

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Unzulässige E-Mail- Werbung / Uhren: Keine Registrierung iSd. ElektroG / Werbung mit "bekömmlich" / Marke: PYREX

Derzeit vergeht kaum eine Woche ohne die wenig bekömmlichen Abmahnungen mit dem Schlagwort "bekömmlich" - diese Woche können wir in diesem Zusammenhang von einem aktuellen Beschluss des LG München dazu berichten. Denn sofern Abmahnungen nicht zum Erfolg führen, dann werden die Ansprüche meist gerichtlich weiterverfolgt, meist im Schnellverfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Insofern ist eine Abmahnung immer auch eine Chance - eine gerichtliche Durchsetzung zu vermeiden. Ansonsten wurde u.a. natürlich wieder die fehlende Registrierung iSd. Verpackungsgesetzes abgemahnt. Im Markenrecht ging es um die Marke PYREX und die Kehrseite einer unberechtigten Markenabmahnung....

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:

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Abmahner:** SSD UG

**Kosten:** 280,60 EUR

**Darum geht es:** Keine Woche ohne derartige Abmahnungen. Daher ist dies mittlerweile schon ein [Klassiker](#): Dabei geht es meist um die gleiche Abmahnkanzlei 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, v.a. 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 aktuellen 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.

## Unzulässige E-Mail-Werbung

**Abmahner:** Stefan Richter

**Kosten:** 453,87 EUR

**Darum ging es:** Hier ging es um die klassische E-Mail-Werbung - ohne Einwilligung des Adressaten. Ein bekanntes Problem, das immer wieder auf dem Abmahnmarkt aufpoppt: Sei es, dass einfach gar keine Einwilligung vom Shopbetreiber bei Versendung von E-Mail-Werbung eingeholt wurde. Oder sei es, dass im Rahmen des Anmelde-Verfahrens nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Einwilligungserklärung für E-Mail-Werbung erfüllt wurden. Zudem wurden noch zahlreiche datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüche geltend gemacht.

Unsere kurze Checkliste zum Thema:

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! Und [hier](#) finden Sie einige Muster bei Geltendmachung datenschutzrechtlicher Auskunftsansprüche

## Uhren: Keine Registrierung iSd. ElektroG

**Abmahner:** Juwelier Chronotage GmbH

**Kosten:** 208,25 EUR

**Darum geht es:** Hier geht es um einen Verstoß gegen die Vorschriften des Elektrogesetzes - im Zusammenhang mit Wanduhren. Diese sind als Elektrogeräte einzustufen. Das Gesetz schreibt vor, dass der **Hersteller vor Inverkehrbringen von Elektrogeräten verpflichtet** ist, sich bei der zuständigen Behörde mit der Geräteart und **Marke registrieren zu lassen**. Dieses Register der zuständigen Stiftung EAR ist öffentlich einsehbar. Stellt sich heraus, dass sich der Hersteller nicht oder falsch registriert hat, hat auch der anbietende Händler ein Problem. **Denn das Anbieten von Elektrogeräten nicht registrierter Hersteller stellt ein abmahnbare Verhalten des Händlers dar.**

**Tipp:** Diese Abmahnungen sind nichts Neues - wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mit dem Thema (batteriebetriebene) Uhren und ElektroG schon mal auseinandergesetzt.

## Kaffee: LG München zur Werbung mit "bekömmlich"

Auch diese Woche ging es nochmal um das Schlagwort "bekömmlich". Allerdings diesmal nicht in Form einer Abmahnung, sondern eines Beschlusses des LG München I, Az. 17 HK O 12885/21 ganz aktuell vom 11.10.2021. Darin stellte das Gericht u.a. fest, dass eine Werbung mit dem Schlagwort "bekömmlich" für Kaffee zu untersagen sei. Damit ist nochmals aktuell gerichtlich bestätigt, dass eine solche Werbung wohl wettbewerbswidrig ist und dass die meisten Abmahner durchaus in der Lage ist, Ansprüche, die im Wege der Abmahnung nicht erfolgreich durchgesetzt werden konnten, gerichtlich zu verfolgen. [Hier](#) noch der Hinweis auf unserer Beitrag zum Thema.

## Marke I: Marke "Bumpli" - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

Hier ging es um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung - kurz zur Vorgeschichte: Ein Markeninhaber sah sich durch ein Angebot auf der Handelsplattform eBay in seinen Rechten verletzt. Und mahnte den Anbieter markenrechtlich (selbst, also ohne Anwalt) ab. So weit - so gut. Allerdings handelte es sich offenbar gar nicht um eine Markenverletzung. Denn der Abgemahnte drehte den Spieß um. Darauf bekam der Abmahner anwaltliche Post: **Wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung**. Damit ist nicht mehr und nicht weniger ist eine unberechtigte Markenabmahnung gemeint. Anders als im Wettbewerbsrecht kann eine **unberechtigte Markenabmahnung Schadensersatzansprüche nach sich ziehen** - und diese werden hier auch in nicht unbeträchtlicher Höhe (2.147,83 EUR) geltend gemacht.

**Fazit:** Wer markenrechtlich abmahnt, sollte das vorher genau, bestenfalls anwaltlich geprüft haben, um später solch unschöne Überraschungen zu vermeiden.

**Tipp:** Ein weiteres Thema in einem ganz ähnlichen Kontext ist die unberechtigte Löschung von scheinbar marken- oder urheberrechtswidrigen Angebote auf eBay über das sog. VeRi-Programm des Plattformbetreibers. Auch hier können sich im Falle **unberechtigter Löschung Schadensersatzansprüche** ergeben. Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mal mit dem Thema beschäftigt.

## Marke II: Benutzung der Marke "PYREX"

**Abmahner:** Corning Incorporated

**Kosten:** 2.584,09 EUR

**Darum ging es:** Hier ging es um die Nutzung des Zeichens POUREX - dies stelle eine Verletzung der eingetragenen Marke PYREX des Abmahners dar. 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.

**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.

[/Info]

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 denkwortwendig 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 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