

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Spielzeug: Fehlende Warnhinweise / Unerlaubte E-Mail-Werbung / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Aufrechnungsklausel / Bilderklau & filesharing / Marken: CROSSFIT, Harley Davidson, Fortuna Düsseldorf

**Die Wettbewerbsvereine haben scheinbar vermehrt ein Auge auf die irreführende Werbung geworfen: Diese Woche ging es u.a. um Angebote zur Kontaktvermittlung zu Engeln und ins Jenseits. Ganz klassisch wurden natürlich auch Themen wie die fehlende Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung oder die fehlenden Hinweise zur Vertragstextspeicherung abgemahnt. Zudem ging es um fehlerhafte AGB-Klauseln oder ein fehlendes Impressum. Also wiederum lag der Schwerpunkt auf Fehlern in den Rechtstexten. Im Urheberrecht wird derzeit wieder vermehrt der Bilderklau abgemahnt. Und im Markenrecht ging es um u.a. die Marken Crossfit und Harley Davidson.**

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal unter der Rubrik **Abmahnradar** neben den klassischen Abmahnfällen auch eine ausführliche Zusammenstellung über die meistabgemahnten Begriffe in der Werbung und im Markenrecht.

**Und übrigens:** Die IT-Recht Kanzlei 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:

## IDO: Fehlerhafte Widerrufsbelehrung / Fehlende Verlinkung auf OS-Plattform / Fehlende Angaben zur Vertragstextspeicherung / Aufrechnungsklausel / Spielzeugverkauf: Fehlende Warnhinweise / Fehlende Grundpreise

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

**Kosten:** 232,05 EUR

**Darum geht es:** DER Abmahnverein schlechthin - wir sind gespannt, ob sich das nach Umsetzung der Schonfrist des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch Ende des Jahres ändern wird. Denn dann gelten die strengen Maßstäbe für Wettbewerbsvereine in Sachen Aktivlegitimation.

Bereits jetzt bläst diesem Verein wegen der zahlreichen Gerichtsentscheidungen in Sachen Rechtsmissbrauch ein kalter Wind ins Gesicht. In diesem Zusammenhang und in Sachen Vertragsstrafe bei bereits abgegebenen Unterlassungserklärungen weisen wir gerne auf [diesen Beitrag](#) hin.

Diese Woche ging es u.a. um:

**Keine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung/ fehlendes Widerrufsformular:** Ein Unternehmer hat den Verbraucher im Fernabsatz rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem **eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts** sowie die **Bedingungen und Einzelheiten der Ausübung** aufzuklären. Sprich: Es muss eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung auf der Website/Präsenz des Händlers hinterlegt sein. Das sollte soweit bekannt sein.

Wer nur lapidar darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht besteht, genügt diesen gesetzlichen Anforderungen natürlich nicht. Vorliegend wurden etwa **keine Telefonnummer in der Belehrung angegeben** und es wurde ein **Fließtext verwendet**. Also: Hier bitte unbedingt auf eine korrekte Formatierung achten!

Und noch was: **Seit dem 13.06.2014 muss zusätzlich zu einer Widerrufsbelehrung auch noch ein Widerrufsformular dem Verbraucher vorgehalten werden**. Wer dies vergisst, riskiert ebenfalls eine Abmahnung.

Das schaut dann so aus:

## Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.  
An

Musterfirma GmbH  
Mustermannstr. 12  
80333 München

Fax:

E-Mail:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (\*) den von mir/uns (\*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (\*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (\*)

\_\_\_\_\_

Bestellt am (\*) \_\_\_\_\_ / erhalten am (\*) \_\_\_\_\_

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

Was sonst alle falsch laufen kann im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung:

- Verwendung veralteter Widerrufsbelehrung
- Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
- Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
- Fehlende Faxnummer (obwohl vorhanden) in Widerrufsbelehrung
- Telefonnummer im Muster-Widerrufsformular
- Rückgabe statt Widerruf

Ausführliche Informationen hierzu finden sich in dem Beitrag zu den **klassischen Abmahnfallen**.

#### 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 unser Tipp: 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 Warnhinweise beim Anbieten von Spielzeug:** Das wird derzeit recht **häufig abgemahnt**.

Beim Anbieten von Spielzeug (hier: LEGO-Steine) schreibt der Gesetzgeber vor, auf die Gefahrenquellen hinzuweisen, wenn dies für die sichere Verwendung des Spielzeuges erforderlich ist. Also etwa wegen der Gefahr des Verschluckens oder Erstickens. Ganz konkret geht es dann um folgenden Warnhinweis:

"Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet." oder "Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet." (alternativ kann hier auch das Piktogramm mit den durchgestrichenen Altersangaben verwendet werden - hier aber bitte auf die korrekte Gestaltung achten).

Dieser Hinweis fehlte in dem abgemahnten Angebot mit den kleinen Legosteinen.

Tipp: Exklusiv für unsere Mandanten zeigen wir in **diesem Beitrag** wie abmahnsicherer Verkauf von Spielzeug geht.

Und es ging mal wieder um eine unwirksame **AGB-Klausel**:

*"Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns nicht bestritten wird"*

Der BGH hatte hierzu 2018 (Urteil vom 20. März 2018 - XI ZR 309/16) in einem anderen Kontext festgestellt, dass eine Aufrechnungsklausel unwirksam sei, da sie so offen formuliert sei, dass die Aufrechnung mit Forderungen jeglicher Art verwehrt sei. Also Vorsicht.

**Speicherung Vertragstext:** Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Infopflichten 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 in diesem Zusammenhang zusammen, die in den AGB nicht fehlen sollten:

- Informationen zu den einzelnen technischen Schritten, die zu einem Vertragsschluss führen
- Informationen 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

**Fehlende Grundpreise:** Auch diese Woche ging es wieder um die Grundpreise:

Unsere Tipps zum Thema Grundpreise ganz generell:

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 rund um das 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.

## Unerlaubte E-Mail-Werbung

**Abmahner:** Die Engel Apotheken

**Kosten:** 987,03 EUR

**Darum geht es:** Vor kurzem hatten wir [hier](#) über die Abmahnung dieses Abmahners wegen unerlaubter Faxwerbung berichtet. Nun ging es um die klassische E-Mail-Werbung - ohne Einwilligung des Adressaten.

Wenn Sie einen Newsletterversand anbieten möchten, dann sollten die folgenden Mindeststandards zur elektronischen Einwilligungserklärung eingehalten sein:

- **freiwillige** (keine vorangekreuzte Checkbox) Einwilligung,
- **eindeutige und bewusste** (der Empfänger muss wissen, was der Newsletter beinhalten wird) Einwilligung,
- **Protokollierung** der Einwilligung (Logfiles),
- jederzeitige **Abrufbarkeit** der Einwilligung (in der Datenschutzerklärung),
- Hinweis auf die jederzeitige **Widerrufbarkeit** der Einwilligung.

Zuletzt müssen Sie daran denken, die Einwilligungserklärung beweissicher zu dokumentieren, dies erreichen Sie durch Installierung eines "**Double-Opt-In**"-Verfahrens!

**Tipp für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir haben für Sie noch einen umfangreichen weiterführenden Leitfaden ("E-Mail Werbung: wie agiert man rechtssicher? Ein Leitfaden") bereitgestellt, diesen können Sie [hier](#) abrufen!

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Abmahner:** SSD UG

**Kosten:** 280,60 EUR

**Darum geht es:** Keine Woche ohne derartige Abmahnungen - nur der Abmahner wird durchgetauscht. Daher ist dies mittlerweile schon ein **Klassiker**: Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten wird weiterhin vermehrt der **Verstoß gegen die Registrierungspflicht des Verpackungsgesetzes** abgemahnt - dabei geht es immer um die gleiche Abmahnkanzlei (Rechtsanwalt Sandhage) und immer unterschiedliche Abmahner (Wetega UG, iOcean UG, Juwelier Chronotage GmbH u.a.). Das Besondere hieran:

Der abmahnende Rechtsanwalt fordert nicht direkt eine Unterlassungserklärung, sondern nur den Nachweis der Registrierung. Gleichwohl wird ein Kostenerstattungsanspruch geltend gemacht, falls der Registrierungsnachweis nicht erbracht werden kann. Das ist also nicht die klassische Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung...

Inhaltlich ist davon abgesehen natürlich was dran: Schon 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.

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**.

**Übrigens:** Das Verpackungsgesetz wird ab Juli diesen Jahres novelliert - Infos zu den ersten Änderungen finden Sie in **diesem ausführlichen Beitrag**.

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



## Garantiewerbung / Täuschung über Warenverfügbarkeit

**Abmahner:** Handy Deutschland GmbH

**Kosten:** 1.295,43 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es u.a. um die Garantiewerbung auf eBay.

Wer als Händler mit dem Begriff "Garantie" wirbt, muss zwingend Folgendes beachten:

- Es muss auf die gesetzliche Rechte des Verbrauchers (Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB) sowie darauf hingewiesen werden, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden,
- Es muss über den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,
- Es muss über die Dauer der Garantie informiert werden,
- Es muss über den räumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,
- Es muss über den Inhalt und die Bedingungen der Garantie sowie alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, informiert werden (was letztlich nur durch die Darstellung entsprechender Garantiebedingungen erfolgen kann).

Auch gerne abgemahnt wird:

- **Einschränkung der Garantie:** Auch die Einschränkung einer Garantie ist mit Vorsicht zu genießen - siehe [hier](#).

- **Verschweigen einer bestehenden Herstellergarantie:** Denn nach § 312d Abs. 1 in Verbindung mit Art. 246a § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 EGBGB ist der Verkäufer ja gerade verpflichtet, den Verbraucher über das Bestehen einer Garantie und deren Bedingungen zu unterrichten. Diese Normen sehen also eine aktive Pflicht zum Erwähnen einer bestehenden Garantie und zur Information über deren Bedingungen vor. Wird eine für ein Produkt bestehende Garantie also verschwiegen, stellt dies einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß dar.

Einen ausführlichen Beitrag zu den Abmahnvarianten im Zusammenhang mit der Garantiewerbung finden Sie [hier](#).

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir stellen Ihnen Anleitungen zur Verfügung, die die notwendigen Inhalte der **Händler-Garantie** und **Hersteller-Garantie** aufführen.

Zudem wurde hier abgemahnt, dass Ware als verfügbar beworben wurde, die tatsächlich nicht vorrätig ist. Dabei würde dann über die Verfügbarkeit der Ware getäuscht. Das stellt einen Wettbewerbsverstoß dar.

## Irreführende Werbung: Jenseitskontakte & Heilenergie im Wege der Fernbehandlung / fehlendes Impressum

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

**Kosten:** 238,00 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es mal wieder u.a. um eine irreführende Werbung: Abgemahnt wurde eine Werbung mit Jenseitskontakten - also der Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit Verstorbenen. Ebenfalls wurde mit Engelskontakten geworben. Beides wurde als irreführend angesehen, da nicht belegbar. Das gleiche galt für die Werbung mit einer Heilenergiebehandlung über das Telefon.

Ganz irdisch ging es dann noch um das **fehlende Impressum:** Das Impressum geht nun wirklich alle gewerblichen Onlinehändler bzw. jeden gewerblichen Anbieter an. Wer wissen will, wie Impressum für UG, Gewerbetreibende, GmbH, KG, UG & Co. richtig geht, der findet **hier** alles Wissenswerte zum Thema **Impressum**.

## Urheberrecht I: Unberechtigte Bildnutzung

**Abmahner:** Knieper Verwaltungs GmbH

**Kosten:** 973,66 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Derartige Bilderklau-Abmahnungen erleben derzeit zumindest gefühlt eine Hochzeit. Bei diesen Urheberrechtsabmahnungen geht es immer um die **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (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 Urhebernennung unterlassen wurde.

**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: filesharing

**Abmahner:** Warner Bros. Entertainment Inc.

**Kosten:** 935,80 EUR

**Darum geht es:** Auch wenn es nichts mit dem Onlinehandel zu tun hat, so möchten wir es der Vollständigkeit halber doch nicht unterlassen, auch auf dieses Abmahnphänomen hinzuweisen. Die Hochzeit der filesharing-Abmahnungen ist eigentlich schon lange vorbei - aber es wird immer noch und gefühlt wieder etwas mehr abgemahnt. Dabei geht es um das illegale Anbieten von Filmen über sog. Tauschbörsen. Das ist auch 2021 immer noch unzulässig - grundsätzlich.

## Marke I: Benutzung der Marke "Crossfit"

**Abmahner:** CrossFit LLC

**Kosten:** 3.399,50 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Crossfit, Tempo-Taschentuch, Spinning, Webinar, Labello, O.B.: 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.

**Ansonsten gilt:** Markenabmahnungen sind wegen den gängigen hohen Streitwerten (hier: 250.000 EUR, oft noch viel mehr) meist teuer - hier muss immer auch nach Verletzungsumfang der Einzelfall entscheiden.

## Marke II: Benutzung der Marke "Harley Davidson"

**Abmahner:** H-D U.S.A LLC

**Kosten:** 5.460,13 EUR

**Darum geht es:** Bei dem abgemahnten Angebot handelte es sich um Schablonen, die die bekannte Marke Harley Davidson zeigte. Da die Marke auch für Schablonen und Aufkleber geschützt ist, stellt dies einen Eingriff in die Markenrechte dar. Es handelte sich dabei auch nicht um lizenzierte Ware. Bei solch bekannten Marken ist immer genau hinzusehen: Denn diese werden oft akribisch von den Rechteinhabern überwacht - und es sind nicht nur die klassischen Felder, wie hier etwa Motorradzubehör, betroffen, sondern eben auch Waren wie Schablonen. Mehr dazu gerne [hier](#).

## Marke III: Benutzung der Marke "Fortuna Düsseldorf"

**Abmahner:** Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.

**Kosten:** 1.682,70 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Lange war es ruhig um die sog. Fußballabmahnungen - ob es an der schwierigen Zeit für den Fußball lag? Wie dem auch sei: Das Zeichen "Fortuna Düsseldorf" ist markenrechtlich geschützt und darf nur mit Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden. In diesem Fall hier wurde jemand abgemahnt, der das Zeichen alleine in der Werbung für Bettwäsche nutzte. Wir haben uns mit vergleichbaren Abmahnungen [hier](#) mal genauer beschäftigt.

Übrigens: Oft trifft es bei diesen Fußball-Abmahnungen leider kleinere Händler im DIY-Bereich - siehe hier unseren [Beitrag](#).

Wir wiederholen uns gerne: Bitte keine geschützten Zeichen verwenden, auch bei Selbstgemachten. Nur weil man ein geschütztes Logo selbst herstellt, hat man nicht das Nutzungsrecht - das ist allein dem Rechteinhaber bzw. Lizenznehmern vorenthalten.

**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 beigelegte 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 eine 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