

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Atemschutzmasken: Werbung mit DEKRA / Werbung: Antibakteriell / PU-Leder / NEM: Gesundheitsbezogene Angaben / Geschmacksmusterverletzung / Marken: SAM, Lieblingsmensch, Piratentaler

Ohne Werbung geht es nicht. Aber wer wirbt, kann abgemahnt werden: Jedenfalls ist die Werbung derzeit beliebtes Abmahnthema - es geht dabei ua. um die Werbung mit "antibakteriell" oder den Wirkweisen von Nahrungsergänzungsmitteln. Zudem wurde mal wieder die Bezeichnung PU-Leder abgemahnt. Im Bereich gewerbliche Schutzrechte ging es um die Verletzung eines Geschmacksmusters. Und wie gewohnt in den letzten Wochen ging es wieder im Markenrecht hoch her: Hier waren ua. die Marken SAM, Lieblingsmensch oder Piratentaler betroffen....

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal eine ausführliche Zusammenstellung über die **meistabgemahnten Begriffe in der Werbung** und die **Abmahnklassiker** an sich. Und wie immer ein weiterer Tipp in eigener Sache: **Die IT-Recht Kanzlei macht den Radar mobil** - und informiert über eine eigene App mittels Push-Nachrichten über wichtige Abmahnthemen. So gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Hier kann die **Abmahnradar-App** bezogen werden: **Abmahnradar - IOS**

- **Abmahnradar - Android**

Die Nutzung der App ist natürlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:

## Irreführende Werbung: Atemschutzmasken mit DEKRA Zertifizierung

**Wer:** DEKRA Testing and Certification GmbH

**Wieviel:** -

**Wir dazu:** Atemschutzmasken sind derzeit ja leider vor bzw. in aller Munde: Und wegen der virusbedingt hohen Nachfrage ist das Thema längst bei den Abmahnern angekommen. Diesmal ging es nicht um das Thema **CE-Zeichen** und auch nicht um die **irreführende Bezeichnung FFP2 für Masken**, sondern um die **Bewerbung mit einer angeblichen DEKRA Zertifizierung und Prüfung** - da hier keinen Zertifizierung nachweisbar war, stellt diese Werbung eine **glatte Irreführung** dar. In diesem Zusammenhang ging es dann auch um die unberechtigte Nutzung des geschützten Namens/Marke DEKRA. **Abgemahnt hatte hier die DEKRA selbst, so dass keine Anwaltskosten angefallen sind.....**

Tipp: Das Thema Atemschutzmasken hat mittlerweile weite Kreise gezogen und birgt viele Gefahren: Hier finden Sie unsere **FAQ** zum rechtssicheren Verkauf von Mundschutzmasken.

## Werbung mit "antibakteriell"

**Wer:** iOcean UG

**Wieviel:** 280,60 EUR

**Wir dazu:** Hierzu lagen uns auch diese Woche gleich mehrere Abmahnungen vor. Möglicherweise hat der wohl bekannte Abmahner hier ein neues Lieblingsthema gefunden: In diesem Fall ging es um eine irreführende Werbung mit dem Schlagwort **"antibakteriell"** - ua. für Socken. Vorwurf: Eine Werbung mit einem solchen Schlagwort setze voraus, dass das Produkt zuvor mit einem Biozid behandelt worden sei. Davon könne bei Socken nicht ausgegangen werden. Im Mittelpunkt der Abmahnung steht hier die **Biozid-VO**. Die Abmahnung steht nach Auffassung der IT-Recht Kanzlei auf wackligen Beinen - wir haben uns in **diesem Beitrag** mal ausführlich mit dem Thema beschäftigt.

## Irreführende Werbung: PU-Leder

**Wer:** Sachse Vertriebs GbR

**Wieviel:** 280,60 EUR

**Wir dazu:** "Veganes Leder", "Korkleder" - und jetzt also "**PU-Leder**" im Zusammenhang mit dem Verkauf von Handytaschen. Die Bezeichnung von Leder wird gerne abgemahnt. Vorwurf: Es gebe kein Material, das diesem Begriff entspricht - im Falle von PU-Leder handele es sich letztlich um **Kunststoff**. Und das führt dann in die Irre, denn der Verbraucher mag annehmen, dass es sich um Leder handelt, obwohl es kein Leder ist. Zu achten ist generell darauf, dass Waren weder in der Artikelbezeichnung (Artikelüberschrift), noch in der Artikelbeschreibung als "Leder" bezeichnet werden dürfen, wenn der betreffende Artikel nicht aus Leder, sondern anderen Stoffen wie etwa aus Kunstleder, PU-Leder, Lederfaserstoff, etc. besteht. **Die Gerichte gehen davon aus, dass die Verwendung des Wortes "Leder" generell irreführend ist, wenn der betreffende Artikel nicht aus Leder besteht.**

Tipp: Wir haben uns in diesem ausführlichen [Beitrag](#) mal mit der Abmahnfalle "Leder" beschäftigt.

## Gesundheitsbezogene Angaben: Irreführende Werbung für "Enzymgetränk"

**Wer:** Verbraucherzentrale Bundesverband

**Wieviel:** 214,00 EUR

**Wir dazu:** Mal wieder ging es um gesundheitsbezogene Angaben: Es gibt vermutlich keine Werbung, die sensibler zu handhaben ist, als die Werbung im Gesundheitsbereich - diesmal wieder aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel (hier: Protop Base, ein Enzymgetränk). Wer in diesem Bereich versucht mit Wirkweisen und also krankheits- und gesundheitsbezogen zu werben, der steht schon mit einem Bein in der Abmahnung - **zumindest wenn der wissenschaftliche Beleg fehlt und damit irreführend geworben wird**, weil eine Wirksamkeit vorgetäuscht wird. Hier ging es ua. um Aussagen wie:

- "...speziell für den Ausgleich des Säure-Basenhaushalts"
- "...lösen von Giftstoffen..."
- " ...Entlastung der Leber."

Spruch: Es ging hier um diverse Werbeaussagen zur Wirkweise dieses Mittels. Sowie nebenbei um widersprüchliche Zutatenverzeichnisse. In solchen Fällen sind nach der Lebensmittel-Gesundheitsangabenverordnung (= Health-Claims-VO) nur reglementiert Aussagen zulässig.

Die sog. Health-Claims-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.1924/2006) verfolgt zwei Ziele:

- Zum einen soll ein hohes Schutzniveau für den Verbraucher gewährleistet werden, was heißen soll, dass in Zukunft »Gesundheitsversprechen« nur noch dann zulässig sind, wenn sie auch eingehalten werden.
- Zum anderen soll eine europaweit einheitliche Regelung den freien Warenverkehr gewährleisten, indem gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Damit stellt die Verordnung umgekehrt aber auch Rechtssicherheit für die Unternehmen her.

Für gesundheitsbezogene Angaben gilt gemäß Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung das so genannte "**Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt**". Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung schreibt das Folgende vor:

*"(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten, sofern sie nicht den allgemeinen Anforderungen in Kapitel II und den speziellen Anforderungen im vorliegenden Kapitel entsprechen, gemäß dieser Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind."*

Gesundheitsbezogene Angaben sind also grundsätzlich verboten, sofern sie nicht

- den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsätzen und
- den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene Angaben entsprechen,
- gemäß der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Art. 13 und 14 der Verordnung aufgenommen sind.

Exkurs: Und hier einige weitere Beispiele für Werbung, die von den Gerichten bereits als gesundheitsbezogen eingestuft wurden und mit Vorsicht zu genießen sind:- "Praebiotik® zur Unterstützung einer gesunden Darmflora"- "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"- Aussagen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel geeignet seien, dem Verwender zu einer mühelosen Raucherentwöhnung zu verhelfen- Bezeichnung wie "bekömmlich", verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt an Stoffen, die von einer Vielzahl von Verbrauchern als nachteilig angesehen werden.- "Zur Unterstützung der optimalen Leistungsfähigkeit" / "...erhöht die Ausdauer und Leistungsfähigkeit", / "Zur Vorbeugung gegen natürlichen Haarausfall" / "Zur unterstützenden Vorbeugung gegen Wassereinlagerungen" "Unter anderem unterstützt dieser Vitalpilz die Neubildung von gesundem kräftigem Haar" - "Der Collagen-Lift-Drink versorgt den Organismus mit reinem Collagenhydrolysat. Dieser Stoff kann die körpereigene Synthese von Collagen stimulieren, einem Eiweißkörper im Bindegewebe, der unter anderem die Haut glatt und fest macht sowie die Spannkraft der Sehnen unterstützt." - Das Produkt X wirke "entschlackend". -"B® Gelenke plus ultra enthält eine hoch dosierte Vitalstoff-Kombination zur Versorgung stark beanspruchter Gelenke und zum Erhalt einer gesunden Gelenkfunktion." - "Gelenkaktive Vitalstoffe zu einem Gelenk-Aktiv-Komplex" - "750 mg Glucosaminsulfat unterstützen die Festigkeit und Elastizität der Gelenkknorpel." (vgl. LG Köln, Urteil v. 07.07.2011, Az. 31 O 11910). / "100 mg Chondroitinsulfat tragen zur Geschmeidigkeit der 'Gelenkschmiere' bei."- "Granatapfelpulver hilft bei der Regeneration der Haut und ist ein hochwirksames Antioxidans, welches Umweltgifte bindet, die die Hautalterung antreiben."- "Mit probiotischen Kulturen"- "Produkt X: Empfehlenswert für schöne Haut und Haare und zudem gut für Zähne und Knochen"- "Stärkt die Blasen- und die Prostatafunktion" / "Durch diese Nährstoffkombination stärken Sie die Blasenmuskulatur, deren Funktionsfähigkeit für die geregelte Entleerung der Blase von entscheidender Bedeutung ist" / "Beim Mann unterstützen die Vitalstoffe des Kürbissamens zusätzlich die Gesunderhaltung der Prostatafunktion"- "Reinigt ihren Organismus", "Verlangsamt den Alterungsprozess" / "(Produktname) - das gesunde Frühstück", "(Produktname) - mit gesunden Ballaststoffen" / "Hilft Ihrem Körper, besser mit Stress fertig zu werden" / "Trägt zu einem ausgeglichenen Stoffwechsel bei" / "Mit (Produktname) lebst du gesund" / "Gut für die Gesundheit von Bergsteigern" / "Empfehlenswert für die Gesundheit von Sportlern"- Werbung für Kindermilch: "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterie"- "Erhalt der kognitiven Funktion"- "Fitness für die grauen Zellen"- "Ginkgo Biloba unterstützt die periphere Mikrozirkulation des Blutes und die normale Blutzirkulation, die mit der Hirnleistung verbunden ist", "Ginkgo Biloba enthält natürliche Antioxidanzien. Antioxidanzien helfen Ihnen, sich vor zellschädigenden freien Radikalen zu schützen. Sie schützen Ihre Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden und unterstützen Ihre körpereigene Abwehr"- "Probiotik®: mit natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus der Muttermilch gewonnen werden"- "Die X enthalten ... Echinacea und Holunderblüten, die dafür bekannt sind, die natürlichen Abwehrkräfte unterstützen zu können"- Produkt X "hält fit im Alter und beugt vorzeitigem Altern vor"- Einnahme eines Produkts könne aufgrund des darin enthaltenen Vitamin B 12 einem Vitamin-B12-Mangel entgegenwirken- "Damit der Körper keinen Schaden nimmt kann man deshalb zusätzliches Hydrogencarbonat zu sich nehmen. Das hilft, die überschüssige Säure ?zu neutralisieren und den Organismus wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

? "Produkt X hilft Phasen der Schwäche zu überbrücken: Zum Beispiel vor und im Wettkampf, im Training, im Job, im Auto, aber auch bei Krankheit."

**Hinweis:** Weiterführende Informationen zum Thema Health-Claims können Sie in unserem **Großbeitrag zur Health-Claims-Verordnung** nachlesen!

## IDO: Fehlende Verlinkung OS-Plattform / fehlende Grundpreise / VerpackungsG: fehlende Registrierung / Vertragstextspeicherung

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

**Wieviel:** 226,20 EUR

**Wir dazu:** DER Abmahnverein schlechthin - daran wird sich vermutlich auch 2021 wenig ändern.

Wie dem auch sei - diese Woche ging es um:

Die **fehlende Verlinkung auf die OS-Plattform:**

Online-Händler müssen ja schon seit dem 09.01.2016 auf die **EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung verlinken**. Daher: Stellen Sie nachfolgenden Text mitsamt **anklickbarem Link** auf die OS-Plattform direkt unterhalb Ihrer Impressumsangaben dar (ohne die Anführungszeichen):

"Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: [www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)"

Nach gängiger Rechtsprechung muss der Teil der Information "[www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)" als **anklickbarer Hyperlink** ausgestaltet sein. Eine bloße Verweisung unter Nennung der URL der OS-Plattform reicht zur Erfüllung der Informationspflicht nicht aus!

Und: Entgegen oft anderslautender Meinungen, die sich hierzu im Internet finden: Dieser Link muss nicht **zusätzlich** noch in den AGB hinterlegt sein.

**Exkurs:** Und wie setzt man bei den unterschiedlichen Plattformen den klickbaren Link im Impressum um? Hier die **Handlungsanleitung** für die Plattformen Amazon, eBay, Hood, eBay-Kleinanzeigen, Etsy, Palundu. Und für zahlreiche weitere Plattformen findet sich das ganze **hier**.

Hier wurde auch der **Verstoß gegen die Registrierungspflicht des Verpackungsgesetzes** abgemahnt: Rückblick: Schon seit dem 01.01.2019 schon gilt das "neue" Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten, va. der Registrierungspflicht, aber bislang noch nicht nachgekommen.

Tipps für die Umsetzung der Vorschriften des Verpackungsgesetzes in Sachen Registrierung Sie in diesem aktuelle **Beitrag**. Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz allgemein gibt's in diesem ausführlichen **Leitfaden**.

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wer bereits lizenzierte Verpackung verwendet, sollte sich absichern - **hier** finden Sie ein Muster für eine entsprechende Vereinbarung.

**Reminder:** Der Jahreswechsel ist noch nicht lange her: Wie zu jedem Jahreswechsel stehen dann die Jahresabschlussmengenmeldungen an - **hier** finden Sie dazu mehr.

**Vertragstextspeicherung:** Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten. Vorliegend ging es um die fehlenden Angaben zur Vertragstextspeicherung - insgesamt sind in diesem Zusammenhang auch oft die folgenden Punkte Gegenstand von Abmahnungen, sofern sie nicht in den AGB zu finden sind:

- die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen
- Informationen über die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

**Fehlende Grundpreise:** Gerne nochmal unsere Tipps zum Thema Grundpreise:



1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie, Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden. 2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden. 3. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder -Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein. 4. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig, wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird. 5. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Allgemeine Informationen zum Thema Grundpreis finden Sie [hier](#).

**Abmahnfalle Preisangabenverordnung:** Grundpreis, Umsatzsteuer, Versandkosten - alles Angaben, die die Preisangabenverordnung vorschreibt und regelt. Und dies ist leider oft Gegenstand zahlreicher Abmahnungen. Wir haben in diesem [Beitrag](#) exklusiv für unsere Mandanten die klassischen Abmahnfallen diesbzgl. zusammengefasst.

## Gehörschutz: Verletzung Geschmacksmuster

**Wer:** Elacin International B.V.

**Wieviel:** 3.348,50 EUR zzgl. Schadensersatz

**Wir dazu:** Es ging um einen Gehörschutz - geschützt durch ein EU-Geschmacksmuster (das pedant zum deutschen Design). Als Geschmacksmuster ist die äußere Erscheinung eines Produktes geschützt. Ein Gemeinschafts-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. Aber: Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen. Das wird zwar beim Eintragungsverfahren nicht geprüft. Und dies ist im Verteidigungsfall immer ein Punkt, der angreifbar sein und ggf. dem Abgemahnten weiterhelfen kann.

**Tipp:** In unseren **FAQ** haben wir uns mit den wichtigsten Fragen im Geschmacksmuster-/Designrecht auseinandergesetzt.

## Marke I: Benutzung der Marke "Drunken Louie"

**Wer:** Felix Gabriel

**Wieviel:** 2.306,82 EUR

**Wir dazu:** Hier ging es um Ersatzteile des Gesellschaftsspiels "Loopiong Louie". Geschützt als Marke war hier die Bezeichnung "Drunken Louie" - der Abgemahnte hatte Ersatzteile für das Spiel selbst hergestellt und mit dem geschützten Markenzeichen beworben. Im Zubehörhandel gibt es markenrechtlich so einiges zu beachten - wir haben uns in **diesem Beitrag** damit beschäftigt.

## Marke II: Benutzung der Marke "Piratentaler"

**Wer:** DLS Vertriebs GmbH & Co. KG

**Wieviel:** 1.295,43 EUR

**Wir dazu:** Bei dieser Abmahnung ging es weder um einen Identitäts- oder Ähnlichkeitsverstoß. Dem Abgemahnten wurde ein anderer Verstoß vorgeworfen: Err benutzte die geschützten Piratentaler zwar für Originalware, allerdings war diese nicht vorrätig. Dies führe zu einer Marktverwirrung, so der Vorwurf. Hier kann man ggf. auch eine andere Meinung vertreten, da ja grds. auch das **Ankündigungsrecht von Markenware vom Grundsatz der Markenerschöpfung** umfasst ist.

## Marke III: Benutzung der Marke "Lieblingsmensch"

**Wer:** Lieblingsmensch GmbH

**Wieviel:** 900,00 EUR

**Wir dazu:** Hier hat der Rechteinhaber selbst abgemahnt wegen der unberechtigten Nutzung des geschützten Wortes Lieblingsmensch für Schlüsselanhänger. Wobei die Frage ist, ob Abmahnung das richtige Wort ist. Denn die Geltendmachung von einem Unterlassungsanspruch und die Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung fehlten - vielmehr hatte der Rechteinhaber gegen einen Abgeltungsbetrag angeboten, auf alle Ansprüche zu verzichten. Einen Vorteil hat es jedenfalls, wenn der Rechteinhaber selbst aktiv wird: Es ist für den Abgemahnten mangels Anwaltskosten meist günstiger.

## Marke IV: Benutzung der Marke "SAM"

**Wer:** Time Gate GmbH

**Wieviel:** 2.293,25 EUR

**Wir dazu:** Ein alter Bekannter ist wieder da, und das gleich mehrfach. Auch Vornamen können markenrechtlich geschützt sein - das zeigt die Markeneintragung von SAM. Ob die Marke aber markenmäßig oder eher als Modellbezeichnung genutzt wird, ist in diesen Fällen oft fraglich. In letzterem Fall wäre eine Markenverletzung zu verneinen.

Wir haben uns in diesem **Beitrag** mal insgesamt mit der markenrechtlichen Problematik im Umgang mit

Vornamen beschäftigt.

**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 - zudem weisen wir in **diesem Beitrag** auf die klassischen Markenfallen hin.

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 Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie) vom Verletzer verlangt werden.

#### **7. Und wieso muss ich Auskunft erteilen?**

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gem. § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient vornehmlich dafür den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat ja keine Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemäß und umfänglich erteilt werden - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in diesem Fall sind sämtliche Belege, die mit der Verletzungshandlung im Zusammenhang stehen, vorzulegen.**8. Und der Vernichtungsanspruch?** Auch der besteht - gem. § 18 MarkenG. Ein solcher spielt meist in den Plagiatsfällen eine große Rolle - hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, das die Plagiatsware ein für alle Mal vom Markt verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem Markeninhaber zur Vernichtung ausgehändigt.**9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?**

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt hinzugezogen. Das hat für den

Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für die Einschaltung des Patentanwaltes zu erstatten - das verdoppelt die Kostenlast. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung mittlerweile stark umstritten. Es gibt Gerichte, die eine Hinzuziehung eines Patentanwaltes bei einfachen Markenverstößen für nicht erforderlich halten und damit den Erstattungsanspruch ablehnen. Der BGH (Urteil vom 10.05.2012, Az.: I ZR 70/11) hatte zuletzt hierzu ausgeführt:

"Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu im Stande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnern, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen." Es sollte also genau geprüft werden, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz