

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Webfonts-Abmahnungen / Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung / Irreführende Bezeichnung: Marmelade / Fehlerhafte Grundpreise / Marken: Spinning, HULA HOOP

Nachdem die Webfonts-Abmahnungen immer mehr in den Hintergrund rücken und nur noch vereinzelt Privatpersonen hier abmahnen, macht es den Anschein, dass alte Bekannte wieder das Ruder übernehmen. So gab es wieder die Grundpreis-Abmahnungen oder die Abmahnungen zur fehlenden Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes oder zur unzulässigen Bewertungserinnerung. Insofern: Alles (fast) beim Alten. Im Markenrecht ging es diesmal um vermeintliche Gattungsbegriffe...

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:

DSGVO: Unzulässige Webfonts-Nutzung

Abmahner: Meur Media

Kosten: 140,00 EUR

Darum geht es: Und nochmal geht es um die Webfonts-Abmahnungen: Derzeit trudeln von den Hauptakteuren der Abmahnwelle nur noch vereinzelt meist etwas ältere Abmahnungen ein. Wir merken uns also weiterhin diese beiden Abmahner bzw. v.a. Abmahnkanzleien:

- Abmahner Martin Ismail - vertreten durch **RA Kilian Lenard** (diesbzgl. ist es ruhiger geworden) und
- Abmahner Omar Taha M Salhin (ebenso Jolanta Januszewski / Wang Yu) - vertreten durch die **RAAG Kanzlei**

Wieder etwas agiler sind die Abmahnungen durch und von [Privatpersonen](#) - derzeit: **Meur-Media** Datenschutz aus Berlin. Was genau dahinter steckt verrät die Abmahnung an sich nicht. Zudem enthält das Schreiben einige Ungereimtheiten und in einem konkreten Fall wurde auch auf Abgemahntenseite der falsche Verantwortliche abgemahnt. Alles in allem unser Eindruck: Hier wurde schlampig recherchiert.

So oder so, rein rechtlich hat es mit den Webfonts folgende Bewandnis: Unter Berufung auf das [Urteil des Landgericht München I vom 20.01.2022 \(Az. 3 O 17493/20\)](#) werden Seitenbetreiber wegen der Einbindung von Google Webfonts durch Ersatzforderungen unter dem Deckmantel einer Datenschutzverletzung abgemahnt.

Unser Ratschlag für all diese Abmahnfälle bleibt aus technischer Sicht: Bei einer dynamischen Einbindung von Google Fonts dürfte in der Tat eine Datenschutzverletzung zu bejahen sein und es könnten entsprechende Ansprüche auf Unterlassung und Kostenerstattung bestehen. **Die Einbindung sollte sicherheitshalber lokal erfolgen.**

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben uns in diesem ausführlichen [Beitrag](#) mit den Abmahnungen von Rechtsanwalt Kilian Lenard und [hier](#) mit dem Abmahnungen der RAAG Kanzlei auseinandergesetzt - jeweils mit einem **ausführlichen Musterschreiben** als Reaktion auf die Abmahnung.

Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Abmahner: iOcean UG

Kosten: 250,00 EUR

Darum geht es: Um diese Abmahnungen wurde es zuletzt etwas ruhiger - nun sind sie wieder da: Eigentlich fast schon ein [Klassiker](#): Es ging hier um Angebote 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: Ab dem 01.07.2022 gilt die Registrierungspflicht auch für nicht lizenzierungspflichtige Verpackungen - siehe hierzu unseren [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. Und wer in diesem Zusammenhang schon an 2023 denkt: [Hier](#) finden Sie eine Übersicht zu den Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz.

Irreführende Bezeichnung: Marmelade

Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Klingt etwas ungewöhnlich, aber es ging hier in der Tat um **die irreführende Bezeichnung als Marmelade** - und damit um einen Verstoß gegen die Vorschriften der Konfitüren-Verordnung. Dort heißt es in Anlage 1 lit.5 zur Begriffsbestimmung Marmelade:

“

Marmelade ist die streichfähige Zubereitung aus Wasser, Zuckerarten und einem oder mehreren der nachstehenden, aus Zitrusfrüchten hergestellten Erzeugnisse: Pülpe, Fruchtmark, Saft, wässriger Auszug, Schale. Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfrüchte beträgt mindestens 200 g, von denen mindestens 75 g dem Endokarp entstammen.

”

Der Vorwurf war, dass die Marmelade aus Erdbeere hergestellt wurde und Erdbeeren als solche keine Zitrusfrüchte sind. Das ist schon sehr spitzfindig.

Zudem wurde die fehlende **Nährwertdeklaration** abgemahnt: Was ist hier eigentlich zu kennzeichnen? Grundsätzlich gelten die Informations- und Kennzeichnungsvorgaben der LMIV für alle Arten von vorverpackten Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln, um einen einheitlichen Aufklärungsstand in sämtlichen Kategorien und unabhängig von der stofflichen und physischen Beschaffenheit der einzelnen Produkte zu gewährleisten. Und wie ist zu kennzeichnen: Nach den Vorschriften der LMIV müssen Angaben über einzelne bestimmte Nährwerte und -stoffe verpflichtend und in jedem Fall in die Deklaration aufgenommen werden. Faustregel: Orientieren Sie sich an der Produktverpackung!

Exkurs: Ausnahme: Für folgende Produkte und Lebensmittelkategorien ist eine Nährwertdeklaration **nicht** verbindlich:

- Nahrungsergänzungsmittel im Geltungsbereich der RL 2002/46/EG (Art. 29 Abs. 1 lit. a LMIV)
- Natürliche Mineralwässer (Art. 29 Abs. 1 lit. b LMIV)

- Alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent (Art. 16 Abs. 4 LMIV)
- Nicht vorverpackte Lebensmittel, auf Wunsch des Verbrauchers am Verkaufsort (z.B. Wochenmarkt, Hofläden etc.) verpackte oder nur zum unmittelbar nachfolgenden Verkauf verpackte Lebensmittel (Art. 44 Abs. 1 LMIV in Verbindung mit der deutschen vorläufigen Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung, die eine Nährwertdeklaration nicht vorsieht)
- Lebensmittel nach Anhang V der LMIV, also
 - Unverarbeitete Erzeugnisse, die nur aus einer Zutat oder Zutatengruppe bestehen (z.B. Honig)
 - verarbeitete Erzeugnisse, die lediglich einer Reifungsbehandlung unterzogen wurden und die nur aus einer Zutat oder Zutatengruppe bestehen (z.B. Käse, Milchprodukte)
 - für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Wasser, auch solches, dem lediglich Kohlendioxid und/oder Aromen zugesetzt wurden
 - Kräuter, Gewürze oder Mischungen daraus
 - Salz und Salzsubstitute
 - Tafelsüßen
 - Erzeugnisse im Sinne der RL1999/4/EG (Kaffeeextrakt, Instant- oder löslicher Kaffee, Zichorien-Extrakt, Instant- oder lösliche Zichorien)
 - ganze oder gemahlene Kaffeebohnen und ganze oder gemahlene entkoffeinierte Kaffeebohnen
 - Kräuter- oder Früchtetees, Tee, entkoffeinierter Tee, Instant- oder löslicher Tee oder Teeextrakt, entkoffeinierter Instant- oder löslicher Tee oder Teeextrakt ohne Zusatz weiterer Zutaten als Aromen, die den Nährwert des Tees nicht verändern
 - Gärungssessig und Essigersatz, auch solche, denen lediglich Aromen zugesetzt wurden
 - Aromen
 - Lebensmittelzusatzstoffe
 - Verarbeitungshilfsstoffe
 - Lebensmittelenzyme
 - Gelatine
 - Gelierhilfen für Konfitüre
 - Hefe
 - Kaugummi
 - Lebensmittel in Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger als 25 cm² beträgt (Drops- oder Bonbons in kleinen Döschen, TicTacs etc.)

Wir haben in diesem ausführlichen [Beitrag](#) alle Wissenswerte zum Thema Nährwertkennzeichnung erläutert.

Abtropfgewicht: Fehlerhafte Grundpreise

Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 232,05 EUR

Darum geht es: Meist geht es bei den Grundpreis-Abmahnungen um fehlende Grundpreise - diese Abmahnung war aber insofern besonders, als dass hier **fehlerhafte Grundpreise** abgemahnt wurden. Konkret: Der abgemahnte Händler hatte die falsche Füllmengenangabe bezogen: Es ging hier um Ware mit angegebenem Abtropfgewicht - bei diesen Waren stellt das Abtropfgewicht dann auch das [Bezugsgewicht](#) dar. Hier hatte der Händler wohl einen Fehler gemacht und sich wohl auf das Gesamtgewicht bezogen - so dass ein falscher Grundpreis angegeben wurde.

Hier nochmal zusammengefasst Wissenswertes über dieses Thema:

1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie, Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden.
2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.
3. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder -Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein.
4. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig, wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.
5. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Brauchbare Tipps zum Thema Grundpreise gerade auch in Bezug auf die neuen gesetzlichen Anforderungen finden Sie in diesem [Beitrag](#).

Heilpflanzenöl: Fehlende Registrierung im Versandhandels-Register

Abmahner: Sachse Vertriebs GbR

Kosten: 750,00 EUR

Darum ging es: Auch diese Abmahnungen kennen wir von früher im Zusammenhang mit Desinfektionsmittel (von der relativ bekannten Abmahnkanzlei Sandhage). Heilpflanzenöl soll als Arzneimittel einzustufen sein - und der Verkauf wird damit durch die strengen Vorschriften des Arzneimittelgesetzes reglementiert. Der anbietende Onlineshop muss danach in einem Versandhandels-Register eingetragen sein und ein sog. EU-Sicherheitslogo führen, mit der die Verkaufsberechtigung des Onlineshops überprüft werden kann. Das fehlte hier dem abgemahnten Verkäufer.....

Exkurs: Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mit den rechtlichen Anforderungen und den bisherigen ganz verwandten Abmahngründen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Desinfektionsmittel intensiv auseinandergesetzt.

Unzulässige Werbung: Bewertungserinnerungsmail

Abmahner: Stefan Richter

Kosten: 627,13 EUR

Darum ging es: Hier ging es um unzulässige E-Mail-Werbung, also ohne Einwilligung des Adressaten. Und zwar hier im Zusammenhang mit der Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung. Auch solche Bewertungserinnerungen sind grds. als Werbung einzustufen und daher gilt: Es muss eine wirksame Einwilligungserklärung für E-Mail-Werbung vorliegen. Zudem wurden noch zahlreiche datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüche geltend gemacht. Pikant: Abmahner und vertretender Anwalt sind ein und dieselbe Person.

TIPP: Mehr zu dieser umfangreichen Abmahnung finden Sie in diesem [Beitrag](#).

Exkurs: Newsletterversand: Weil das in mittelbarem Zusammenhang steht und auch immer wieder abgemahnt wird (also der unzulässige klassische Versand von Newslettern mangels Einwilligung - abgemahnt von der ADEBO Medical & Trade GmbH) - 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!

Marke I: Benutzung der Marke "Spinning"

Abmahner: Mad Dogg Athletics Inc.

Kosten: 2.293,70 EUR

Darum geht es: Spinning, Crossfit, Tempo-Taschentuch, Labello, O.B. etc. - in anderen Worten: Hier geht es um den Fall, wenn aus einer Marke ein Gattungsbegriff wird. In vorliegendem Fall ging es um den Begriff Spinning, eine eingetragene Marke für ein Fitnessfahrrad. Dieser aber eben auch gerne als Gattungsbegriff verwendet für derartige Räder. Wann immer Marken zu einem generischen Begriff werden, heißt das nicht, dass eine Nutzung durch Dritte zulässig ist. Nur sofern dem Markeninhaber vorzuwerfen ist, er hätte sich dieser Entwicklung nicht entgegengestellt, kann ggf. argumentiert werden, dass der Begriff frei verfügbar ist. Mahnt der Rechteinhaber, wie auch hier, ab, dann ist das eher kein gutes Verteidigungsargument für den Abgemahnten.

Tipp: Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mal mit dem Thema Gattungsbezeichnung vs. Marke auseinandergesetzt.

Marke II: Benutzung der Marke "HULA HOOP"

Wer: Wham-O Holding Ltd.

Wieviel: 1.907,10 zzgl. Schadensersatz

Wir dazu: Und nochmal das Thema Gattungsbezeichnung aus dem Fitnessbereich: Ähnlich wie bei der vorgenannten Markenabmahnung wurde hier die Nutzung eines vermeintlich generischen Begriffes abgemahnt: Es geht um einen Fitnessreifen, der im Volksmund gerne als HULA HOOP bekannt ist. Blöd nur, dass dieser Begriff als Marke eingetragen ist. Dann ist eine Nutzung nur mit Genehmigung des Rechteinhabers zulässig.

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 beigelegte 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