten 7 Regeln zur Textilkennzeichnung in jedem Falle streng einzuhalten.

(Sie möchten wissen, welche Textilerzeugnisse generell kennzeichnungspflichtig sind? Gerne, vgl. hier.)

Und zudem wurde abgemahnt, dass in der Widerrufsbelehrung keine Telefonnummer angegeben war. Dies ist aber seit 2014 Pflicht.

Exkurs WRB/Formular: Wir klären in diesem Beitrag ausführlich um die jüngsten Wirrungen zum Thema Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung oder im Widerrufsformular auf.

IDO: Mängelhaftung / Versicherter Versand / Vertragstextspeicherung

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

Was: Keine Info zu Mängelhaftungsrecht, versicherter Versand, Vertragstextspeicherung

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: IDO ist vermutlich der abmahnstärkste Verband auf dem Markt. Nach einer kurzen Verschnaufpause hat dieser Verein wieder losgelegt. Wir haben wieder zahlreiche Abmahnungen vorgelegt bekommen, so dass wir die abgemahnten Themen zusammenfassen:

Keine Information über das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechtes in den AGB.
Ein Thema das in den AGB eines jeden Onlinehändler stattfinden sollte. Diese Abmahnung zeigt einmal mehr wie wichtig rechtskonforme AGB sind – nicht nur, dass dadurch das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer klar geregelt ist – zusätzlich kommt den AGB auch auf dem Abmahnmarkt eine gewichtige Rolle zu, da fehlende oder fehlerhafte Klauseln immer wieder Anlass für Abmahnungen sind.

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.

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

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.

Veraltete Widerrufsbelehrung

Wer: arte fiori e.K.

Was: Alte WRB

Wieviel: 887,02 EUR

Wir dazu: Und wieder geht es um die Widerrufsbelehrung - hier kann man einfach viel falsch machen: Neben der Variante gar-keine-Widerrufsbelehrung wird am häufigsten die Variante alte-Widerrufsbelehrung abgemahnt. So wurde bei der veralteten Version für den Widerruf noch die Textform gefordert, eine Regelung die es seit Juni 2014 nicht mehr gibt, denn nun ist der Widerruf formfrei und etwa telefonisch möglich. Und auch der Beginn der Widerrufsfrist und die Ersatzpflicht für vom Kunden gezogene Nutzungen haben sich geändert. Es kann also einiges schief gehen und das kann man mit der Nutzung einer aktuellen WRB leicht vermeiden.

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.

Mängelhaftungsrecht / Keine Widerrufsbelehrung / keine AGB / fehlender OS-Link

Wer: Mario Sauermilch

Was: Keine Info zu Mängelhaftungsrecht, keine Widerrufsbelehrung, keine AGB, fehlender OS-Link

Wieviel: 887,03 EUR

Wir dazu: Ein Abmahn-Rundumschlag kann man sagen - hier fehlte so ziemlich alles, was in einem gewerblichen Angebote ggü. Verbrauchern drin sein sollte. Wir fassen zusammen:

Keine Information über das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechtes in den AGB.
Ein Thema das in den AGB eines jeden Onlinehändler stattfinden sollte. Diese Abmahnung zeigt einmal mehr wie wichtig rechtskonforme AGB sind – nicht nur, dass dadurch das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer klar geregelt ist – zusätzlich kommt den AGB auch auf dem Abmahnmarkt eine gewichtige Rolle zu, da fehlende oder fehlerhafte Klauseln immer wieder Anlass für Abmahnungen sind.

Widerrufsbelehrung: Hier wurde gar keine WRB verwendet - das geht natürlich gar nicht. Ohne Worte!

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

Fehlender OS-Link: Altes Thema: Der fehlende Hinweis auf die Streitschlichtungsplattform mit Verlinkung.

Es gibt schon seit Januar 2016 eine gesetzliche Verpflichtung auf die OS-Plattform der EU-Kommission hinzuweisen – und das verlinkt. Wir haben hierzu bereits oft und auch erst kürzlich ausführlichberichtet

.

P.S.:

Seit 01.02.2017 gibt es weitere gesetzliche Infopflichten in Sachen Streitschlichtung zu erfüllen. Nähere Infos zu den nebeneinander bestehenden Pflichten finden Sie hier und hier.

Sonderfall eBay: Aktuell haben wir in diesem Beitrag nochmal alles relevante zum klickbaren OS-Link auf eBay zusammengestellt.

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. Details finden Sie gerne hier.

P.S.: Eine ganz ähnlich umfangreiche Abmahnung zu den Themen Vertragsschluß, Vertragstextspeicherung, gesetzliches Mängelhaftungsrecht, versicherter Versand sowie eine fehlende Datenschutzerklärung hat uns von Herrn Oleksandr Shvartsman erreicht. Letzteres Thema, die fehlende Datenschutzerklärung, war zuletzt in Sachen Abmahnfähigkeit umstritten, da hier der Wettbewerbsbezug fehlte. in letzter Zeit haben aber einige Gerichte die Abmahnfähigkeit bejaht, was das Thema in Abmahnkreisen natürlich heiß macht.

Jugendschutz: Altersprüfung

Wer: Knut Harders

Was: Zustellung von Artikeln (hier DVD) iSd. JuSchG

Wieviel: 492,54 EUR

Wir dazu: Hier ging es um den Versand von Ü18-DVD, die angeblich auf der Plattform Amazon vertrieben wurden.

Unser Tipp:

Wer Multimediadatenträger (wie z.B. Computer- und Konsolenspiele, DVD/ Blu-Ray, CDs, etc.) im Internet anbietet, muss sicherstellen, dass diese Waren ausschließlich an Personen der jeweils freigegebenen Altersstufe abgegeben werden.

Also:

Bei Datenträgern, welche

?von der USK oder FSK mit einer Altersfreigabe „Keine Jugendfreigabe“ bzw. „Freigegeben ab 18 Jahren“ gekennzeichnet sind oder
?keine Alterseinstufung nach USK bzw. FSK besitzen oder
?indiziert sind,

muss der Händler beim Versand sicherstellen, dass die Ware nur an volljährige Empfänger ausgehändigt wird.

Dies kann z.B. durch Verwenden des Identitäts- und Altersprüfung-Verfahrens der DHL gewährleistet werden, bei welchem die Ware nur gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (Face-to-face-Kontrolle) an eine volljährige Person (bzw. eine Person die mindestens 16 Jahre alt ist) ausgehändigt wird. Der vorgenannte Service bietet Online-Händlern Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der

relevanten Prüfkriterien wie Namen, Geburtsdatum und Ausweisnummer, daneben kann auch eine Mindestaltersprüfung (Ü16 oder Ü18 Jahre) beauftragt werden.

Zu beachten ist, dass bei Datenträgern, welche von der USK oder FSK mit einer Altersfreigabe „Freigegeben ab 16 Jahren“ gekennzeichnet ist, sichergestellt sein muss, dass die Waren nicht an Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren ausgehändigt werden.

Hinweis: Eine Übersendung eines Altersnachweises (z.B. Personalausweis in Kopie) genügt nicht als Nachweis der Volljährigkeit!

Energieeffizienzklasse bei Lampen

Wer: Lauterer Wettbewerb e.V.

Was: Fehlende Darstellung der Energieeffizienzklassen

Wieviel: n.n

Wir dazu: Hier mal eine Abmahnung, die zu einer einstweiligen Verfügung gereift ist. Denn sofern im Abmahnwege kein Erfolg erreicht wird, wählen die meisten Abmahner das einstweilige Rechtsschutzverfahren, um schnell zu ihrem Ziel zu kommen. Dann summieren sich zu den Abmahnkosten natürlich leider noch die Kosten für die gerichtliche Durchsetzung. Es ging inhaltlich hier um fehlende Angaben zur Energieeffizienzklasse beim Anbieten von elektrischen Lampen. Das LG Coburg hat hier, vermutlich zurecht, einen Wettbewerbsverstoß angenommen.

Tipp: Wir stellen in diesem Beitrag einige wichtige Informationen zum Thema zur Verfügung.

Marke I: Benutzung der Marke "Kurouchi"

Wer: Garwick Industries Ltd.

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "Kuro-Uchi" für Kochmesser

Wieviel: 2.084,40 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung des geschützten Markenzeichens Kurouchi für die Bezeichnung im Bereich Messer. Der Begriff kommt wohl aus dem japanischen und ist beschreibend für eine bestimmte Bearbeitungsart von Messern. Sowas kann theor. zur Löschung der Marke führen. Hier ging es um die Verwendung des ähnlichen Wortes Kuro -Uchi. Sofern die Marke Bestand hat, wäre das vermutlich verwechslungsgefährdent.

Ansonsten gilt: Markenabmahnungen sind grds. wegen den gängigen hohen Streitwerten (hier 125.000 EUR) meist teuer und daher mit Vorsicht zu genießen.

Marke II: Benutzung der Marke "myMo"

Wer: FAST Fashion Brands GmbH

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "MiMo"

Wieviel: 2.085,95 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Marke myMo - die Abgemahnte hatte in ihren Angeboten für Schuhe das Zeichen MiMo verwendet. Hier sah der Abmahner eine Verwechslungsgefahr. Fakt ist: Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz und 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 wechselwirkend auch auf die Warennähe an.

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 - zur Vermeidung einer eigenen Abmahnung.

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

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360