

verweigert wird (so: OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 289 Ls. u. Rn. 12 f. – »Wie du mir so ich dir« m. Anm. v. Bohne in GRUR-Prax 2016, 155).

Abmahnkosten

sind die im Zusammenhang mit einer Abmahnung wegen Schutzrechtsverletzung oder Wettbewerbsverstoß bei beiden Parteien entstandenen Kosten, insbesondere Kosten, die durch die zumeist erfolgende Rechtsberatung auf beiden Seiten entstehen, aber auch andere Kosten, z. B. wenn ein Abgemahnter seine Produktion aufgrund der Abmahnung einstellt und sich die Abmahnung später als unberechtigt herausstellt. Für die rechtliche Beurteilung kommt es allein auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Vornahme des beanstandeten Verhaltens an (BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 – Armbanduhr; BGH, GRUR 2019, 76 Rn. 8 – beauty for less m. Anm. v. Viehues in GRUR-Prax 2018, 575). Zu unterscheiden ist, ob die Abmahnung berechtigt oder unberechtigt war und ob sie trotz Berechtigung missbräuchlich war.

- ▶ Eine **berechtigte Abmahnung** liegt vor, wenn sie
 - begründet ist, ihr also ein materiell-rechtlicher (Unterlassungs-)Anspruch zugrunde liegt,
 - außerdem wirksam ist und
 - erforderlich ist, um dem Anspruchsschuldner einen Weg zu weisen, den Anspruchsgläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen (BGH, GRUR 2013, 307 Rn. 28 – Unbedenkliche Mehrfachabmahnung; BGH, GRUR 2019, 82 Rn. 24 – Jogginghosen), sowie
 - der Abgemahnte mehr als nur Störer ist (BGH, GRUR 2011, 617 Rn. 35 bis 52 – Sedo m. Anm. v. Hühner; LG Mannheim, GRUR-RR 2013, 449 Abschn. IV 7. – Seitenaufprall-Schutzeinrichtung).

Bei einer solchen Abmahnung stehen für die Erstattung der **Abmahnkosten** folgende Anspruchsgrundlagen zur Verfügung:

- Bei **Schutzrechten außerhalb des Urheberrechts** erfolgt die Kostenerstattung wie folgt:
 - Nach ständiger Rechtsprechung werden die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) angewendet (§§ 683, 677, 670 BGB, Schönf 20; BGH, GRUR 2010, 257 Ls. 2 u. Rn. 14 – Schubladenverfügung; GRUR 2015, 822 Rn. 14 – Kosten für Abschlusschreiben II; OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2018, 515 Rn. 36 – Pfeffer-spray MK-3). Es wird fiktiv ein Tätigwerden des Abmahnenden zugunsten des Abgemahnten unterstellt, also ein Betreiben dessen Geschäfts, weil durch die Abmahnung Letzterem die Möglichkeit eingeräumt wird, Erklärungen zur Vermeidung einer kosten-trächtigen gerichtlichen Auseinandersetzung abzugeben und dadurch die die Abmahn-kosten übersteigenden Kosten einer solchen Auseinandersetzung einzusparen. Näheres und kritisch: Bärenfänger, Der Kostenersatzanspruch aus Geschäftsführung ohne Auf-trag im Kennzeichenrecht – eine Abrechnung, GRUR 2012, 461.
 - Bei Verschulden des Abgemahnten kommt auch eine Erstattung im Wege des **Schadensersatzes** in Frage (BGH, GRUR 2007, 631 Ls. 2 u. Rn. 23 – Abmahnaktion).
- Bei Abmahnung aus **Urheberrecht** ist Anspruchsgrundlage § 97a III UrhG (TABU 280), sofern u. a. ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird und die Abmahnung den Anforderungen des § 97a II Nr. 1 bis 4 entspricht (BGH, GRUR 2017, 793 Rn. 16 – Mart-Stam-Stuhl). Bei der Geltendmachung von Abmahnkosten für den Unterlassungs- und Be-seitigungsanspruch kann nur ein Gegenstandswert nur € 1 000 angesetzt werden, wenn
 - der Abgemahnte eine natürliche Person ist und
 - die weiteren Voraussetzungen des § 97a III Nr. 1. u. 2. erfüllt sind,
 - es sei denn, dies wäre unter den besonderen Umständen des Einzelfalls unbillig (für das Filesharing: LG Stuttgart GRUR-RR 2019, 99 Ls. 1 u. Rn. 38 ff. – Abmahnkosten bei Filesharing). Näheres: von Ungern-Sternberg, Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten im Jahr 2018, GRUR 2019, 1 Abschn. V. 4.
- Für eine Abmahnung aus **UWG** ist § 12 UWG anzuwenden (TABU 415).

- Im Übrigen sind **folgende Besonderheiten** zu beachten:
 - Im Falle einer **Doppelvertretung** durch einen Rechts- und Patentanwalt ist im Einzelfall nachzuweisen, ob die Hinzuziehung beider erforderlich und damit notwendig iSd § 91 I ZPO (Schönf 100) war, da eine analoge Anwendung der Vorschriften über die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten in Schutzrechtsstreitsachen nicht in Frage kommt (BGH, GRUR 2011, 754 – Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 – Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 – Kosten des Patentanwalts IV; GRUR 2013, 427 Ls. 2 u. Rn. 25 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2012, 308 – Kennzeichenrechtliche Abmahnung). Näheres: Möller, Kostenerstattung für außergerichtliche Tätigkeit des Patentanwalts in Kennzeichensachen – gibt es sie noch?, Mitt. 2011, 399.
 - Die Bemühungen eines externen Anwalts sind grundsätzlich auch dann erstattungsfähig, wenn das abmahnde Unternehmen eine **eigene Rechtsabteilung** hat (BGH, GRUR 2008, 928 Ls. u. Rn. 14 f. – Abmahnkostenersatz; BGH, GRUR 2016, 1280 Rn. 63 – Every time we touch; BGH, GRUR 2017, 926 Rn. 15 – Anwaltsabmahnung II m. Anm. v. Klein in GRUR-Prax 2017, 408).
 - Die Erstattung von Abmahnkosten ist jedoch **nicht gerechtfertigt**,
 - wenn die Darstellung des Rechtsverstoßes in der Abmahnung so mangelhaft ist, dass der Abgemahnte den behaupteten Verstoß nicht erkennen kann (BGH, GRUR 2015, 403 Ls. 5 u. Rn. 44 – Monsterbacke II; LG Freiburg, GRUR-RR 2016, 360 Ls. u. 20 – Schlampige Abmahnung);
 - wenn der Abmahrende auf seiner Website einen sog. **Abmahndisclaimer** veröffentlicht hat (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2016, 289 Ls. u. Rn. 12 f. – »Wie du mir so ich dir« m. Anm. v. Bohne in GRUR-Prax 2016, 155);
 - wenn im Falle des **Umpackens** eines parallelimportierten Arzneimittels eine Abmahnung des Inhabers der Marke aus Anlass der Vorabinformation durch den Parallelimporteur erfolgt (OLG Frankfurt a. M., MarkenR 2015, 597 Ls. u. Abschn. II. 2. b), 3. – Abmahnkosten; GRUR 2016, 623 Ls. u. Rn. 19 ff. – Retardtabletten);
 - wenn ein **Wettbewerbsverband** iSd § 8 III Nr. 2 UWG (TABU 415) oder ein **Fachverband** abmahnt (BGH, GRUR 2017, 926 Ls. 2 u. Rn. 13 ff. – Anwaltsabmahnung II m. Anm. v. Klein in GRUR-Prax 2017, 408);
 - wenn eine Abmahnung erst nach Einleiten eines gerichtlichen Verfahrens, z. B. nach Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung, ausgesprochen wird (sog. **Schubladenverfügung**), selbst wenn der Antragsgegner Widerspruch (§§ 924 iVm 936 ZPO) nach Zustellung der einstweiligen Verfügung einlegt und die daraufhin bestätigte Verfügung als endgültige Regelung anerkannt wird (BGH, GRUR 2010, 257 Ls. 1, 2 u. Rn. 9 ff. – Schubladenverfügung).
 - Die **Erstattung der Kosten einer Gegenabmahnung** als Reaktion auf eine unberechtigte Abmahnung kann nur ausnahmsweise verlangt werden, nämlich wenn die Gegenabmahnung veranlasst war, z. B.
 - weil die vorherige Abmahnung in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht auf offensichtlich unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des Schutzrechtsinhabers gerechnet werden kann, oder
 - weil seit der Abmahnung ein längerer Zeitraum verstrichen ist, während der der Schutzrechtsinhaber entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat (BGH, GRUR 2004, 790 Ls. 1 u. Abschn. II. 4. Gegenabmahnung; OLG Köln, GRUR-RR 2019, 107 Ls. u. Rn. 33 – Kräuterlikör Hirschkuss).
- Folgende **Sonderfälle** sind zu beachten:
 - Die Aufforderung zur **Zahlung einer Vertragsstrafe** begründet keinen Erstattungsanspruch bezüglich der Anwaltskosten, weil im Zeitpunkt der Aufforderung noch kein Verzug (§ 286 BGB, Schönf 20) vorliegt (BGH, GRUR 1998, 963 Rn. 3 – Verlagsverschulden II; GRUR 2008, 929 Rn. 10 ff. – Vertragsstrafeneinforderung). Dies gilt auch

dann, wenn der Anwalt zusätzlich in der Verzugsphase tätig wird, es sei denn, durch diese Tätigkeit fallen ausnahmsweise weitere Gebühren an.

- Im Falle eines urheberrechtswidrigen **Filesharings** können nicht durch den Inhaber eines Internetanschlusses, sondern durch dessen Nutzer die Kosten der an den Anschlussinhaber adressierten Abmahnung gegenüber dem Nutzer als Schadensersatz geltend gemacht werden, wenn die Abmahnung sich als zur Rechtsverfolgung erforderliches und zweckmäßiges Mittel der Sachverhaltsaufklärung darstellt, um den Nutzer zu ermitteln (BGH, GRUR 2018, 914 Ls. u. Rn. 19 bis 27 – Riptide).
 - Die **Höhe** der erstattungsfähigen **Abmahnkosten** bestimmt sich nach folgenden Grundsätzen:
 - Zu den Abmahnkosten gehören diejenigen **vorprozessualen Aufwendungen**, die einem Abmahnenden im Zusammenhang mit einer Abmahnung aus einem Schutzrecht oder wegen Wettbewerbsverstoß (§ 12 I UWG) entstehen. Hierzu zählen die durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten und damit auch die Kosten externer anwaltlicher Unterstützung, sofern sie aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren (BGH, GRUR 2018, 914 Rn. 16 – Riptide). Eine solche Unterstützung dürfen grundsätzlich auch Rechtsabteilungen von Unternehmen in Anspruch nehmen (BGH, GRUR 2016, 1280 Rn. 64 – Everytime we touch). Die Kosten richten sich nach dem Gegenstandswert (§ 13 RVG iVm VV-Nr. 2300, Schönf 117). Dabei ist auch dann der einfache Wert des erfolgreichen Begehrens zugrunde zu legen, wenn sich der einheitliche Unterlassungsanspruch auf mehrere Schutzrechte stützt und somit der Streitwert gemäß § 45 I S. 2 GKG (Schönf 115) zu erhöhen ist (BGH, GRUR 2016, 1300 Ls. 6 u. Rn. 68 – Kinderstube). Was den Gebührensatz betrifft, kann grundsätzlich eine Regelgebühr in Höhe einer **1,3-fachen Geschäftsgebühr** nach Nr. 2300 VV RVG verlangt werden (BGH, GRUR 2015, 822 Ls. 4 u. Rn. 33, 35 – Kosten für Abschlusschreiben II). Dies gilt grundsätzlich auch für Schutzrechtsstreitsachen (BGH, GRUR 2014, 206 Ls. 2 u. Rn. 25 – Einkaufskühltasche), es sei denn, die Tätigkeit des Anwalts ist überdurchschnittlich umfangreich oder schwierig, was besonders zu begründen ist (BGH, GRUR 2014, 206 Ls. 2 u. Rn. 25 – Einkaufskühltasche). Dann kann ein höherer Gebührensatz gerechtfertigt sein. Je nach Umfang oder Schwierigkeitsgrad kann er dann bei dem 2,0 bis 2,5-fachen liegen (Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 2. Aufl., 2013 Rn. 347 ff., insb. 359). Der sog. Toleranzrechtsprechung, wonach die Erhöhung auf eine 1,5-fache Gebühr einer gerichtlichen Kontrolle entzogen sei, weil dem Anwalt bei deren Festlegung ein Spielraum von 20 % (Toleranzgrenze) zustehe (so: OLG Frankfurt, GRUR-RR 2012, 213 Ziff. 2 – Cabat-Tasche), hat der BGH im Wesentlichen eine Absage erteilt (BGH, GRUR 2014, 206 Rn. 24 – Einkaufskühltasche).
 - Grundsätzlich sind die Kosten einer berechtigten Abmahnung **in voller Höhe erstattungsfähig**. Dies gilt auch, wenn in der Abmahnung
 - ein einheitlicher Unterlassungsanspruch auf **mehrere Schutzrechte** gestützt wird und sich im nachfolgenden Verletzungsstreit als nur nach einem der Schutzrechte begründet erweist (BGH, GRUR 2016, 1300 Ls. 6 u. Rn. 66 – Kinderstube) oder
 - ein konkret umschriebenes Verhalten wie etwa eine bestimmte Werbeanzeige unter mehreren Gesichtspunkten beanstandet wird und sich der Anspruch nur unter einem dieser Gesichtspunkte als begründet erweist (BGH, GRUR 2019, 82 Ls. 3 u. Rn. 37 – Jogginghosen).
 - Handelt es sich um die Abmahnung eines **Verbandes** und macht der eine Kostenpauschale geltend, ist sie ebenfalls in voller Höhe zu erstatten, auch wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist (BGH, GRUR 2010, 744 Rn. 51 – Sondernewsletter).
- Nur eine **teilweise Kostenerstattung** ist gerechtfertigt,
- wenn sich die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche nur als **teilweise berechtigt** darstellen; dann ist Kostenersatz nur im Umfang des begründeten Anspruchs zu leisten, oder

- wenn die Auslegung der Abmahnung und einer ggf. beigefügten Unterlassungserklärung ergibt, dass der Anspruchsgläubiger die einzelnen Beanstandungen zum Gegenstand gesonderter Angriffe macht; dann sind die Kosten der Abmahnung nur insoweit zu ersetzen, wie die einzelnen Beanstandungen begründet sind (BGH, GRUR 2019, 82 Ls. 3 u. Rn. 38 f. – Jogginghosen).

Die Höhe des Ersatzanspruchs bemisst sich nach dem Verhältnis der auf die einzelnen Verstöße entfallenden Gegenstandswerte (BGH, GRUR 2010, 744 Ls. 3 u. Rn. 50, 52 – Sondernewsletter; BGH, GRUR 2016, 1300 Rn. 67 – Kinderstube; BGH, GRUR 2019, 82 Rn. 38 – Jogginghosen).

- **Prozessual** sind die Abmahnkosten nicht Kosten eines sich anschließenden Gerichtsverfahrens und können deshalb auch nicht in einem Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemacht werden (BGH, GRUR 2006, 439 Ls. u. Rn. 9 ff. – Nicht anrechenbare Geschäftsgebühr). Sie sind als Zahlungsanspruch einzuklagen.
- Die Abmahnkosten sind im Verzugsfall zu **verzinsen**, mangels Vorliegen eines Rechtsgeschäftes aber nur mit 5 % über dem Basiszinssatz (BGH, GRUR 2013, 307 Rn. 15 – Unbedenkliche Mehrfachabmahnung; GRUR 2017, 823 Rn. 41 – Luftentfeuchter; OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2018, 515 Rn. 36 – Pfefferspray MK-3).
- Abmahnkosten sind im Übrigen **mehrwertsteuerpflichtig** (BFH, GRUR 2017, 826 Ls. u. Rn. 23 ff. – umsatzsteuerbare Leistung), nicht jedoch **Entschädigungs- oder Schadensersatzleistungen**, wenn der Zahlende nach Gesetz oder Vertrag für den Schaden und seine Folgen einzustehen hat (BFH, GRUR 2017, 826 Rn. 19 – umsatzsteuerbare Leistung).
- ▶ Eine **unberechtigte Abmahnung** wegen Schutzrechtsverletzung liegt vor, wenn der geltend gemachte Anspruch mangels Rechtsverletzung tatsächlich nicht besteht (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 70 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356), d. h.,
 - das zugrundeliegende Recht besteht
 - nicht,
 - noch nicht oder
 - nicht mehr,
 - das Recht besteht zwar,
 - wurde aber nicht verletzt oder
 - es wurde verletzt, aber die geltend gemachten Ansprüche haben in dem Recht keine Grundlage (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 446 Rn. 27 – Hang-Tag Think Green).
 Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Abmahnung ursprünglich objektiv berechtigt war, z. B. weil bei Verletzung eines Patents der Verletzungsgegenstand unter den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs fiel, sondern darauf, ob er nach Teilnichterklärung noch unter den eingeschränkten Anspruch fällt (OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 47 – Penisextentionsvorrichtung). Bei unberechtigter Abmahnung kann er Abgemahnte
 - **negative Feststellungsklage** erheben und/oder
 - einen **Schadensersatzanspruch** geltend machen, insbesondere auf Ersatz seiner Rechtsberatungskosten (z. B. wegen eines Abwehrens) und der Ausfallkosten im Falle eines Vertriebs- oder Produktionsstopps (BGH, GRUR 2018, 832 Ls. 3 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356),
 - grundsätzlich jedoch mangels Rechtsschutzbedürfnisses **nicht einen Unterlassungsanspruch** im Weg einer einstweiligen Verfügung, wenn sie gegen den Hersteller gerichtet ist (KG, GRUR-RR 2017, 85 Ls. u. Rn. 4 f. – Berserker m. Anm. v. Jacobs in GRUR-Prax 2017, 27).
 Für die Geltendmachung eines **Kostenerstattungsanspruchs** stehen je nach Fall mehrere Anspruchsgrundlagen zur Verfügung.
 - Sofern der Abgemahnte einen **Gewerbebetrieb** hat, kommt als Anspruchsgrundlage § 823 I BGB (Schöfn 20) und damit ein **Schadensersatzanspruch** in Frage (OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 45 – Penisextentionsvorrichtung), wobei der Anspruch nicht auf den Schaden begrenzt ist, der vor Klageerhebung entstanden ist, sondern den danach entstanden ebenfalls umfasst, sofern die Abmahnung auch dafür ursächlich war (BGH, GRUR

2018, 832 Rn. 70, 73, 84 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356). Für den Anspruch müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Erste Voraussetzung** ist, dass die Abmahnung einen unmittelbaren **Eingriff** in den eingerichteten und ausgeübten **Gewerbebetrieb** des Abgemahnten darstellt (§§ 823 I, 1004 BGB, Schönf 20; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 247 Rn. 3, 4 – Sonnenkollektor; BGH, GRUR 2011, 995 Rn. 28 bis 36 – Besonderer Mechanismus). Ein solcher Eingriff liegt in der Regel bei Abmahnungen aus Leistungsschutzrechten wie Patenten, Gebrauchsmustern und Designrechten vor, kann aber auch bei unberechtigter Abmahnung aus Kennzeichenrechten gegeben sein (GSZ GRUR 2005, 882 Ls. u. Abschn. II. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I; BGH, GRUR 2006, 433 Rn. 14 – Unbegründete Abnehmerverwarnung; GRUR 2016, 630 Rn. 15 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II). Bei **wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen** wird ein solcher Eingriff grundsätzlich nicht angenommen (BGH, GRUR 2011, 152 Ls. 3 u. Rn. 62 f. – Kinderhochstühle im Internet I), mit Ausnahme wohl bei Abmahnungen wegen wettbewerbswidriger Nachahmung gemäß § 4 Nr. 3 UWG. Richtet sich die (unberechtigte) Abmahnung gegen einen Abnehmer (sog. Abnehmerabmahnung), hat auch der Lieferant des Abnehmers einen Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Lieferanten (BGH, GRUR 2006, 433 Rn. 17 ff. – Unbegründete Abnehmerverwarnung; OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 45 – Penisextensionsvorrichtung). Ein Ersatzanspruch besteht jedoch nicht zugunsten des oder der Lieferanten des Herstellers (BGH, GRUR 2007, 313 Ls. 2 u. Rn. 28, 30 f. – Funkuhr II).
- **Zweite Voraussetzung** ist, dass den Abmahnenden ein **Verschulden** trifft. Für dessen Annahme reicht es grundsätzlich nicht aus, wenn der Abmahner nicht erkennt, dass seine Forderung unberechtigt ist, sofern er sorgfältig geprüft hat, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 88 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356). Dabei kann hinsichtlich des erforderlichen Prüfungsumfanges zwischen behördlich geprüften und ungeprüften Schutzrechten unterschieden werden.
 - Bei behördlich **geprüften Schutzrechten** wie einem Patent kann sich der Schutzrechtsinhaber grundsätzlich auf die Erteilungsentscheidung des Patentamts verlassen, allerdings nur in dem Umfang, wie eine Prüfung tatsächlich stattgefunden hat, es sei denn,
 - der Schutzrechtsinhaber hat über den Stand der Technik weitergehende Erkenntnisse als das Patentamt, hält diese Erkenntnisse aber zurück, oder
 - dem Schutzrechtsinhaber wird möglicherweise der Schutzfähigkeit entgegenstehendes Material nachträglich bekannt (OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 49 – Penisextensionsvorrichtung).

Auch die stets gegebene Möglichkeit, dass das Schutzrecht, aus dem abgemahnt wird, keinen Bestand haben könnte, genügt für die Annahme eines Verschuldens nicht (BGH, GRUR 1979, 332 Abschn. V 1. – Brombeerleuchte m. Anm. v. Horn). Dies gilt erst recht, wenn der Abmahnende sich seine Überzeugung durch gewissenhafte Prüfung gebildet hat oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 88 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356). Ein Verschulden scheidet auch dann aus, wenn er nach gründlicher Recherche unter Ausschöpfung aller ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel irrig zu der Überzeugung gelangt, dass ihm bei Anwendung der von der Rechtsprechung und dem einschlägigen Schrifttum entwickelten Grundsätzen der begehrte Schutz nicht verweigert werden könne (BGH, GRUR 1996, 812 Abschn. 3. – Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung).

- Bei **ungeprüften Schutzrechten** wie Gebrauchsmustern, Urheberrechten und Designrechten, werden grundsätzlich strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gestellt, d. h., es wird ein höheres Maß an Nachprüfung verlangt als bei einem Vorgehen aus

geprüften Schutzrechten wie Patenten (BGH, GRUR 1979, 332 Ls. 1 u. Abschn. V 1. – Brombeerleuchte m. Anm. v. Horn; BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 89 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356). Eine gewissenhafte Prüfung auf Bestandsfähigkeit reicht dann noch nicht aus; vielmehr muss der Abmahnende alles ihm billigerweise Zumutbare getan haben, um zu einer objektiv richtigen Beurteilung der Schutzrechtslage zu gelangen (OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 49 – Penisextensionsvorrichtung), z. B. indem er zuvor den Rat eines erfahrenen Rechts- oder Patentanwalts eingeholt hat, der über die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit notwendige Sachkunde und Erfahrung verfügt und eine umfassende Recherche zu den relativen Schutzvoraussetzungen angefertigt hat (BGH, GRUR 1996, 812 Abschn. 3. – Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung).

- Vorstehendes gilt erst Recht bei Abmahnungen, die nicht an den Hersteller des fraglichen Produkts, sondern an dessen **Abnehmer** gerichtet sind (BGH, GRUR 1979, 332 Ls. 1 u. Abschn. V 1. – Brombeerleuchte m. Anm. v. Horn). Sie ist grundsätzlich zulässig (BGH, GRUR 1995, 424 Abschn. II. 2. a) – Abnehmervernachlässigung). Zu ihr besteht erst dann Veranlassung, wenn die Herstellerabmahnung erfolglos geblieben ist oder bei verständiger Abwägung der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise unangebracht erscheint und die vorausgegangene sorgfältige Prüfung der Rechtslage bei objektiver Betrachtungsweise den Abmahnenden überzeugen konnte, seine Ansprüche seien berechtigt (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 92 – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356). Es bestehen erhöhte Sorgfalts- und Aufklärungspflichten, um sich im Falle einer unberechtigten Abmahnung nicht den Vorwurf eines fahrlässigen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 II BGB (Schönf 20) und damit einem Schadensersatzanspruch auszusetzen (BGH, GRUR 1979, 332 Ls. 1 u. Abschn. V 1. – Brombeerleuchte m. Anm. v. Horn; BGH, GRUR 1995, 424 Abschn. II. 2. a) – Abnehmervernachlässigung; s. a. GSZ, GRUR 2005, 882 Abschn. II., III. 2. c) – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I; OLG Frankfurt a. M., GRUR 2019, 67 Rn. 49 – Penisextensionsvorrichtung). S. a. von Scheel, Die Google-Markenbeschwerde, Verlag Mohr Siebeck, 2017, 124.
- Sofern zwischen Abmahnenden und Abgemahnten ein **Wettbewerbsverhältnis** vorliegt, kommen als Anspruchsgrundlage §§ 4 Nr. 4, 9 UWG in Frage, und zwar unter folgenden Voraussetzungen.
 - **Zum ersten** muss die Abmahnung beim Abgemahnten eine **Behinderung** bewirken, die vom Abmahnenden gezielt vorgenommen worden ist. Grundsätzlich liegt eine gezielte Behinderung vor, wenn der Mitbewerber (infolge der Abmahnung) seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann (BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 41 – ahd.de; GRUR 2015, 607 Rn. 16 – Uhrenkauf im Internet), was bei einer Schutzrechtsabmahnung regelmäßig der Fall sein dürfte. Eine auf die Behinderung gerichtete Absicht ist nicht erforderlich (BGH, GRUR 2014, 393 Rn. 42 – wetteronline.de).
 - **Zum zweiten** ist Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch ein Verschulden des Abmahnenden, also Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 9 UWG). Es gelten die gleichen Maßstäbe wie zum Schadensersatzanspruch nach § 823 I BGB (s. o.).
- Streitig ist, ob die Erstattungsfähigkeit der durch eine Abmahnung bewirkten Kosten auch aus **Geschäftsführung ohne Auftrag** (GoA) und hier aus den §§ 678, 677 hergeleitet werden kann (so jedenfalls u. a.: OLG München, GRUR-RR 2008, 461 Ls. 1 u. Abschn. II. 2. a) – Gegenabmahnungskosten; LG Köln, BeckRS 2017, 103403 m. Anm. v. Weiß in GRUR-Prax 2017, 163). Voraussetzung hierfür ist, dass ein sog. Übernahmeverschulden vorliegt (OLG München, GRUR-RR 2008, 461 Ls. 1 u. Abschn. II. 2. b) bb) – Gegenabmahnungskosten; LG Köln, BeckRS 2017, 103403 m. Anm. v. Weiß in GRUR-Prax 2017, 163).
- Wird mit der Abmahnung ein u. a. auf Unterlassung gerichteter **urheberrechtlicher Anspruch** geltend gemacht, sind die Kosten der Rechtsverteidigung zu ersetzen, es sei denn,

es war für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar, dass die Abmahnung unberechtigt war. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben davon unberührt (§ 97a IV UrhG).

- Ein **Schadensersatzanspruch scheidet** trotz unberechtigter Abmahnung aus, wenn die geltend gemachten Ansprüche nicht wegen der in der Abmahnung erwähnten Anspruchsgrundlage, z. B. ein nicht schutzfähiges Schutzrecht, berechtigt war, sondern aus anderen, in der Abmahnung nicht erwähnten Gründen, z. B. aus unlauterem Wettbewerb (BGH, GRUR 2018, 832 Rn. 60 f. – Ballerinaschuh m. Anm. v. Müller-Broich in GRUR-Prax 2018, 356).

Näheres: Chudziak, Die Erstattung der Rechtsanwaltskosten des unbegründet Abgemahnten, GRUR 2012, 133; von Scheel, Die Google-Markenbeschwerde, Verlag Mohr Siebeck, 2017, Abschn. 4, Kapitel F III.

- **Adressat** für den Kostenersatzanspruch wegen unberechtigter Abmahnung ist
 - in erster Linie der abmahnende **Schutzrechtsinhaber**,
 - aber auch, wer daneben nach allgemeinen deliktsrechtlichen Grundsätzen als (Mit-) Täter oder Teilnehmer (§ 830 BGB) handelt (BGH, GRUR 2016, 630 Rn. 16 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller). Danach kann sich die Haftung nicht nur aus einem positiven Tun, sondern auch aus einem Unterlassen ergeben, wenn der Täter auf Grund einer **Garantenstellung** verpflichtet ist, eine Gefährdung oder Verletzung der durch § 823 I BGB geschützten Rechte Dritter – in diesem Fall der Abgemahnte – abzuwenden (BGH, GRUR 2016, 630 Rn. 16 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller). Eine solche Garantenstellung kann nicht nur dem Organ einer Gesellschaft zukommen (s. Organhaftung; BGH, GRUR 2016, 630 Rn. 19 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller), sondern auch dem **Rechts- und/oder Patentanwalt**, der den Schutzrechtsinhaber im Rahmen der Schutzrechtsabmahnung rechtlich berät (BGH, GRUR 2016, 630 Ls. 1 u. Rn. 20 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller). Die Garantenstellung verpflichtet ihn, den Schutzrechtsinhaber rechtlich zutreffend und umfassend über die Berechtigung der Abmahnung zu beraten und bei unklarer Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichtspunkte hinweisen, die für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen. Tut er dies und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber gleichwohl, eine Abmahnung auszusprechen, haftet der Anwalt regelmäßig nicht wegen unberechtigter Schutzrechtsabmahnung (BGH, GRUR 2016, 630 Ls. 3 u. Rn. 21 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller). Klärt er nicht oder nicht ausreichend über die Risiken auf, ist er neben dem Schutzrechtsinhaber zum Schadensersatz verpflichtet (BGH, GRUR 2016, 630 Ls. 2 u. Rn. 21 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II m. Anm. v. Keller). **Näheres** hierzu: Müller, Grenzenlose Organhaftung für Patentverletzungen?, GRUR 2016, 570; Meier-Beck, Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2015, GRUR 2016, 865 Abschn. I. 8.

- ▶ Eine **Abmahntätigkeit kann rechtsmissbräuchlich** sein. Dann besteht kein Anspruch auf Aufwendungsersatz wie Ersatz der Abmahnkosten und ggf. von Testkaufkosten (BGH, GRUR 2012, 731 Rn. 13, 45 – Bauheizgerät; BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 39 ff. – Abmahnaktion II). Indizien für das Vorliegen von Rechtsmissbrauch sind z. B.
 - die systematische Forderung überhöhter Abmahngebühren oder
 - überhöhter Vertragsstrafen (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 21 – Abmahnaktion II),
 - die Forderung nach Verzicht auf Fortsetzungszusammenhang oder
 - die Forderung nach Fälligerwerden einer Vertragsstrafe unabhängig vom Verschulden (BGH, GRUR 2012, 731 Rn. 17, 33 – Bauheizgerät),
 - die getrennte Verfolgung unterschiedlicher Streitgegenstände (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 164 Ls. 1 u. 165 – Karnevals-Würfware),
 - ebenso wenn die Abmahntätigkeit in keinem Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 21, 36 – Abmahnaktion II; OLG Nürnberg, GRUR-RR 2014, 166 – Facebook-Abmahnwelle; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2017, 506 Rn. 19 – Unterkapitalisierter Abmahner),

- der Abmahnende an der Verfolgung des beanstandeten Verstoßes kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse haben kann, dies vor allem dann,
 - wenn mit einer Vielzahl von Abmahnungen ein im Verhältnis zum Jahresgewinn des Abmahnenden existenzbedrohender Verfolgungsaufwand verbunden ist (BGH, GRUR 2019, 199 Ls. 1 u. Rn. 23, 25 ff. – Abmahnaktion II) und/oder
 - der Abmahnende massenweise Abmahnungen an Händler gerichtet hat, obwohl er schon eine einstweilige Verfügung gegen den Hersteller und Zulieferanten der Händler wegen desselben Rechtsverstoßes erwirkt hatte (BGH, GRUR 2019, 199 Ls. 2 u. Rn. 29 f. – Abmahnaktion II),
- wenn die Abmahntätigkeit vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 20 f. – Abmahnaktion II; OLG Köln, GRUR-RR 2013, 466, 467 f. – Bach-Blüten; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2015, 306, 307 – Warmwasserland; OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2016, 26 Ls. 1 u. Rn. 6 – Kopfhörer ohne CE-Kennzeichnung; OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2016, 358 Ls. u. Rn. 14 f. – vorgeschobene Marktberreinigung,
- letzteres insbesondere dann, wenn der abmahnende Anwalt das Abmahngeschäft in eigener Regie betreibt, allein um Gebühreneinnahmen zu erzielen (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 21 – Abmahnaktion II).

Ob ein Missbrauch vorliegt, ist in einer Gesamtbetrachtung aus der Sicht des wirtschaftlich denkenden Unternehmers zu beurteilen (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 23 – Abmahnaktion II). Dabei stehen die einzelnen Missbrauchstatbestände in einem alternativen und nicht in einem kumulativen Verhältnis (BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 36 – Abmahnaktion II). Wird mit einer missbräuchlichen Abmahntätigkeit ein **Wettbewerbsverstoß** beanstandet, ist die gerichtliche Geltendmachung von Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen (§ 8 I UWG) unzulässig (§ 8 IV UWG; BGH, GRUR 2019, 199 Rn. 20 f, 38 – Abmahnaktion II), selbst wenn eine nachfolgende Klage – für sich genommen – nicht missbräuchlich wäre (BGH, GRUR 2013, 176 Rn. 16 – Ferienluxuswohnung; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2015, 306, 307 Ls. 2 – Warmwasserland; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2017, 506 Rn. 19 – Unterkapitalisierter Abmahner). Der Abgemahnte kann überdies Aufwendungsersatz verlangen (§ 8 IV UWG). Der Ausschluss von der gerichtlichen Verfolgung von Ansprüchen gilt jedoch nicht bei missbräuchlicher Abmahnung aus Schutzrechten (für das Urheberrecht: BGH, GRUR 2013, 176 Rn. 17, 18 – Ferienluxuswohnung).

- ▶ Die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung von Abmahnkosten kann zudem eine **betrugsrelevante Täuschungshandlung** iSd § 263 I StGB (Schönf 85) darstellen, z. B. wenn hierdurch Einnahmen generiert werden sollen, um die wirtschaftliche Lage des Abmahnenden und des hinzugezogenen Anwalts zu verbessern, indem zwischen beiden vereinbart wird, dass der Abmahnende keine Kosten zu tragen hat und er die von den Abgemahnten gezahlten Beträge mit dem Anwalt teilt (BGH, GRUR 2017, 1046 Ls. 1 u. Rn. 12 – Gebührengenerierung).
- ▶ Gegen lediglich den **Bestand eines Schutzrechts** gerichtete Abmahnungen begründen regelmäßig keinen Kostenerstattungsanspruch (OLG Köln, GRUR-RR 2019, 107 Ls. u. Rn. 23 ff. – Kräuterkör Hirschkuss).

Näheres: Voges-Wallhöfer, Kostenfallen bei der Abmahnung vermeiden, GRUR-Prax 2018, 324.

Abmahnung

(auch: **Verwarnung**; enger: **Schutzrechtsabmahnung**, **Schutzrechtsverwarnung**) ist im gewerblichen Rechtsschutz die Aufforderung an einen Dritten,

- ▶ ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen, z. B. eine Schutzrechtsverletzung oder eine wettbewerbswidrige Handlung, oder
- ▶ auf ein Schutzrecht zu verzichten,

jeweils verbunden mit der Drohung, ansonsten das für die Durchsetzung erforderliche Gericht oder Amt anzurufen. Eine Abmahnung ist für die Durchführung eines Amts- oder Gerichtsverfahrens