

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Irreführende Werbung / Wein: Bekömmlich und Bio / Verpackungsgesetz / Produktnachahmung / Acryl / Geschmacksmuster / Marken: Crossfit, Kandinsky

Irreführende Werbung: Das ist immer öfter ein Thema für die Abmahner. Diesmal ging es um die Täuschung über die Herkunft von Messern und die Bewerbung eines Weins als "bekömmlich". Auch werden Produktnachahmungen derzeit vermehrt abgemahnt - und dabei berufen sich die Abmahner auf das Design der Produkte oder den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz. Und natürlich darf nicht vergessen werden: Die ersten Abmahnungen wegen Verstoß gegen die Registrierungspflicht des neuen Verpackungsgesetzes sind eingetrudelt. Im Markenrecht ging es diesmal um die Marken crossfit und Kandinsky.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliches Zusammenstellung über die [meistabgemahnten Begriffe](#).

### Irreführend Werbung: Switzerland

**Wer:** Chroma Messer Import GmbH & Co. KG

**Was:** Irreführende Werbung für Messer

**Wieviel:** 1.358,86 EUR

**Wir dazu:** In diesem Bereich wird von einer scheinbar spezialisierten Kanzlei immer wieder abgemahnt: Es geht dabei oft um die Bewerbung von Messern: Geworben wurde mit: "Switzerland". Dies entspräche nicht den Tatsachen - denn die Messer seien nicht in der Schweiz hergestellt, vielmehr sei es billige Chinaware. Ob dies nun stimmt oder nicht: Wir lernen, dass zwar Werbung grds. einiges darf, aber eben nicht alles. Es gilt der Wahrheitsgrundsatz. Gerade im Bereich Messer wird hier immer wieder abgemahnt.

## Wein-Werbung: Bekömmlich und Bio

**Wer:** Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.

**Was:** Werbung mit "bekömmlich etc." und Biowein

**Wieviel:** 243,95 EUR

**Wir dazu:** Es ging um: Gesundheitsbezogene Werbung mit "bekömmlich" & Co..Wer in diesem Bereich versucht mit Wirkungsweisen bzw. krankheits- und gesundheitsbezogen zu werben, der steht schon mit einem Bein in der Abmahnung – zumindest wenn der wissenschaftliche Beleg für die Wirkung fehlt. Dies wurde auch schon vom [BGH](#) bestätigt.

**Tipp:** 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.

Und [hier](#) finden Sie einen Ratgeber beim Verkauf von Wein - und übrigens [hier](#) zum Verkauf von Bier.

Abgemahnt wurde auch die Bewerbung "Biowein" ohne Angabe der Kontrollnummer. Da der Bio-Begriff im Allgemeinen so begehrt ist, wird natürlich auf dem Markt mit der Verwendung dieses Zauberwortes viel Schindluder getrieben und entsprechend viel abgemahnt.

**Tipp:** Sie verkaufen auch Lebensmittel? Zu beachten sind beim Verkauf von

Lebensmitteln/Futtermitteln, wo mit dem Begriff "Bio" und/oder "Öko" geworben wird, 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.

Auf der jeweiligen Produktdetailseite sollte, um den Anforderungen des Art. 23 Abs. 2 der EU-Öko-VO zu entsprechen, der Kontrollcode in direktem räumlichen Zusammenhang zu dort verwendeten Bio-Schlagworten stehen. Der Zusammenhang ist gewahrt, wenn die Kontrollnummer im selben Sichtfeld erscheint. Dementsprechend sollte die Wahrnehmbarkeit nicht von einem zusätzlichen Scrollen des Verbrauchers abhängig gemacht werden. Auch ein zusätzlich notwendiger Klick auf eine separate Sparte wie z.B. „Produktdetails“ sollte vermieden werden.

Wird das Wort „Bio“/“Öko“ oder eine entsprechende Bezeichnung in der Produktüberschrift ausgewiesen, sollte die Kontrollnummer im direkten Umfeld angeführt werden. Denkbar und vor allem

bei komplexeren Seitenstrukturen empfehlenswert ist hierfür eine Integration der Prüfnummer in die Produktabbildung in hinreichender Größe und Auflösung.

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

## Fehlerhafte Textilkennzeichnung: Acryl

**Wer:** Lothar Fürst

**Was:** Fehlerhafte Textilkennzeichnung

**Wieviel:** 334,75 EUR

**Wir dazu:** Das ist letztlich auch ein Dauerbrenner: Die fehlerhafte oder unterlassene Textilkennzeichnung. Hier wurde ein Händler abgemahnt, wegen der fehlerhafte Verwendung der Bezeichnung Acryl . Grund: Diese Begrifflichkeit kennt die Textilkennzeichnungsverordnung nicht - eine Kennzeichnung ist dann unzulässig. Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) über eine einschlägige Gerichtsentscheidung hierzu in der Vergangenheit bereits ausgelassen.

**TIPP:** Sollten Sie Textilerzeugnisse verkaufen, so achten Sie darauf, die folgenden 3 Regeln:

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, vgl. Artikel 16 Absatz der EU-Textilkennzeichnungsverordnung.

Andere Informationen müssten stets getrennt davon aufgeführt werden, vgl. Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung.

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

## Alte Widerrufsbelehrung

**Wer:** Harald Durstewitz

**Was:** Verwendung alter Widerrufsbelehrung

**Wieviel:** 887,02 EUR

**Wir dazu:** Geht es um eine veraltete Widerrufsbelehrung, geht es ua. um die fehlerhafte Mitteilung des Fristbeginns oder zur Widerrufsart (Rücksendung), falsche Regelungen zum Nutzungersatz und und und, sprich: Hier hat sich durch die neue Widerrufsbelehrung 2014 einfach viel getan. Es ist schon auffällig, dass die Widerrufsbelehrung, die eigentlich zum Standard eines jeden gewerblichen Händler im B2C Bereich gehören sollte, immer noch so oft zu Problemen führt - das ist fast schon fahrlässig.

**Exkurs:** Was im Zusammenhang mit Widerrufsbelehrungen sonst noch alles schief gehen kann und gerne abgemahnt wird:

- Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
- Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
- In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer
- Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir haben in diesem [Beitrag](#) exklusiv für unsere Mandanten die vorgenannten Themen mal genauer beleuchtet.

## Sanitärpumpe: Unzulässige Produktnachahmung

**Wer:** Rothenberger Werkzeuge GmbH

**Was:** Produktnachahmung im Bereich Sanitärpumpen

**Wieviel:** 2.743,43 EUR

**Wir dazu:** Abgemahnt wurde diesmal ein Händler, der einer Sanitärpumpe angeboten hat, die dem angeblich bekannten Originalprodukt sehr ähnlich sah - Thema also hier: Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Derartige Streitfälle kommen immer wieder vor: Oftmals auch nachdem ein Sonderrechtsschutz wie ein Patent abgelaufen ist, versucht der Rechteinhaber auch danach noch sein Produkt gegen Nachahmungen zu schützen. Das wird dann gerne über den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz versucht - der aber in Widerstreit mit der grds. Nachahmungsfreiheit im Wettbewerbsrecht steht. Ein Nachahmungsschutz besteht nur in engen gesetzlichen Grenzen. Dies sind fast immer Fälle, wo 2 Meinungen vertretbar sind.

## Verpackungsgesetz: Verstoß gegen Registrierungspflicht

**Wer:** DW Folienservice UG

**Was:** Verstoß gegen Registrierungspflicht

**Wieviel:** 1.029,35 EUR

**Wir dazu:** Sie hat nicht lange auf sich warten lassen - die erste Abmahnung im Bereich Verpackungsgesetz. Und der Abmahner war hier auch fleißig: Denn gleich mehrere Abmahnungen hierzu liegen uns vor. 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 - jedenfalls ist das der Punkt, der hier abgemahnt wurde. Über das Register kann recht leicht nachvollzogen werden, ob ein Händler registriert ist - so wollte es das Gesetz: Transparenz! Wie die Gerichte diese Sachverhalte tatsächlich bewerten werden, müssen wir noch abwarten.

Was jetzt? Tipps für die nächsten Schritte, ua. die Registrierung finden Sie in diesem [Beitrag](#). Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz allgemein gibts in diesem ausführlichen [Leitfaden](#) oder in Sachen Registrierung ganz konkret [hier](#).

## Hinweis der Woche: Garantiewerbung

Hier wollen wir gerne immer über ein bestimmtes Thema berichten - unser Ansatz: **Informieren BEVOR es zu Abmahnungen kommt**. Diesmal: Die **Garantiewerbung**:

Diese Thema ist für Abmahner seit Jahren ein heißes Eisen - denn die rechtlichen Anforderungen an die Garantiewerbung sind vielfältig. Neu kam nun hinzu die Problematik der Bewerbung der Herstellergarantie - wir haben dies in diesem [Beitrag](#) ausführlich behandelt. Wie dem auch sei: Das Wort Garantie bleibt ein rotes Tuch. [Hier](#) finden Sie die typischen Fallstricke der Garantiewerbung. Und einen weiteren interessanten Aspekt zum Thema ebay-Garantieverlängerung finden Sie [hier](#)

## Gemüseschneider: Verletzung Geschmacksmuster

**Wer:** Genius GmbH

**Was:** Verletzung von eingetragenem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Patent, wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz

**Wieviel:** keine

**Wir dazu:** Es ging um einen Gemüseschneider - geschützt durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ein Patent und den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz. Damit sind (fast: außer Marke) alle Geschützte aufgefahren worden, die es im gewerblichen Rechtsschutz so gibt: Das Geschmacksmuster, das die äußere Erscheinung eines Produktes schützt, das Patent, das die technische Seite schützt und als Generalhammer der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Ein Design (oder wie es auf EU-Ebene heißt: Geschmacksmuster) ist ein gewerbliches Schutzrecht für die zweidimensionale oder

dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Das gilt also grds. auch für Gemüseschneider und deren Gestaltung - aber: Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen. Das wird zwar beim Eintragungsverfahren nicht geprüft, aber im Verletzungsverfahren muss es vorliegen. Und dies ist im Verteidigungsfall immer ein Punkt, der angreifbar sein kann.

Da hier der Rechteinhaber selbst abgemahnt hatte, sind keine Erstattungsansprüche in Sachen Anwaltskosten geltend gemacht worden.

**Tip:** In unseren [FAQ](#) haben wir uns mit den wichtigsten Fragen im Geschmacksmuster-/Designrecht auseinandergesetzt.

## Marke I: Markenabmahnung Crossfit

**Wer:** CrossFit Inc.

**Was:** Nutzung des Zeichens Crossfit für Fitnessdienstleistungen

**Wieviel:** 4.045,41 EUR zzgl. Schadensersatz

**Wir dazu:** Crossfit, Tempo-Taschentuch, Spinning, Labello, O.B.: Die Bild-Zeitung hatte kürzlich hierzu getitelt: Wenn aus einer Marke ein Produkt wird. In vorliegenden Fall ging es um den Begriff Crossfit, der im Fitnessbereich für ein bestimmtes Fitnessprogramm steht - das aber markenrechtlich geschützt ist. Ähnlich wie wir das bei dem Begriff Spinning (Training mit Schwungrädern - auch markenrechtlich geschützt und Gegenstand von Abmahnungen) kennengelernt haben. Wann immer Marken zu einem generischen Begriff werden, heißt das nicht, dass eine Nutzung durch Dritte zulässig ist. Nur sofern dem Markeninhaber vorzuwerfen ist, er hätte sich dieser Entwicklung nicht entgegengestellt, kann ggf. argumentiert werden, dass der Begriff frei verfügbar ist. Mahnt der der Rechteinhaber, wie auch hier, aber ab, dann ist das eher kein gutes Verteidigungsargument.

## Marke II: Benutzung der Marke "Kandinsky"

**Wer:** Kandinsky Deutschland GmbH

**Was:** Unberechtigte Nutzung Markenname Kandisky für Becher

**Wieviel:** 2.348,94 EUR

**Wir dazu:** Hier der Markenklassiker auf Amazon: Der Händler hängt sich an ein bestehendes Angebot hin, welches markenverletzend ist. Da der Händler rechtlich für seine Angebote, egal ob hingehängt oder selbsterstellt verantwortlich ist, muss er auch für Markenverstöße einstehen. Wir hatten in der Vergangenheit [hierauf](#) bereits malm hingewiesen - daran hat sich grds. nichts geändert.

**Ansonsten gilt:** Markenabmahnungen sind wegen den gängigen hohen Streitwerten (hier: 100.000 EUR,

oft noch viel mehr) meist teuer – hier muss immer auch nach Verletzungsumfang der Einzelfall entscheiden.

**Tipp 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 - 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 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 Schadenersatz 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