

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Werbung: Versicherter Versand / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Weihrauchkapseln: Werbung mit Wirkweisen / TÜV-Werbung ohne Fundstellenangabe / Bilder- und Textklau / Marken: Mensch ärgere Dich nicht, Porsche

Die sog. Wettbewerbsverbände dominieren weiter den Abmahnmarkt. Allen voran der IDO. Mitbewerberabmahnungen spielen derzeit eine eher untergeordnete Rolle. Inhaltlich ging es u.a. um die TÜV-Werbung ohne Fundstellenangabe oder um die Werbung mit versichertem Versand, mithin um eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Ansonsten wurde wegen der fehlenden Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes oder der fehlenden Verlinkung auf die OS-Plattform abgemahnt. Im Markenrecht ging es um die Marken Mensch ärgere Dich nicht und Porsche....

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 hat den Radar mobil gemacht** - 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:

## Werbung mit "versicherter Versand"

**Wer:** iOcean UG

**Wieviel:** 280,60 EUR

**Wir dazu:** Nach Geltung des neuen Anti-Abmahnmissbrauchsgesetzes wird die Werbung verschärft ins Visier der Abmahner genommen. Diesmal: **Versicherter Versand:** Hier wurde also mit der Formulierung

■ *"...Versand versichert"*

geworben.

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. Der Verkäufer trägt stets 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.

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Wer:** Acario UG

**Wieviel:** 280,60 EUR

**Wir dazu:** Es wurde diese Woche wieder vermehrt der **Verstoß gegen die Registrierungspflicht des Verpackungsgesetzes** abgemahnt. Wobei Abmahnung hier evtl. das falsche Wort ist: Der abmahrende Rechtsanwalt Sandhage fordert nicht direkt eine Unterlassungserklärung, sondern nur den Nachweis der Registrierung, der wohl auch nachträglich erfolgen kann. Gleichwohl wird eine Kostenerstattung geltend gemacht. Alles in allem weder Fisch noch Fleisch und vermutlich darauf zurückzuführen, dass das neue Gesetz gegen den Abmahnmissbrauch die Anforderungen und Sanktionen bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen deutlich verschärft hat. Abmahnung hin - Abmahnung her - der Vorwurf an sich ist Ernst zu nehmen.

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 finden Sie in diesem aktuellen **Beitrag**. Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz Allgemein gibt's in diesem ausführlichen **Leitfaden**.

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

## Werbung: "TÜV-geprüft" ohne Fundstellenangabe

**Wer:** Lauterer Wettbewerb e.V.

**Wieviel:** 220,15 EUR

**Wir dazu:** Abgemahnt wurde eine Bewerbung mit "TÜV-geprüft" bei Beleuchtungskörpern. Vorwurf: Fehlende Fundstellenangabe. Und Übrigens: Es gibt nicht "den" TÜV, sondern eine Vielzahl rechtlich eigenständiger TÜV-Prüforganisationen wie etwa den TÜV Süd, den TÜV Nord oder den TÜV Rheinland. Darüber hinaus fehlen auch oft die Angaben zum Prüfgegenstand und Zeitpunkt.

**Tipps für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir haben in diesem ausführlichen **Beitrag** die am häufigsten abgemahnten Begriffe der Werbung zusammengeführt.

**Exkurs Prüfzeichen:** Bei der Verwendung von Prüfzeichen sind ähnlich **strenge Maßstäbe**, wie bei der Verwendung von Testergebnissen in der Werbung anzulegen.

Und auch bei der **Verwendung von awards** in der Werbung gelten diese Maßstäbe.

**Und übrigens:** Ist das verwendete Siegel markenrechtlich geschützt - wie z.B. das ÖKO-TEST-Siegel - dann ist die unlicenzierte Nutzung auch ein **Markenverstoß**. Mit unlicenziert ist dabei übrigens auch schon gemeint, wenn die Lizenzbedingungen (des Lizenzgebers) nicht exakt eingehalten wurden.

## Weihrauch-Kapseln: Irreführende Werbung mit gesundheitsbezogenen Angaben

**Wer:** Verband sozialer Wettbewerb e.V.

**Wieviel:** 238,00 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: Vital Kurkuma Weihrauch Kapseln). 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 u.a. um Aussagen wie:

- "In der Volksmedizin wird Weihrauch bereits seit Langem zur Behandlung verschiedener Beschwerden sowie vorbeugend als Teil einer gesunden Ernährung eingesetzt."

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 auf OS-Plattform / Fehlende Grundpreise / Fehlende Informationen zur Vertragstextspeicherung

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

**Wieviel:** 232,05 EUR

**Wir dazu:** DER Abmahnverein schlechthin - wir sind gespannt, ob sich das nach Umsetzung der Schonfrist des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch Ende des Jahres ändern wird. Bis dahin jedenfalls wird abgemahnt ohne Ende...

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**.

**Fehlende Grundpreise:** Auch diese Woche ging es wieder gegen die Grundpreise - oftmals dabei gerne Händler und Angebot auf der Handelsplattform Amazon.

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 Infos zum Thema Grundpreis finden Sie **hier**.

**Abmahnfälle 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 Abmahnfällen diesbzgl. zusammengefasst.

**Speicherung Vertragstext:** Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Inopfflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten - dargestellt als Teil der AGB. Vorliegend ging es um die fehlenden Informationen zur Speicherung des Vertragstextes. In diesem Zusammenhang fassen wir mal die nachfolgenden oft abgemahnten Punkte zusammen, die hier nicht fehlen sollten in den AGB:

- 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

## Urheberrecht I: Unberechtigte Bildnutzung

**Wer:** AFP Agence France-Presse GmbH

**Wieviel:** 159,94 EUR zzgl. Schadensersatz

**Wir dazu:** Hier wurde wegen der angeblich unberechtigten Nutzung u.a. von geschütztem Bildmaterial abgemahnt. Bei derartigen Urheberrechtsabmahnungen geht es dann um die **Unterlassung (Abgabe einer Unterlassungserklärung), Auskunft, Schadensersatz** und **Kostenerstattung**. Je nach Anzahl der abgemahnten Bilder und Nutzungsdauer können die Zahlungsansprüche in Sachen Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch sein.....

Der Schadensersatzanspruch kann sich zudem noch verdoppeln - sofern die Urheberrnennung unterlassen wurde.

**Auffallend hier:** Zudem wurde hier wegen einer **angeblich fehlerhaften Widerrufsbelehrung** wettbewerbsrechtlich abgemahnt und diesbzgl. eine vertragsstrafenbewehrte Unterlassungserklärung gefordert - das ist nach den **neuen Regelungen des Anti-Abmahnmissbrauchsgesetzes** aber so gar nicht mehr möglich. Hier werden sich die Gerichte noch einiges ansehen müssen in nächster Zeit....sehen Sie gern hierzu unsere ausführlichen **FAQ**.

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir stellen unseren Mandanten **hier** ein Muster für Nutzungsverträge für Bild und Text zur Verfügung.

Sie finden **hier** einen guten Überblick zum Thema Bilderklau. Und **hier** alle wichtigen Infos in Sachen Bilddatenbanken und die korrekte Verwendung der Bilder durch den Händler.

## Urheberrecht II: Unberechtigte Textnutzung

**Wer:** Thea Johanna Becker

**Wieviel:** 973,66 EUR

**Wir dazu:** Hier ging es ua. um die Übernahme von geschützten Postersprüchen. **Nicht nur Bilder, sondern auch Texte genießen urheberrechtlichen Schutz** - je nach **Ausgestaltung und Qualität des jeweiligen Textes** (dies ein Unterschied zum Bilderschutz, wo jedes Bild geschützt ist, unabhängig von dessen Qualität). Die **unberechtigte Übernahme stellt eine Verletzung der Rechte** des Urhebers/Rechteinhabers des Textmaterials dar und löst entsprechende urheberrechtliche Ansprüche (hier auch: Verletzung der Rechte des Datenbankherstellers) aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzt werden. Neben Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht wie beim Bilderklau Schadensersatz.

## Marke I: Benutzung der Marke "Mensch ärgere Dich nicht"

**Wer:** Schmidt Spiele GmbH

**Wieviel:** 690,00 EUR

**Wir dazu:** Auch dieser Rechteinhaber ist bekannt für eine strikte Kontrolle des Marktes - diesmal ging es gleich um **"Mensch Ärgere Dich nicht"** - ein beliebtes Spiel, aber eben auch ein **geschützter Markenbegriff. Alternativ wird auch gerne der Begriff "Kniffel" abgemahnt.** Genutzt wurde der Begriff für die Bewerbung von Drittware, die nicht lizenziert war - in der Artikelbeschreibung. Letztlich ist das Problem hier: Der Verkehr und offensichtlich viele Händler nehmen hier teilweise an, dass es sich bei dem bekannten Spiel um einen generischen Begriff handelt, der eine bestimmte Art von Brettspiel beschreibt. So ist das aber (leider) nicht.

## Marke II: Benutzung der Marke "Porsche-Wappen"

**Wer:** Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

**Wieviel:** 2.874,92 EUR zzgl. Schadensersatz

**Wir dazu:** Die Autoindustrie schaut bei Markenverstößen sehr genau hin - in der Vergangenheit ist hier VW und BMW besonders hervorstechend. Nun hat die Porsche AG abgemahnt - wegen Verwendung Ihres geschützten Porsche-Wappens im Bereich Automobilzubehör. Genutzt wurde das Porsche-Wappen in einer ganz ähnlichen Ausführung des geschützten Markenzeichens. Stichwort: Verwechslungsschutz - auch die Verwendung ähnlicher Zeichen kann markenrechtlich unzulässig sein.

**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 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 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