

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Abmahnradar: Durchlauferhitzer: Fehlende Angaben zur Installation / Werbung: TÜV-geprüft / Marken: SAM, Birkin Bag

Die Werbung mit dem Schlagwort "TÜV-geprüft" ohne weitere Erläuterung ist fast schon ein Klassiker - seit Jahren wird deswegen abgemahnt. Da hilft es auch nicht, wenn die abgemahnten Händler die Werbung der Hersteller einfach übernehmen. Ebenso häufig dürfte über die Jahre der falsche Grundpreis abgemahnt worden sein. Im Markenrecht ging es um die Marken SAM und Birkin Bag.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal in der Infothek unter [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:

### Durchlauferhitzer: Fehlende Angaben zur Installation

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

**Kosten:** 270,00 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.

## Fehlender Grundpreis

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

**Kosten:** 140,00 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es mal wieder um den **fehlenden Grundpreis**.

Hier noch einmal alles Wissenswertes zum Thema Grundpreisangaben:

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.

**Tipp:** [Hier](#) gibt es zur Vermeidung solcher Abmahnungen Tipps für die bereits seit Mai 2022 bestehenden Regelungen zu den Grundpreisangaben.

## Werbung: TÜV-geprüft

**Abmahner:** absoluts - bikes and more - GmbH & Co. KG

**Kosten:** 1.501,19 EUR

**Darum geht es:** Abgemahnt wurde eine Werbung mit "TÜV-geprüft" bei einem Fahrradträger. Vorwurf: Fehlende Fundstellenangabe. Und Übrigens: Es gibt nicht „den“ TÜV, sondern eine Vielzahl rechtlich eigenständiger TÜV-Prüforganisationen wie etwa den TÜV Süd, den TÜV Nord oder den TÜV Rheinland.

Auch diese Angaben fehlen bei einer solchen Werbung. Darüber hinaus fehlen auch oft die Angaben zum Prüfgegenstand und Zeitpunkt.

**Exkurs Prüfzeichen:** Bei der Verwendung von Prüfzeichen sind ähnlich [strenge Maßstäbe](#), wie bei der Verwendung von Testergebnissen in der Werbung anzulegen.

Und auch bei der [Verwendung von awards](#) in der Werbung gelten diese Maßstäbe.

**Und übrigens:** Ist das verwendete Siegel markenrechtlich geschützt – wie z.B. das ÖKO-TEST-Siegel - dann ist die unlizenzierte Nutzung auch ein [Markenverstoß](#). Mit unlizenziert ist dabei übrigens auch schon gemeint, wenn die Lizenzbedingungen (des Lizenzgebers) nicht exakt eingehalten wurden.

## Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

**Abmahner:** Michael Bihlmayer

**Kosten:** n.n.

**Darum geht es:** Hier ist ein Berufsfotograf selbst gegen die Nutzung seiner Bilder vorgegangen - und zwar in Form einer Berechtigungsanfrage. Der Adressat wird also aufgefordert darzulegen, warum er sich zur Nutzung der streitgegenständlichen Bilder berechtigt fühlt - solche [Berechtigungsanfragen] (<https://www.it-recht-kanzlei.de/berechtigungsanfrage-voraussetzungen.html>) kennt man vor allem aus dem Markenrecht. Sofern hier keine Berechtigung nachgewiesen werden kann, besteht bei diesen urheberrechtlichen Abmahnungen in der Regel ein Anspruch auf **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (Abgabe einer Unterlassungserklärung), Auskunft, Schadensersatz und Aufwendungsersatz** (hier nicht, da kein Anwalt beteiligt war).

**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 Umgang mit Bilderklau-Abmahnungen.

**Tipp:** Dann lieber Stockfotos? [Hier](#) finden Sie alle Infos zu den gängigsten Bilddatenbanken.

## Marke I: Benutzung der 3-D-Marke "Birkin Bag"

**Abmahner:** Hermès Sellier S.A.S

**Kosten:** 6.595,41 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es um ein Handtaschenmodell: Modeinsidern dürfte die "Birkin Bag" ein Begriff sein - die Tasche ist aber nicht unter diesem Namen, sondern in ihrer Form und Gestaltung als dreidimensionale Marke geschützt. Abgemahnt wurde eine sehr ähnliche Handtaschenform. Da dem Produkt aufgrund der charakteristischen Gestaltung wettbewerbliche Eigenart zukommt, machte der Abmahner auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend.

Achtung: Wenn es um solch bekannte Marken geht, sind Markenabmahnungen außergewöhnlich teuer.

## Marke II: Benutzung der Marke "SAM"

**Abmahner:** Time Gate GmbH

**Kosten:** 3.020,34 EUR

**Darum geht es:** Ein alter Bekannter ist wieder da: SAM wird hier zur Bezeichnung eines Schals verwendet ("theMoshi Schal Sam...."). Auch Vornamen können markenrechtlich geschützt sein - das zeigt die Markeneintragung von SAM und dürfte unstrittig sein. Allerdings ist in solchen Fällen eher fraglich, ob die Marke markenmäßig oder eher als Modellbezeichnung verwendet wird. Im letzteren Fall wäre eine Markenverletzung eher zu verneinen. Aber Achtung: Auch wenn "SAM" nur als Modellbezeichnung verwendet wird, kann dies eine Markenverletzung darstellen, wenn dadurch der Ruf oder die Unterscheidungskraft der geschützten Marke beeinträchtigt wird oder eine Verwechslungsgefahr besteht.

Wir haben uns in diesem [Beitrag](#) mal insgesamt mit der markenrechtlichen Problematik im Umgang mit Vornamen beschäftigt.

**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 abzumahnern, 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.

Hier gibt es mehr zur [Reaktion bei Markenabmahnungen](#).

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement