von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Auf dem Abmahnradar: Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Uhren: Fehlende Markenregistrierung iSd. ElektroG / Unzulässige E-Mail-Werbung / Edelsteinflasche: Verletzung Geschmacksmuster / Marke: Bomi

Erfreulicherweise herrscht auf dem Abmahnmarkt eine gewisse vorweihnachtliche Ruhe. Ganz ohne geht es aber natürlich auch nicht: So wurden die Klassiker der letzten Wochen und Monate gleich mehrfach abgemahnt - die fehlende Registrierung iSd. Elektrogesetzes und des Verpackungsgesetzes. Zudem ging es um die unzulässige E-Mail-Werbung. Und es wurde wegen der Verletzung eines Geschmacksmusters abgemahnt und im Markenrecht ging es um die Marke Bomi.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal unter der Rubrik Abmahnradar neben den klassischen Abmahnfallen 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: Como Sonderposten GmbH

Kosten: 280,60 EUR

Darum geht es: Keine Woche ohne derartige Abmahnungen. Daher ist dies mittlerweile schon definitiv ein Klassiker: Diesmal wieder ein altbekannter Abmahner samt Abmahnkanzlei aktiv (zuletzt von dieser Kanzlei auch abgemahnt mit und durch Wetega UG, iOcean UG, Juwelier Chronotage GmbH u.a.) – es ging um ein Angebot auf eBay. Natürlich gelten die Vorschriften des Verpackungsgesetzes auch auf

Plattformen.

Stichwort Plattform - Stichwort Amazon: Auch FBA-Händler sind hier übrigens grds. in der Pflicht - siehe diesen Beitrag dazu.

Nochmal zur Erinnerung: 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.

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

Uhren: Fehlende Markenregistrierung iSd. ElektroG

Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH

Kosten: 953,40 EUR

Darum geht es: Hier geht es erneut 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 abmahnbares 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.

Unzulässige E-Mail-Werbung

Abmahner: Sabine Richter

Kosten: 800,39 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

Edelsteinflasche: Verletzung Geschmacksmuster

Abmahner: VitaJuwel GmbH

Kosten: 3.660,80

Darum geht es: Hier ging es um eine Edelsteinflasche. Abgemahnt wurde, dass das streitgegenständliche Angebot zu ähnlich sei. Da das "Original" als Geschmacksmuster geschützt war wurde die Verletzung desselbigen geltend gemacht. Zudem wurden auch wettbewerbs- und urheberrechtliche Ansprüche geltend gemacht. Diese Sachverhalte sind meist streitig, sofern das Design/Geschmackmuster nicht zu 100% kopiert wurde, sondern nur ähnlich ist. Es kommt dann immer auf die Gesamtbetrachtung beim Vergleich der Modelle an
Als Design ist die äußere Erscheinung eines Produktes geschützt. Ein Design ist ein gewerbliches Schutzrecht für die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Aber: **Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen**. Das wird beim Eintragungsverfahren nicht geprüft. Und dies ist im Verteidigungsfall immer ein Punkt, der angreifbar sein und ggf. entgegengehalten werden kann.

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

Google-Ads: Benutzung der Marke "Bomi"

Abmahner: Bomi Handels GmbH

Kosten: 2.293,25 EUR

Darum geht es: Hier ging es um die Nutzung des Zeichens Bomi - und zwar in einer Google-Ads Anzeige von einem Dritten (also nicht um die bloße Buchung als keyword). Das dürfte nach herrschender Rechtsprechung eine unberechtigte Markennutzung darstellen. Die adwords-Rechtsprechung hat eine lange Geschichte und ist ziemlich komplex.

Wir fassen mal zusammen: Nach Vorgaben des EuGH konkretisierte der BGH (Urteil vom 27.06.2013, Az. I ZR 53/12 – Fleurop) die Anforderungen an die rechtmäßige Werbung mit Marken und Adwords. Zusammenfassend lassen sich aus der bisherigen Rechtsprechung die folgenden Grundsätze ableiten:

1. **Buchung fremder Marken als keywords grds. erlaubt**: In dieser Nutzung ist keine Markenrechtsverletzung zu erkennen, wenn keine Funktion dieser Marke beeinträchtigt wird.

Voraussetzung: Dies hängt von der konkreten Gestaltung der jeweiligen Anzeige ab, insbesondere davon, ob

- die Anzeige einen ausreichenden Hinweis auf den Urheber enthält (die geschützte Marke des Dritten sollte nicht enthalten sein),
- für den User die fehlende Verbindung zum Markeninhaber deutlich erkennbar ist (andersrum: stellt es ein Problem dar, wenn der user eine wirtschaftliche Verbindung annimmt), und
- die Anzeigen ausreichend gekennzeichnet und von der eigentlichen Trefferliste abgegrenzt sind und der Markeninhaber nach Eingabe der Markenbezeichnung in die Suchmaske in der Trefferliste an prominenter Stelle genannt wird. Punkt c) dürfte beim Produkt Google AdWords eher unproblematisch ausfallen, das Augenmerk des Adword-Kunden sollte daher auf den Punkten a) und b) liegen.

2. Ausnahmen:

- Die **bekannte Marke**: Die Beurteilung, ob die Nutzung einer fremden Marke als keyword eine Markenrechts- und/oder Wettbewerbsverletzung darstellt, hängt zuletzt immer auch von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab; eine entscheidende Bedeutung kommt hierbei der Auffassung des einzelnen Users zu. So kann zum Beispiel eine Ausnahme vorliegen, wenn es sich bei der Buchung um eine bekannte Marke handelt und der Werbende Nachahmungen anbietet.
- Es geht um ein **bekanntes Vertriebssystem**: Dann ist die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt, wenn in der Adwords-Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Zeicheninhaber und dem Werbenden hingewiesen wird. Hintergrund: Verkehr vermutet Partnerunternehmen.

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 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 verletzen 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 abzumahnen, 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