

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: VerpackungsG und ElektroG: Fehlende Registrierung / Werbung mit "low carb" / Marke: BABYborn etc.

Neues Jahr - neue Abmahnungen? Ja und nein: Natürlich steht das Abmahnrad nicht still und es wird weiter munter angemahnt, allerdings handelt es sich dabei nur bedingt um neue Abmahnungen. Altbekannt sind die Abmahnungen etwa in Sachen fehlende Registrierung iSd. Verpackungsgesetzes oder ElektroG. Eher neu dagegen die abgemahnte unberechtigte Nutzung von EAN-Codes. Die Abmahnungen im Markenrecht wegen Nutzung des Begriffes BaBYborn sind dagegen wiederum nichts Neues.

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: Como Sonderposten GmbH

Kosten: 280,60 EUR

Darum geht es: Keine Woche ohne derartige Abmahnungen - das scheint auch für 2022 zu gelten, zumindest bisher. 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.). 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: Infos zu den Vorgaben in Sachen Verpackungsgesetz für 2022 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.

Armbanduhren: Verstoß gg. ElektroG wegen fehlender Markenregistrierung

Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH

Kosten: 280,60 EUR

Darum geht es: Ein weiterer alter Bekannter: Abgemahnt werden Verkäufer, die **batteriebetriebene Uhren** (insbesondere Armbanduhren) anbieten, für die **kein (ordnungsgemäß) registrierter Hersteller** im Sinne des ElektroG existiert. Die abgemahnten Verkäufer hatten die Uhren vornehmlich auf eBay eingestellt - unter dem jeweiligen Markennamen. Diesen Markennamen hat der Abmahner bei der **Stiftung EAR** auf eine ordnungsgemäße Registrierung überprüft. Denn: **Batteriebetriebene Uhren sind Elektrogeräte**. Wer solche Waren verkauft, sollte daher unbedingt prüfen, ob eine ordnungsgemäße Registrierung bei der Stiftung EAR im Sinne des ElektroG besteht und sich dabei nicht zwingend auf den Hersteller verlassen. Ist diese nicht gegeben, müssten die Waren unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, da sie nicht verkehrsfähig sind.

Wir hatten bereits [hier](#) zum Thema berichtet.

Werbung mit "low carb"

Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Aktuell werden Online-Händler abgemahnt, die Lebensmittel vertreiben und diese mit der Angabe "Low Carb" bewerben - uns liegen hierzu mehrere Abmahnungen vor. Die Bezeichnung eines Lebensmittels mit der Formulierung "Low Carb" ist in Ermangelung einer nach der HCVO genehmigten Ausweitung der Begriffe „low“ oder „gering“ auf Kohlenhydrate unzulässig. Sie kann vor allem auch nicht

als zugelassene Formulierung im Sinne von „reduzierter Kohlenhydrat-Anteil“ verstanden werden, da der reduzierte Gehalt stets in Relation zu einem Vergleichsobjekt gesetzt werden muss. Allerdings ist die Sache rechtlich nicht ganz unumstritten - wir haben in [diesem ausführlichen Beitrag](#) alle Aspekte zum Thema aufgegriffen.

Irreführende Werbung mit Wirkweisen / Fehlendes Zutatenverzeichnis

Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Abgemahnt wurde ein Angebot von einem Nahrungsergänzungsmittel - welches beworben wurde mit positiven Auswirkungen auf den Alterungsprozess ("Vitalstoff für Gesundheitsbewusste/Vitaminbombe/Gesundheitsboost/ entzündungshemmende Eigenschaften" und und und).

Vorwurf: **Irreführung, da eine solch beworbene Wirkung dem Lebensmittel nicht zukommt, zumindest ist dies wissenschaftlich nicht erwiesen.** Und: Es handelt sich um eine gesundheitsbezogene Angabe iSd. Lebensmittel -GesundheitsangabenVO(LGVO/Health-Claims-VO).

Die hier einschlägige sog. Health-Claims-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.1924/2006) verfolgt zwei Ziele:

- Zum einen soll ein hohes Schutzniveau für den Verbraucher gewährleistet werden, was heißen soll, dass in Zukunft »Gesundheitsversprechen« nur noch dann zulässig sind, wenn sie auch eingehalten werden.
- Zum anderen soll eine europaweit einheitliche Regelung den freien Warenverkehr gewährleisten, indem gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Damit stellt die Verordnung umgekehrt aber auch Rechtssicherheit für die Unternehmen her.

Für gesundheitsbezogene Angaben gilt gemäß Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung das so genannte „**Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt**“: Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung schreibt das Folgende vor:

“

"(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten, sofern sie nicht den allgemeinen Anforderungen in Kapitel II und den speziellen Anforderungen im vorliegenden Kapitel entsprechen, gemäß dieser Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind."

”

Gesundheitsbezogene Angaben sind also grundsätzlich verboten, sofern sie nicht

- den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsätzen und
- den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene Angaben entsprechen,
- gemäß der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Art. 13 und 14 der Verordnung aufgenommen sind.

Exkurs: Und hier einige weitere Beispiele für Werbung, die von den Gerichten bereits als gesundheitsbezogen eingestuft wurden und mit Vorsicht zu genießen sind:

- "Praebiotik® zur Unterstützung einer gesunden Darmflora"
- "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"
- Aussagen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel geeignet seien, dem Verwender zu einer mühelosen Raucherentwöhnung zu verhelfen
- Bezeichnung wie „bekömmlich“, verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt an Stoffen, die von einer Vielzahl von Verbrauchern als nachteilig angesehen werden.
- "Granatapfelpulver hilft bei der Regeneration der Haut und ist ein hochwirksames Antioxidans, welches Umweltgifte bindet, die die Hautalterung antreiben."
- „Mit probiotischen Kulturen“
- "Produkt X: Empfehlenswert für schöne Haut und Haare und zudem gut für Zähne und Knochen"
- "Stärkt die Blasen- und die Prostatafunktion" / "Durch diese Nährstoffkombination stärken Sie die Blasenmuskulatur, deren Funktionsfähigkeit für die geregelte Entleerung der Blase von entscheidender Bedeutung ist" / "Beim Mann unterstützen die Vitalstoffe des Kürbissamens zusätzlich die Gesunderhaltung der Prostatafunktion"
- Werbung für Kindermilch: "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterie"
- „Erhalt der kognitiven Funktion“
- „Fitness für die grauen Zellen"
- "Probiotik®: mit natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus der Muttermilch gewonnen werden“
- "Die X enthalten ... Echinacea und Holunderblüten, die dafür bekannt sind, die natürlichen Abwehrkräfte unterstützen zu können"
- Produkt X "hält fit im Alter und beugt vorzeitigem Altern vor"

Hinweis: Weiterführende Informationen zum Thema Health-Claims können Sie in unserem [Großbeitrag zur Health-Claims-Verordnung](#) nachlesen!

Zudem wurde hier die fehlerhafte Lebensmittelkennzeichnung bzw. u.a. um das **fehlende Zutatenverzeichnis** abgemahnt:

Online-Händler, die vorverpackte Lebensmittel durch Einsatz von Fernkommunikationstechniken (z.B. E-Mail, Katalog, Internet) zum Verkauf anbieten, sind (schon seit dem 13.12.2014) verpflichtet, dass Verbrauchern noch vor dem Abschluss eines Kaufvetrages bestimmte Pflichtinformationen verfügbar gemacht werden.

Gemäß Artikel 9 EU-Lebensmittelinformationsverordnung handelt es sich dabei neben der Zutatenverzeichnis um folgende Angaben:

- Die Bezeichnung des Lebensmittels
- **Das Verzeichnis der Zutaten**
- Alle in Anhang II aufgeführten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die Derivate eines in Anhang II aufgeführten Stoffes oder Erzeugnisses sind, die bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet werden und - gegebenenfalls in veränderter Form - im Enderzeugnis vorhanden sind und die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen.
- Die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten
- Die Nettofüllmenge des Lebensmittels
- Gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Anweisungen für die Verwendung
- Der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers* nach Artikel 8 Absatz 1
- Das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies nach Artikel 26 vorgesehen ist.
- Eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu verwenden.
- Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent.

Faustregel für die Onlinekennzeichnung: Orientieren Sie sich an der Produktverpackung! [Hier](#) finden Sie alles Wissenswerte zum Thema Onlinekennzeichnung.

eBay: Mitnutzung EAN-Codes

Abmahner: GS1 Germany GmbH

Kosten: 1.375,88 EUR

Darum geht es: Die EAN (bzw. GTIN) ist ein einmaliger, unverwechselbarer Barcode, welcher in Deutschland gegen Gebühr durch die GS1 Germany vergeben wird. Listet nun ein Händler seinen Artikel etwa bei eBay (gilt auch für Amazon) unter Verwendung seiner EAN (bzw. GTIN) und schließt sich ein Konkurrent dem Angebot an, so könnte in diesem „dranhängen“ ein Wettbewerbsverstoß zu sehen sein -

so jedenfalls auch der Vorwurf des Abmahners. Grds. ist das nicht ganz unbegründet - zumindest hat das [LG Bochum](#) das vor längerer Zeit auch so gesehen.

Exkurs Amazon: Gerade Amazon ist neben eBay für Händler in diesem Zusammenhang mit Vorsicht zu genießen - wir haben in diesem ausführlichen [Beitrag](#) mal eine Handlungsanleitung für ein rechtssicheres Verkaufen auf dieser Plattform zusammengestellt.

Edelsteinflasche: Verletzung Geschmacksmuster

Abmahner: VitaJuwel GmbH

Kosten: 3.660,80 EUR

Darum geht es: Hier ging es um eine Edelsteinflasche. Abgemahnt wurde, dass das streitgegenständliche Angebot zu ähnlich sei (gleichzeitig wurde hier übrigens eine Vertragsstrafe wegen des Verstoßes gegen eine bereits abgegebene Unterlassungserklärung geltend gemacht - nun wird eine "schärfere" Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe gefordert). 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/Geschmacksmuster 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.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Thorben Wengert

Kosten: 1.077,92 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Wie fast jede Woche wird eine Verletzung des Urheberrechtes wegen unberechtigter Nutzung von Bildmaterial geltend gemacht. Derartige Bilderklau-Abmahnungen erleben derzeit zumindest gefühlt eine neue Hochzeit. Bei diesen Urheberrechtsabmahnungen geht es generell 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.....so auch hier, was man an der eindrucksvollen Summe der Schadensersatzzahlung sieht.

Der Schadensersatzanspruch kann sich übrigens 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.

Marke: Benutzung der Marke "BABYborn"

Abmahner: Zapf Creation AG

Kosten: 2.518,10 EUR

Darum geht es: Nix neues in 2022: Es geht um die Nutzung des zweifelsohne geschützten Namens **BABYborn im Bereich Puppenzubehör**. Die Abgemahnte nutzte das geschützte Zeichen für ihre Puppenkleidung - um darauf hinzuweisen, dass der Anzug etwa für **BABYborn-Puppen** passen.

Die Sachlage ist ein bisschen vergleichbar mit dem Zubehörhandel - hier gibt es immer wieder markenrechtliche Konflikte zwischen Hersteller und dem Zubehörhandel, wenn der Markenname genutzt wird, um die Bestimmung der eigenen Marke auszudrücken. Siehe hierzu auch unseren [Beitrag](#). Auch wenn es vorliegend nicht um ein Zubehör geht, so könnte man je nach Einzelfall und konkreter Verwendung dennoch mit der Bestimmungsangabe argumentieren...

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 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 / Partnermanagement