

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Fehlende Registrierung im Versandhandels-Register / Textilkennzeichnung / Google Ads / Marke: GRASHOPPER, CROSSFIT

Ein bunter Strauß an Abmahnthemen: Sei es die fehlende Registrierung im Versandhandels-Register oder im Sinne des Verpackungsgesetzes. Oder sei es die fehlerhafte Textilkennzeichnung oder die fehlenden Grundpreise. Alles keine unbekanntenen Abmahnthemen jedenfalls. Im Markenrecht ging es diesmal u.a. um rechtsverletzende Google-Werbeanzeigen und die Marken GRASHOPPER und CROSSFIT.

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:

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.

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.

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: Schon seit dem 01.07.2022 gilt die Registrierungspflicht auch für nicht lizenzierungspflichtige Verpackungen - siehe hierzu unseren [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. Und wer in diesem Zusammenhang schon an 2023 denkt: [Hier](#) finden Sie eine Übersicht zu den Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz.

Fehlerhafte Textilkennzeichnung?"

Abmahner: Verein gegen Unwesen in Handel & Gewerbe Köln e.V.

Kosten: n.n.

Darum geht es: Hier ging es ausnahmsweise mal nicht um eine Abmahnung, sondern um eine Berechtigungsanfrage (was die Vorstufe zur Abmahnung darstellen kann): Der oben genannte Verein hat beim Händler angefragt, weil die im Angebot genannte Textilizusammensetzung von den Textil-Testergebnissen eines beauftragten Prüflabors abwich. Der Händler hat in solchen Fällen erstmal Zeit seine Sicht der Dinge zu schildern. Oder ggf. vorbeugend eine Unterlassungserklärung abzugeben, sofern der Vorwurf nicht zu entkräften ist. So oder so: Die korrekte Textilkennzeichnung ist wichtig!

TIPP: Sollten Sie Textilerzeugnisse verkaufen, so achten Sie darauf, die folgenden 3 Regeln einzuhalten:

Regel Nr. 1: Für die Beschreibung der Faserzusammensetzungen auf Etiketten und Kennzeichnungen von Textilerzeugnissen dürfen nur die Textilfaserbezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung verwendet werden.

Regel Nr. 2: Die Bezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung dürfen weder alleinstehend noch in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort für andere Fasern verwendet werden!

Regel Nr. 3: Firmenbezeichnungen oder Markenzeichen (wie z.B. „Lycra“) sind keine zulässigen Angaben zur Textilfaserzusammensetzung. Durch das Verbot der Verwendung von Markennamen als Rohstoffstoffgehaltsangabe soll verhindert werden, dass Verbraucher unrichtige Vorstellungen über die Beschaffenheit des Textilerzeugnisses haben könnten. Zulässig ist es jedoch, wenn Firmenbezeichnungen oder Markenzeichen den laut der Europäischen Textilkennzeichnungsverordnung zulässigen Bezeichnungen von Textilfasern unmittelbar voran- oder nachgestellt werden

[Hier](#) finden Sie einen Leitfaden zur Textilkennzeichnungsverordnung.

Fehlende Grundpreise

Abmahner: Deutscher Konsumentenbund e.V.

Kosten: 374,80 EUR

Darum geht es: Nachdem es zuletzt um den [fehlerhaften Grundpreis](#) ging, geht es jetzt nochmal um den fehlenden Grundpreis. Beides ist jedenfalls ein Verstoß gegen die Preisangabenverordnung.

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](#).

Google-Ads: Benutzung der Marke "Mammaly"

Abmahner: Peturo GmbH

Kosten: 2.293,25 EUR

Darum geht es: Hier ging es um die Nutzung des Zeichens Mammaly - 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.

Weitere Informationen zum Thema Google Ads und Markenrecht finden Sie [hier](#).

Marke I : Benutzung der Marke "GRASHOPPER"

Abmahner: Sioux Holding GmbH

Kosten: 2.852,10 EUR

Darum geht es: Unter der Bezeichnung GRASHOPPER hat der Rechteinhaber diverse Wort- und Wort/Bildmarken schützen lassen. Die Abgemahnte hatte das Zeichen für die identischen Waren (hier Schuhe)genutzt - mit einer Zusatzbezeichnung, die aber an der Markenverletzung nichts ändere, weil dieser Zusatz beschreibend erfolgte. Insgesamt eine klassische Abmahnung bei klassischer Markenverletzung, kann man sagen. Über den Streitwert (100.000 EUR) dagegen kann man aber natürlich diskutieren.

Marke II: Benutzung der Marke "CROSSFIT"

Abmahner: CrossFit LLC

Kosten: 3.744,50 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: CROSSFIT, Spinning, HULA HOOP: Gerade im Sportbereich mahnen die Markeninhaber derzeit [vermehrt](#) ab. In diesem Fall nun ging es wiederum um den Begriff CROSSFIT, der im Fitnessbereich für ein bestimmtes Fitnessprogramm steht - das aber markenrechtlich geschützt ist. Ähnlich wie wir das bei dem Begriff Spinning (Training mit Schwungrädern - auch markenrechtlich geschützt und Gegenstand von Abmahnungen) kennengelernt haben. 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 der Rechteinhaber, wie auch hier, aber ab, dann ist das eher kein gutes Verteidigungsargument.

Tipp: Wir haben uns in [diesem Beitrag](#) mit dem Phänomen Gattungsbegriff vs. Marke auseinandergesetzt.

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