

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Versicherter Versand / Garantiewerbung / Werbung mit "geprüft & zertifiziert" und mit Warentests / Herkunftsangabe: Geneva / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Marken: Škoda, Stromriders, LUXNOTE

Die Vielfalt der Abmahner kehrt langsam zurück: Auch wenn immer noch die üblichen Verdächtigen das Abmahngeschehen dominieren, so gibt es doch wieder spürbar mehr Mitbewerberabmahnungen. Nur die Themen ändern sich kaum: Von den Allzeit-Klassikern wie der fehlerhaften Widerrufsbelehrung oder der fehlenden Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes bis zur irreführenden Werbung mit Warentests oder einer irreführenden Herkunftsangabe (Geneva) war alles dabei. Auch im Markenrecht wurde wieder vermehrt abgemahnt - diesmal ging es u.a. um die Marken Škoda, Stormriders oder LUXNOTE.

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:

## Werbung mit "versicherter Versand"

**Wer:** Juwelier Chronotage GmbH

**Wieviel:** 280,60 EUR

**Wir dazu:** Nach Geltung des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch wird die Werbung verschärft ins Visier der Abmahner genommen. Diesmal wieder gleich mehrfach: Der **Versicherter Versand:** Hier wurde also mit der Formulierung

„Versicherter Versand...“

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.

Die Besonderheit dieser "Abmahnung": Es wird keine Unterlassungserklärung gefordert, sondern ein Vergleichsangebot für eine Zahlung unterbreitet - erst wenn diese ausgeschlagen wird, dann soll dem Abgemahnten die Abgabe einer Unterlassungserklärung drohen.

## Garantiewerbung / Widersprüchliche Regelungen zu den Widerrufsfolgen / Werbung mit "geprüft&zertifiziert" und mit Warentests

**Abmahner:** Carl Buch Elektronik GmbH & Co. KG

**Kosten:** n.n.

**Darum geht es:** In dieser umfangreichen Abmahnung ging es u.a. um die **Garantiewerbung** - DAS Top-Thema der Abmahner, in diversen Varianten:

**Fehlende Angaben zur Händler- oder Herstellergarantie** (wie hier abgemahnt): 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.

**Widersprüchliche Widerrufsbelehrung:** Diesmal ging es in diesem Zusammenhang nicht um die Widerrufsfristen, sondern um eine widersprüchliche Regelung zum Rückzahlungsanspruch des Kaufpreises nach Widerruf. Und zwar wurde unterschiedlich geregelt, wann die Erstattung zu erfolgen hat. Also aufgepasst: Die Widerrufsbelehrung regelt hier ganz exakt in den Widerrufsfolgen wie die Erstattung abzulaufen hat. Sofern an anderer Stelle dann widersprüchliche Angaben stehen ist das schnell irreführend. Wir kennen das von den unterschiedlichen Widerrufsfristen auf eBay.....

Was sonst so falsch laufen kann im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung und gerne abgemahnt wird:

- 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](#).

**Werbung mit „geprüft & zertifiziert“ ohne Angabe konkreter Prüfstelle:** Abgemahnt wurde eine Bewerbung mit dem Schlagwort "geprüft und zertifiziert" bei Elektroartikeln. Vorwurf: Fehlende Angabe der konkreten Prüfstelle.

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir haben in diesem ausführlichen [Beitrag](#) die am häufigsten

abgemahnten Begriffe der Werbung im Bereich Prüfzeichen aufgeführt.

Sehen Sie gerne in diesem Zusammenhang auch die Maßstäbe bei der [Verwendung von awards](#) in der Werbung.

**Werbung mit Warentests:** Es wurde mit Warentests geworben ohne die Angaben über die Untersuchungsergebnisse ausreichend deutlich lesbar sowie leicht und eindeutig nachprüfbar wiederzugeben. Insbesondere fehlte auch die Fundstelle. Wann immer mit Prüfzeichen oder Warentests geworben wird, gelten besonders strenge Regeln. Denn hier ist die Aufmerksamkeit der Verbraucher besonders hoch.

## Marke Geneva: Irreführung Herkunftsangaben

**Abmahner:** Falk Valentin

**Kosten:** 865,00 EUR

**Darum geht es:** Hier wurden Händler abgemahnt, die Uhren angeboten haben unter der Marke oder Bezeichnung **Geneva**. Derartige Abmahnungen gibt es seit Jahren. Geneva ist die englische **Übersetzung des schweizerischen Kanton Genf**. Nun gibt es zwischen Deutschland und der Schweiz ein Abkommen, das besagt, dass Schweizer Kantons als **Herkunftsangaben** geschützt sind. Wer also Bezeichnungen wie Geneva für Uhren nutzt, ohne dass es sich dabei um eine Uhr handelt, die dort hergestellt wurde, hat ein Problem. Denn wer gegen dieses Abkommen verstößt, verhält sich wettbewerbswidrig. Das macht es möglich, dass solch ein Verstoß, dessen Verfolgung üblicherweise dem Rechteinhaber der geschützten Bezeichnung/Marke vorbehalten ist, auch vom Mitbewerber wettbewerbsrechtlich abgemahnt werden kann. So auch hier.....

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Abmahner:** Sachse Vertriebs GbR (auch 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.

## Durchlauferhitzer: Fehlende Angaben zur Installation / Fehlende Angaben zur Energieeffizienz / Widersprüchliche Widerrufsfristen

**Wer:** Verein gegen Unwesen in Handel & Gewerbe Köln e.V.

**Wieviel:** 231,60 EUR

**Wir dazu:** Es ging um das Angebot eines **Durchlauferhitzers** - und hierbei ua. um den Starkstrombetrieb des Durchlauferhitzers. Bemängelt wurde, dass auf die **eingeschränkte Verwendbarkeit** eines mit Starkstrom betriebenen Durchlauferhitzers **nicht hingewiesen** wurde. Denn bei solchen Geräten muss die Installation durch den Netzbetreiber bzw. einen eingetragenen Installateur bewerkstelligt werden. Darauf muss hingewiesen werden, weil es sich um eine wesentliche Information handelt...

Abgemahnt wurden ebenso die fehlenden Angaben der Energieeffizienzklasse sowie das fehlende Spektrum der auf dem Etikett verfügbaren Effizienzklassen. Weiteren Informationen zu Energiekennzeichnung im Allgemeinen finden Sie in diesem [ausführlichen Beitrag](#).

Zweiter Abmahnpunkt: Es ging mal wieder um die **widersprüchlichen Angaben zur Widerrufsfrist auf eBay**. Das wird leider immer wieder falsch gemacht und v.a. in den letzten Monaten hochfrequent abgemahnt:

In der Widerrufsbelehrung des Händlers steht eine Frist und in dem von eBay vorgegebenen Feld zur Rücknahme steht eine andere (hier: 14 Tage und 30 Tage). Am Ende weiß der Verbraucher natürlich nicht, welche Frist gilt - und das führt dann aus Irreführungsgründen zu entsprechenden Abmahnungen. In diesem [Beitrag](#) haben wir das Thema mal genauer beleuchtet.

**Tipps für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wir haben in diesem [Beitrag](#) exklusiv für unsere Mandanten die Abmahnthemen rund um die Widerrufsbelehrung aufgeführt.

## IDO: Fehlende Verlinkung auf OS-Plattform / Fehlende Angaben zur Vertragstextspeicherung / Spielzeugverkauf: Fehlende Warnhinweise

**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:

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.

**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

## Urheberrecht: Unberechtigte Nutzung einer Zeichnung

**Abmahner:** Dario Hofschneider

**Kosten:** 1.491,07 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Hier ging es ausnahmsweise mal nicht um die unberechtigte Bildnutzung (den sog. Bilderklau), sondern um die Übernahme eines geschützten Werkes (Motiv) für eine Münze. Sofern tatsächlich ein schutzfähiges Werk vorliegt, ist natürlich auch eine solche unberechtigte Nutzung unzulässig. Auch 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.....

## Marke I: Benutzung der Marken "Škoda", "Oktavia" und "Fabia"

**Abmahner:** Škoda Auto a.s.

**Kosten:** 2.904,70 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Automobilhersteller überwachen ihre Marken (diesmal eben Skoda) im Internet sehr akribisch. In diesem Fall ging es um Auto-Fußmatten, sprich der klassische KFZ-Zubehörhandel mit nicht-original-Zubehör. Fakt ist: Ein geschütztes Zeichen darf grds. nur vom Markeninhaber oder berechtigten Dritten markenmäßig genutzt werden. Im Zubehörbereich ist eine Markennutzung zwar grds. möglich, aber nur unter genau festgelegten Voraussetzungen - sehen Sie hierzu unseren [Beitrag](#).

## Marke II: Benutzung der Marke "Stormriders"

**Abmahner:** Pumpkin and Honey Bunny UG

**Kosten:** n.n.

**Darum geht es:** Abgemahnt wurde die Benutzung des Zeichens "Stormrider Mask" - geschützt ist der Begriff Stormriders für Bekleidung. Vorwurf: Verwechslungsgefahr. Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz und auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen in den Markenschutz fallen - die Bewertung ist oft schwer. Letztlich geht es um einen phonetischen, visuellen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich kommt es bei Bewertung der Verwechslungsgefahr wechselwirkend auch auf die Warennähe an.

## Marke III: Benutzung der Marke "LUXNOTE"

**Abmahner:** Luxnote Evolution GmbH

**Kosten:** 1.501,19 EUR zzgl. Testkaufkosten

**Darum geht es:** Hier mal wieder der klassische Amazon-Anhänge-Fall: Der Abmahner rügt, dass sich ein Händler an das geschützte Markenprodukt auf der Plattform Amazon angehängt hat. Damit nutzt er das Markenzeichen im markenrechtlichen Sinne - und das wäre unberechtigt. Wir haben in diesem [Beitrag](#) mal die typischen Amazon-Abmahnfallen aufgezählt. Händler haben diesbzgl. sogar eine [Überwachungspflicht](#) ihrer Angebote.

Ansonsten gilt: Markenabmahnungen sind grds. wegen den gängigen hohen Streitwerten meist teuer. Deshalb sollte man sich hier immer rechtlichen Rat einholen.

## Marke IV: Benutzung der Marke "LaSelva"

**Abmahner:** LaSelva Toskana Feinkost-Vertriebs-GmbH

**Kosten:** 2.002,41 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es um die Nutzung der Bezeichnung LaSelva in ähnlicher Weise für Tee - geschützt war hierzu eine Wort-/Bildmarke. Es geht also um die Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortbezeichnung und einer Wort-/Bildmarke. Meist wird bei Prüfung der Verwechslungsgefahr hierbei auf den Wortbestandteil abgestellt. Im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, ist auf die **Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen**, den **Grad der Ähnlichkeit der Zeichen** und schließlich auf die **Kennzeichnungskraft** der Widerspruchsmarke abzustellen. Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist gegeben, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise davon ausgehen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Ähnlichkeit der Zeichen wird in begrifflicher, schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht untersucht.

Weitere Informationen zum Thema markenrechtliche Verwechslungsgefahr finden Sie [hier](#).

**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 dahinterstecken, 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 denkwürdig 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 Abmahnenenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung sein.

Dieses wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzungshandlung (so genannter „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt – der aber natürlich im Einzelfall über – oder unterschritten werden kann. So ist etwa auf die Dauer und Intensität der verletzten Marke, die erzielten Umsätze, den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke abzustellen und für jeden Einzelfall eine gesonderte Bewertung vorzunehmen.

Für den Schadensersatzanspruch an sich gibt es nach Wahl des Verletzten 3 Berechnungsarten:

- es ist der Gewinn, der dem Verletzer infolge der Markenverletzung entgangen ist, zu ersetzen oder
- es ist der durch den Verletzer erzielten Gewinn herauszugeben (so genannter Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
- es kann eine angemessene Lizenzgebühr (so genannter Schadenersatz im Wege der Lizenzanalogie) vom Verletzer verlangt werden.

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

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gem. § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch – dieser dient vornehmlich dafür den Schadenersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat ja keine Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemäß und umfänglich erteilt werden – gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht – in diesem Fall sind sämtliche Belege, die mit der Verletzungshandlung im Zusammenhang stehen, vorzulegen.

### **8. Und der Vernichtungsanspruch?**

Auch der besteht – gem. § 18 MarkenG. Ein solcher spielt meist in den Plagiatsfällen eine große Rolle – hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, das die Plagiatsware ein für alle Mal vom Markt verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem Markeninhaber zur Vernichtung ausgehändigt.

### **9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?**

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt hinzugezogen. Das hat für den Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:

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

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

Es sollte also genau geprüft werden, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement