von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Unzulässige E-Mail-Werbung / Gewerblich statt privat / Fehlende Grundpreise / Marken: Drachenfeuer, maxgo

E-Mail-Marketing will gekonnt sein - denn hier gibt es regelmäßig Abmahnungen wegen unberechtigter Zusendung von Werbemails. Ebenso regelmäßig wird seit Jahren der fehlerhafte oder der fehlende Grundpreis abgemahnt. Im Urheberrecht ging es diesmal wie gewohnt um die unberechtigte Bildnutzung - wobei hierbei nur Zahlungsansprüche geltend gemacht wurden. Und im Markenrecht wurde die unberechtigte Nutzung der Marken Drachenfeuer und maxgo 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:

Unzulässige E-Mail-Werbung

Abmahner: Mario Bauer

Kosten: 540,50 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

Irreführung: Gewerblich statt privat

Abmahner: iOcean UG (haftungsbeschränkt)

Kosten: 1.798,69 EUR

Darum geht es: Ein bekannter Abmahner, ein bekanntes Abmahnthema und ein bekannter Abmahnanwalt (Kanzlei Sandhage): Die Abmahnung eines scheinbar privat handelnden Verkäufers, der aber eigentlich gewerblich handelt - ganz offensiv hatte dieser Händler mit einem Haftungssauschlusses wegen Privatverkauf geworben. Und das obwohl ein Impressum angegeben war. Die Widerrufsbelehrung und der Hinweis zur Gewährung von Mängelrechten sowie AGB fehlten allerdings. In dem besonderen Fall wurde dem Abmahner folgendes angeboten: Entweder einen Vergleich annehmen und 750 EUR zahlen und den Handel über den Privataccount beenden oder wie gewöhnlich bei Abmahnungen eine Unterlassungserklärung abgeben und 1.798,69 EUR zahlen.

Aber wann wird eigentlich aus einem privaten ein gewerblicher Verkäufer? Hier gibt es zahlreiche Urteile (und leider ganz unterschiedliche Meinungen), die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben:

Wir haben das in diesem Beitrag mal zusammengefasst.

Durchlauferhitzer: Fehlende Angaben zur Installation

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

Kosten: 130,00 EUR

Darum geht es : Es ging um das Angebot eines **Durchlauferhitzers** - und hierbei u.a. um den Starkstrombetrieb des Durchlauferhitzers. Bemängelt wurde, dass auf die **eingeschränkte Verwendbarkeit** eines mit Starkstrom betriebenen Durchlauferhitzers **nicht hingewiesen** wurde. Denn bei solchen Geräten muss die Installation durch den Netzbetreiber bzw. einen eingetragenen Installateur bewerkstelligt werden. Darauf muss hingewiesen werden, weil es sich um eine wesentliche Information handelt....

Tipp: Wir haben in diesem Beitrag alles Wissenswerte zu diesem Thema samt einer praxisrelevanten Mustererklärung veröffentlicht.

Fehlende Grundpreise

Abmahner: Deutscher Konsumentenbund e.V.

Kosten: 499,29 EUR

Darum geht es: Hier ging es mal wieder um die Preisangabenverordnung. Abgemahnt wurden diesmal wiederum nicht der fehlerhafte Grundpreis - sondern der fehlende Grundpreis.

Stichwort Grundpreisangaben - hier noch einmal Wissenswertes zu diesem Thema zusammengefasst:

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.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: dpa Picture-Alliance GmbH

Kosten: 519,99 EUR

Darum geht es: Diesbezüglich werden uns schon seit Jahren regelmäßig Abmahnungen vorgelegt: Hier wurde wegen der angeblich unberechtigten Nutzung u.a. von geschütztem Bildmaterial abgemahnt. Wobei: Abmahnung ist hier eigentlich der falsche Ausdruck: Denn es werden nur Schadensersatzansprüche geltend gemacht, auf Unterlassungsansprüche bzw. die Abgabe einer Unterlassungserklärung wird ausdrücklich verzichtet. Hier muss jeder Abgemahnte selbst prüfen, ob das Zahlungsangebot attraktiv ist und/oder ggf. besser vorbeugend eine Unterlassungserklärung abzugeben ist und dann möglicherweise ins streitige Verfahren gewechselt werden soll.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen unseren Mandanten hier ein Muster für Nutzungsverträge für Bild und Text zur Verfügung.

Und noch ein Tipp: 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 I: Benutzung der Marke "Drachenfeuer"

Abmahner: Gewürzland GmbH

Kosten: 2.500 EUR

Darum geht es: Unter der Bezeichnung **Drachenfeuer** hat der Rechteinhaber eine Wortmarke schützen lassen. Der Abgemahnte benutzte das Zeichen für identische Waren (hier: Gewürzmischung). Vorwurf: Verletzung des Identitätsschutzes, also die Verwendung eines identischen Zeichens für identische Waren. Übrigens: Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen unter den Markenschutz fallen - allerdings ist die Beurteilung einer solchen Verwechslungsgefahr oft schwierig. Letztlich geht es um einen klanglichen, bildlichen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich spielt auch die Warenähnlichkeit eine Rolle bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Marke II: Benutzung der Marke "maxgo"

Abmahner: maxgo GmbH

Kosten: 2.293,25 EUR

Darum geht es: Ein Klassiker im Markenrecht: Das Anhängen an bestehende Markenartikel auf Amazon - hier an Originalprodukte der Marke maxgo.

Die Konstellation sieht meist so aus: Ein Amazon-Händler stellt ein Angebot ein - ein Konkurrent hängt sich an dieses Angebot an und unterbietet den Preis - der erste Händler ärgert sich und greift zum Markenrecht. Denn durch die Eintragung einer eigenen Marke kann der Händler ein Markenprodukt anbieten (und auch als solches kennzeichnen), das ein Mitbewerber (meist) nicht liefern kann - damit handelt der anhängende Mitbewerber markenrechts- und im Übrigen auch wettbewerbswidrig (Täuschung über die Herkunft der Ware) und kann abgemahnt werden.

Für den Markeninhaber ist diese Möglichkeit ein Segen, da er sein Markenprodukt exklusiv anbieten kann. Für den "anhängenden" Wettbewerber ist es eher ein Fluch, wenn aus einem No-Name-Produkt plötzlich ein Markenprodukt wird, das mit dem von ihm angebotenen Produkt nahezu identisch ist, aber eben nicht das Original-Markenprodukt ist.

Aber Vorsicht: Sofern die Markenregistrierung erst nach dem Anhängen erfolgt ist, muss statt einer Markenabmahnung zunächst der anhängende Wettbewerber darüber informiert werden, dass aus dem No-Name-Produkt inzwischen ein Markenprodukt geworden ist, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Angebot vorzeitig zu beenden. Erst danach kann das markenrechtliche Feuer eröffnet werden.

Tipp. Sehen Sie in diesen Beitrag die klassischen Fallen beim Verkauf auf Amazon.

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. Warum wurde ausgerechnet ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber überwachen ihre Marken selbst oder durch einen Dienstleister. Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenämtern an oder nutzt diese Marke offline oder online, ohne dazu berechtigt zu sein, schlägt die Überwachungssoftware Alarm und meldet die vermeintliche Rechtsverletzung. Natürlich kann es im einen oder anderen Fall auch sein, dass ein unliebsamer Mitbewerber den Verstoß gemeldet hat oder der Markeninhaber den Abgemahnten aufgrund einer bestehenden, aber gescheiterten Geschäftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm hatte - wie auch immer: Marken werden angemeldet, 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, einen Rechtsstreit ohne gerichtliche Entscheidung beizulegen - der Abmahnende gibt dem Verletzer also die Chance auf eine außergerichtliche Einigung - das spart Kosten. Aber natürlich ist eine Abmahnung erst einmal ein Hammer: Finanziell und auch tatsächlich, denn sie stellt einen erheblichen Eingriff in die Geschäftstätigkeit des Abgemahnten dar. Und doch ist die Abmahnung, sofern sie berechtigt und nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt, grundsätzlich eine Chance.

3. Was wollen die eigentlich 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 in der Regel alle Ansprüche zu bejahen - liegt keine Rechtsverletzung vor, folgt daraus die Abweisung aller (!) Ansprüche.

4. Was bedeutet der Unterlassungsanspruch für mich?

Sofern Sie eine geschützte Marke unbefugt benutzt haben, hat der Markeninhaber (oder ein Berechtigter) gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG einen Unterlassungsanspruch gegen Sie. Das bedeutet, dass der Markeninhaber verlangen kann, dass Sie die Rechtsverletzung in Zukunft unterlassen. Um sich abzusichern und die Ernsthaftigkeit Ihrer diesbezüglichen Erklärung zu gewährleisten, wird in der Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe festgelegt. Nur die Abgabe einer ausreichend strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt den Unterlassungsanspruch entfallen - für den Abgemahnten bedeutet dies: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklärung der Unterlassungsanspruch ausgeräumt und damit eine gerichtliche Durchsetzung vermieden werden kann.

5. Sollte die beigefügte Unterlassungserklärung abgegeben werden?

Da die Abgabe der Unterlassungserklärung aber bei Annahme durch die Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führt, sollte genau darauf geachtet werden, was in der Erklärung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklärung ist zwangsläufig im Interesse des Markeninhabers formuliert und dementsprechend weit gefasst - es empfiehlt sich daher in der Regel, diesen Entwurf zu überarbeiten (modifizieren), damit die Erklärung so formuliert ist, dass sie den Ansprüchen des Markeninhabers genügt, gleichzeitig aber auch den Verletzer möglichst wenig belastet. Wie auch immer. Auf keinen Fall sollte zukünftig gegen die Unterlassungserklärung verstoßen werden, da ansonsten eine nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?

Markenabmahnungen sind teuer - sagt der Volksmund. Und das stimmt - vor allem im Markenrecht:

Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzten Markeninhaber, einen Anwalt mit der Abmahnung zu beauftragen - der Anwalt kann und wird dafür ein Honorar verlangen. Da die Ursache für diese Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der Markeninhaber nach ständiger Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Darüber hinaus steht dem Markeninhaber wegen der Verletzung seiner Marke auch ein Schadensersatzanspruch zu - der Abgemahnte wird also doppelt zur Kasse gebeten.

Und wie berechnet sich der Zahlungsanspruch?

Die Höhe des Kostenerstattungsanspruchs richtet sich nach dem der Abmahnung zugrunde liegenden Gegenstandswert - dieser ist gemäß § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Maßgeblich für die Höhe dieses Wertes ist das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung. 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 (sog. „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich in der Rechtsprechung ein sogenannter Regelstreitwert von 50.000 Euro durchgesetzt, der im Einzelfall natürlich über- oder unterschritten werden kann. So sind etwa die Dauer und Intensität der Markenverletzung, die erzielten Umsätze, die Bekanntheit und der Ruf der Marke zu berücksichtigen und für jeden Einzelfall gesondert zu bewerten.

Für den Schadensersatzanspruch selbst gibt es 3 Berechnungsarten nach Wahl des Verletzten:

- es ist der Gewinn zu ersetzen, den der Verletzer infolge der Markenverletzung verloren hat, oder
- der vom Verletzer erzielte Gewinn ist herauszugeben (sog. Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
- vom Verletzer die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verlangt werden kann (sog. Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

7. Warum muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gemäß § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient in erster Linie dazu, den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat keine Kenntnis über den Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft ist dabei wahrheitsgemäß und vollständig zu erteilen - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in diesem Fall sind sämtliche Belege, die im Zusammenhang mit der Verletzungshandlung stehen, vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch den gibt es - nach § 18 MarkenG. Er spielt vor allem in Plagiatsfällen eine große Rolle - hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, dass die Plagiate ein für alle Mal vom Markt verschwinden und vernichtet werden. Dies kann entweder selbst in Auftrag gegeben werden oder die Ware wird dem Markeninhaber zur Vernichtung übergeben.

9. Und warum ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt beteiligt?

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt eingeschaltet. Dies hat für den Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:
Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für die Einschaltung des Patentanwalts zu erstatten - die Kostenbelastung verdoppelt sich. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung inzwischen heftig umstritten. Einige Gerichte halten die Einschaltung eines Patentanwalts bei einfachen Markenverletzungen für nicht erforderlich und lehnen daher einen Erstattungsanspruch ab. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11) hierzu ausgeführt:

> *"Aus dem Umstand, dass es im konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu beauftragen, folgt nicht, dass es auch erforderlich ist, einen Patentanwalt mit der Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt aufgrund seiner kennzeichenrechtlichen Kenntnisse allein in der Lage, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts nicht erforderlich. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es erforderlich war, neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt mit der außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung zu beauftragen."*

Es sollte also genau geprüft werden, ob die Einschaltung eines Patentanwalts notwendig war.

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

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360