von Rechtsanwalt **Felix Barth**

# Auf dem Abmahnradar: Biozidprodukte: Fehlende Warnhinweise / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Uhren: Fehlende Markenregistrierung iSd. ElektroG / Marken: Kodra, ILBAY's, Ceran

Diese Woche waren wieder mal die Markenabmahnungen recht stark vertreten - u.a. ging es um die Marke Ceran und damit um die Problematik der scheinbaren Gattungsbezeichnungen. Vergleichbar mit den Abmahnungen zur Bezeichnung Kodra. Im Wettbewerbsrecht gibt es wenig Neues zu berichten: Weiterhin stehen die Abmahnungen zur fehlenden Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes und des Elektrogesetzes im Fokus - zudem wurde wegen der fehlenden Warnhinweise beim Anbieten von Biozidprodukten abgemahnt....

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:

## Biozidprodukte: Fehlende Warnhinweise

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

**Kosten**: 238,00 EUR

**Darum geht es**: Diese Biozid-Abmahnungen sind nicht ganz neu: Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang die irreführende Werbung mit dem Schlagwort **"antibakteriell"** abgemahnt. Nun ging es hier um ein Desinfektionsmittel und den fehlenden Warnhinweis:

> *"Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen."*

Wichtig ist, dass dieser Hinweis sich deutlich von der eigentlichen Werbung abheben und gut lesbar sein muss. Selbstverständlich ist der Warnhinweis nicht nur im Rahmen von Angeboten im eigenen Onlineshop erforderlich, sondern auch beim Anbieten über Verkaufsplattformen wie Amazon.de oder eBay.de.

**Tipp**: In diesem Beitrag erfahren Sie mehr zur Werbung bei Biozidprodukten.

## 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 seit Juli diesen Jahres novelliert - Infos zu den aktuellen anstehenden 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.

## Marke I: Benutzung der Marke "KODRA"

**Abmahner:** Römer Systems GmbH

**Kosten:** 2.538,10 EUR

**Darum geht es:** Hierzu wurde vor einiger Zeit bereits mehrfach abgemahnt - jetzt liegen uns wieder Abmahnungen dazu vor: Es geht um die Marke KODRA - die Abgemahnten hatte in ihren Angeboten das Zeichen Korda verwendet - als Materialbezeichnung. Auch dies wird von den Gerichten regelmäßig als markenmäßige Nutzung angesehen und ist damit markenrechtswidrig, sofern es sich nicht um Originalware handelt.

## Marke II: Benutzung der Marke "ILBAY's"

**Abmahner:** Umit Ilbay

**Kosten:** 2.595,58 EUR

**Darum geht es:** Ein Klassiker auf Amazon: Das Anhängen an Markenprodukten ohne das Original liefern zu können - dies ist ein markenrechtliches Thema, wenn es dabei um eingetragene Markenprodukte geht: Vermeiden Sie es also sich an Amazon-Angebote dranzuhängen, wenn der Ursprungsartikel markenrechtlich geschützt ist, dies dem Angebot zu entnehmen ist und Sie lediglich einen (wenngleich identischen) No-Name-Artikel anbieten.

# Marke III: Benutzung der Marke "Ceran"

**Abmahner:** Schott AG

**Kosten:** 2.584,09 EUR

**Darum geht es:** Hier mal wieder eine Abmahnung aus der Kategorie Gattungsbezeichnung: Es wird ein markenrechtlich geschützter Begriff (hier: Ceran) für eine scheinbare Gattungsbezeichnung (Ceranfeld) genutzt. Das kommt immer wieder vor - und führt immer wieder zu Abmahnungen, weil sich die Rechteinhaber der scheinbaren Gattungsbezeichnung gegen eine solche Verwendung wehren.

Wir hatten uns in diesem Beitrag mal mit dem Problemkreis Gattungsbezeichnungen ganz allgemein befasst.

**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.

/Info

Autor:
**RA Felix Barth**
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement