

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Auf dem Abmahnradar: Garantiewerbung / Amazon/ Nachahmungsschutz / Made in Swiss / Bilderklau / Marke: WFW wasserflora

Auch diese Woche neues und altbekanntes: Es ging um den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz bzgl. Uhren und die Bewerbung derselben mit Made in Swiss - analog zu der oft verwendeten Made-in-Germany-Werbung. Und natürlich ging es wieder und wieder um den klickbaren OS-Link, widersprüchliche Widerrufsfristen und die unberechtigte Nutzung von Marken auf Amazon. Wichtig ist: Wer die Gefahr kennt, kann Abmahnungen verhindern - deshalb klären wir auf. Einen guten Überblick über die Abmahnungen der letzten Zeit mit weiteren Verlinkungen zu einschlägigen Beiträgen finden Sie [hier](#), [hier](#), [hier](#).

Vorweg ein Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliches Zusammenstellung über die [meistabgemahnten Begriffe](#).

Garantiewerbung

Wer: VADK e.V.

Was: Werbung mit Garantie

Wieviel: 142,80 EUR zzgl. Steuer

Wir dazu: Die Abmahnungen wegen der Werbung mit einer Herstellergarantie - ein alter Bekannter. Wir wiederholen: Mit dem Begriff "Garantie" darf nur geworben werden, wenn dabei zum einen auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf hingewiesen wird, dass die Verbraucher durch die Garantie nicht eingeschränkt werden. Darüber hinaus muss der Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers, angegeben werden.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen Ihnen auch hierzu Anleitungen zur Verfügung, die die notwendigen Inhalte der [Händler-Garantie](#) und [Hersteller-Garantie](#) aufführen.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Wer: Petra Bork

Was: Unberechtigte Bildnutzung

Wieviel: 571,44 EUR zzgl. Schadensersatz

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung von Produktfotos. Sogas kommt aber in allen Branchen vor, da Produktfotos im Allgemeinen sehr begehrt, weil aufwendig in der Herstellung, sind. Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Bildes/Textes, stellt dies grds. eine Verletzung der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschützten Materials dar und löst entsprechende urheberrechtliche Ansprüche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzt werden können. Neben Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht Schadensersatz.

Bilderklau II: Auch die Liberty Vertriebs GmbH hat diese Woche mit einer derartigen Abmahnung zugeschlagen

Sie finden [hier](#) einen guten Überblick zum Thema Bilderklau.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wer fremdes Bild – oder Textmaterial für seinen Internetauftritt nutzt, sollte sicher gehen, dass er hierzu auch die Rechte hat. Um Streit zwischen Rechteinhaber und Nutzer zu vermeiden sollte alles schriftlich geregelt sein – wir haben eine Nutzungsvereinbarung als [Muster](#) im Mandantenportal kostenfrei hinterlegt.

Irreführende Herkunftsangaben durch anhängenden Mitbewerber

Wer: Michael Gries

Was: Herkunftstäuschung

Wieviel: 865,00 EUR

Wir dazu: Die klassische Amazon-Abmahnung: Der anhängende Mitbewerber wird abgemahnt, weil sich nach Testbestellung herausstellt, dass er nicht die beworbene Ware, sondern nur eine ähnliche Ware liefern kann. Was normalerweise über das Markenrecht (anhängender Mitbewerber verstößt gegen Markenrechte, sofern er nicht Originalware liefern kann) gelöst wird, wird hier über das Wettbewerbsrecht gesteuert: Da Angebot und tatsächliche Lieferung nicht übereinstimmen, sei über die Herkunft getäuscht, das ist grds. vertretbar. Hier muss aber immer im Einzelfall entschieden werden.

Exkurs: Die geläufigen Stolperfallen beim Verkauf auf Amazon finden Sie aufbereitet in [diesem Beitrag](#).

Nicht klickbarer OS-Link

Wer: Hartlieb Augenoptik GbR

Was: nicht-klickbarer OS-Link

Wieviel: 281,30 EUR

Wir dazu: Ein Thema, das sehr viele Abmahner beackern: Der fehlende Hinweis auf die Streitschlichtungsplattform mit Verlinkung.

Es gibt schon seit Januar 2016 eine gesetzliche Verpflichtung auf die OS-Plattform der EU-Kommission hinzuweisen – und das verlinkt. Wir haben hierzu bereits oft und auch erst kürzlich ausführlich [berichtet](#)

.

P.S.:

Seit 01.02.2017 gibt es weitere gesetzliche Infopflichten in Sachen Streitschlichtung zu erfüllen. Nähere Infos zu den nebeneinander bestehenden Pflichten finden Sie [hier](#) und [hier](#).

Sonderfall eBay: Aktuell haben wir in diesem [Beitrag](<https://www.it-recht-kanzlei.de/klickbarer-link-os-plattform-ebay.html>) nochmal alles relevante zum klickbaren OS-Link auf eBay zusammengestellt.

Der Abmahner bzw. dessen Anwalt langt hier bei den Abmahnkosten kräftig zu: 20.000 EUR Gegenstandswert werden hier für 2 Verstöße festgesetzt - das ist doch mehr als sportlich und sicherlich diskutabel.

IDO: Keine Info zu Mängelhaftungsrecht / Widerrufsbelehrung / versicherter Versand / Lieferfristen

Wer: IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Was: Keine Info zu Mängelhaftungsrecht, Widerrufsbelehrung, versicherter Versand, Lieferzeitangabe

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: IDO ist vermutlich der abmahnstärkste Verband auf dem Markt. Nach einer kurzen Verschnaufpause hat dieser Verein wieder losgelegt. Wir haben wieder zahlreiche Abmahnungen vorgelegt bekommen, so dass wir die abgemahnten Themen dieser Woche zusammenfassen:

Keine Information über das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechtes in den AGB.

Ein Thema das in den AGB eines jeden Onlinehändler stattfinden sollte. Diese Abmahnung zeigt einmal mehr wie wichtig rechtskonforme AGB sind – nicht nur, dass dadurch das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer klar geregelt ist – zusätzlich kommt den AGB auch auf dem Abmahnmarkt eine gewichtige Rolle zu, da fehlende oder fehlerhafte Klauseln immer wieder Anlass für Abmahnungen sind.

Versicherter Versand: Die ständige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten

Versand" im Online-Handel eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten und damit unzulässig ist, weil das Transportrisiko bei Verbrauchsgüterkäufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Nach § 474 Abs. 2 Satz 2 BGB i.V.m. § 447 BGB trägt stets der Verkäufer das Risiko des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Ware. Macht ein Online-Händler in seinem Angebot insofern auf diese gesetzliche Bestimmung der Risikoübernahme in einer Weise aufmerksam, die dem Kunden suggeriert, er erhalte eine zusätzliche, vom Verkäufer gewährte (besondere) Serviceleistung, stellt dies grds. eine unlautere geschäftliche Handlung dar.

Freibleibende Angebote: Ebenfalls auf die AGB zielt der Punkt ab, der folgende Formulierung eines dawanda-Händlers angreift:

“

"Die Angebote sind unverbindlich"

”

Was viele offensichtlich nicht wissen: Bei dawanda oder etwa auch eBay ist v.a. im Bereich sofort-kauf der Vertragsschluss anders geregelt als in einem Onlineshop.

Indem Sie Waren bei dawanda.de oder eBay.de anbieten, geben Sie bereits ein verbindliches Vertragsangebot ab, an welches Sie gebunden sind und welches der Käufer durch Sofort-Kauf, Höchstgebot oder ggf. Preisvorschlag annimmt, so dass damit bereits ein Vertrag zustande kommt. Das ist im Onlineshop ganz anders geregelt.

Hinweise auf dawanda dahingehend, dass sich der gewerbliche Verkäufer an sein Angebot nicht gebunden fühlt bzw. das Recht vorbehält, über einen Vertragsschluss selbst zu befinden, sind abmahnbare und daher unbedingt zu vermeiden.

Widerrufsbelehrung: Hier ging es um eine veraltete Widerrufsbelehrung - so wurde für den Widerruf noch die Textform gefordert, eine Regelung die es seit Juni 2014 nicht mehr gibt, denn nun ist der Widerruf formfrei und etwa telefonisch möglich. Auch hat sich die Ersatzpflicht für vom Kunden gezogene Nutzungen geändert, auch dies war also veraltet geregelt.

Vertragstextspeicherung: Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten. Vorliegend ging es um die Vertragstextspeicherung - insgesamt sind aber meist die folgenden Punkte Gegenstand von Abmahnungen, sofern sie nicht in den AGB zu finden sind:

- die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen
- die Information darüber, ob der Vertragstexte nach dem Vertragsschluss vom Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist.
- Informationen über die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

Entwarnung für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Sofern Sie den Pflegeservice für Rechtstexte nutzen, sind Ihre AGB und Widerrufsbelehrung immer auf dem aktuellen Stand und hätten alle abgemahnten Punkte umgehen können, auch und gerade in Bezug auf ebay, denn unsere Texte sind auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. Und: Sofern Sie als Onlineshophändler die Texte über die Schnittstellen zum Shopsystem nutzen erfolgt die Aktualisierung sogar vollautomatisch. Wer eine komplette Überprüfung seiner Angebote wünscht, bekommt im unlimited-Paket der Kanzlei einen Rundum-Schutz.

Nachahmungsschutz - Werbung: Made in Swiss

Wer: RADO Uhren AG

Was: Nachahmung von Uhren, Werbung mit Made in Swiss

Wieviel: 2.741,51 EUR

Wir dazu: Hier hat ein Uhrenhersteller abgemahnt, dessen Uhren nachgeahmt wurden. Im Wettbewerbsrecht gibt es einen Nachahmungsschutz - da grds. im Wettbewerbsrecht jedoch Nachahmungsfreiheit besteht, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um ein Nachahmungsverbot auszulösen. Hierzu können etwa Bekanntheit und Eigenart des kopierten Produktes zählen. Das ganze ist sehr argumentationslastig und kann sicherlich immer so oder so gesehen werden. Bedeutet: Hier sollte ein Anwalt genauer auf die Berechtigung der Ansprüche schauen. Der 2. Punkt, der abgemahnt wurde, ist die Werbung für Uhren mit "Made in Swiss", obwohl diese dort nicht hergestellt wurden. Geografische Herkunftsangaben können grds. geschützt sein. Grundsätzlich darf ein Erzeugnis nur dann das Prädikat „Made in xy“ tragen, wenn diejenigen Herstellungsschritte in xy erfolgen, welche die für die Wertschätzung der Verbraucher ursächlichen Eigenschaften des Produktes begründen und mithin „wesentlich“ sind.

Wir haben hierzu mal in dem verwandten und oft gebrauchten **Made in Germany-Werbung** einen ausführlichen [Beitrag](#) verfasst.

Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist / kein klickbarer OS-Link

Wer: PE Premium-Electronics Handelsgesellschaft UG

Was: Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist auf ebay // fehlender klickbarer OS-Link

Will haben: 984,60 EUR

Wir dazu: Abmahnanwalt und Abmahner sind nun wahrlich keine Unbekannten.

Fakt ist: Sofern der Verstoß tatsächlich zutrifft, ist die Verwendung von unterschiedlichen Widerrufsfristen auf eBay fast schon ein Klassiker – weil viele Händler vergessen, dass die Widerrufsfrist hier 2 mal erscheint. Einmal in dem Template von eBay und einmal in der eigenen Widerrufsbelehrung. Hier muss unbedingt darauf geachtet werden, dass beide Fristen gleichlaufen. Sonst kommt es zu

diesen Problemen – und in der Tat dürfte eine solche Belehrung mit einmal 14 Tagen und einmal 1 Monat irreführend und abmahnfähig sein.

Bitte beachten Sie zudem, dass „1 Monat“ ungleich 30 Tage oder 31 Tage ist. Wenn Sie bei dem Hinweis bei eBay „1 Monat“ auswählen, dürfen Sie keinesfalls bei der Konfiguration der Widerrufsbelehrung „30 Tage“ auswählen, da auch dies abmahnbar wäre.

Und Achtung: eBay-Nutzer haben uns mehrfach berichtet, dass bereits die Teilnahme an bestimmten eBay-Programmen (z.B. „Top-Verkäufer“) dazu führen kann, dass eBay den Hinweis zu der Widerrufsfrist in den Angeboten auf „1 Monat“ abändert, ohne dass dies dem Verkäufer bewusst ist.

Fehlender OS-Link: Altes Thema - neuer Abmahner

Sonderfall eBay: Aktuell haben wir in diesem [Beitrag](#) nochmal alles relevante zum klickbaren OS-Link auf eBay zusammengestellt.

Der Abmahner bzw. dessen Anwalt langt hier bei den Abmahnkosten kräftig zu: 20.000 EUR Gegenstandswert werden hier für 2 Verstöße festgesetzt - das ist doch mehr als sportlich und sicherlich diskutabel.

Exkurs: Top 4 der häufigsten eBay-Abmahnfallen

Achten Sie darauf, nicht in eine der folgenden vier Abmahnfallen bei eBay zu tappen:

1. Widersprüchlicher Hinweis zu den Rücksendekosten

Ebay verlangt zudem einen Hinweis, wer im Widerrufsfall die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen hat. Auch diesbezüglich ist unbedingt darauf zu achten, dass hier ein Gleichlauf zwischen diesem Hinweis und der Formulierung dazu in der von Ihnen vorgehaltenen Widerrufsbelehrung besteht. Sofern Sie bei eBay im Rahmen des Hinweises auswählen „Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren“ muss in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“ erscheinen, welche sich mit den Angaben im Hinweis bei eBay deckt (mit „Sie“ wird der Verbraucher angesprochen). In diesem Fall darf im Rahmen der Widerrufsbelehrung dann nicht die alternative Formulierung „Wir tragen die Kosten der Rücksendung“ enthalten sein, da dies dann im Widerspruch zum Hinweis bei eBay stünde und abmahnbar wäre.

Dagegen muss bei Auswahl des ausgewählten Hinweises „Verkäufer trägt die Kosten der Rücksendung“ dann in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Wir tragen die Kosten der Rücksendung.“ stehen.

2. Unzulässige Aussagen zum Vertragsschluss

Immer wieder liest man in eBay-Angeboten Aussagen wie „Angebot freibleibend“ oder „Vertragsschluss erfolgt durch gesonderte Auftragsbestätigung durch uns“.

Bitte beachten Sie: Indem Sie eine Ware bei eBay.de anbieten, geben Sie bereits ein verbindliches Vertragsangebot ab, an welches Sie gebunden sind und welches der Käufer durch Sofort-Kauf, Höchstgebot oder ggf. Preisvorschlag annimmt, so dass damit bereits ein Vertrag zustande kommt.

Hinweise dahingehend, dass Sie sich an Ihr Angebot nicht gebunden fühlen bzw. das Recht vorbehalten, über einen Vertragsschluss selbst zu befinden, sind abmahnbar und daher unbedingt zu vermeiden.

Bitte tätigen Sie keinerlei Angaben zum Vertragsschluss in Ihren eBay-Angeboten, da sich diese Angaben bereits in den von uns zur Verfügung gestellten eBay-AGB finden.

3. „Alte“ Angebotsgestaltung weiterhin aktiv

Bei eBay.de ist ferner häufig zu beobachten, dass alte Angebote zum Teil trotz gebündelter Überarbeitung nicht abgeändert bzw. bereits beendete Angebote automatisch wiedereingestellt werden. Insbesondere in Bezug auf abgegebene Unterlassungserklärungen kann dies zur teuren Falle werden.

Im Zweifel sollten Sie jedes eBay-Angebot manuell prüfen, ob die Änderungen übernommen worden sind und alle Optionen, die zu einem automatischen Wiedereinstellen führen können, deaktivieren.

4. Fehlen von Rechtstexten

Häufig zu beobachten ist, dass Händler zwar die AGB in Ihren eBay-Angeboten vorhalten aber nicht die Widerrufsbelehrung oder umgekehrt. Teilweise fehlen die Rechtstexte auch vollständig.

Für unsere Mandanten: Die Rechtstexte der IT-Recht Kanzlei für eBay.de bestehen aus den eBay-AGB und der eBay-Widerrufsbelehrung bzw. des eBay-Widerrufsformulars (bzw. bei Nutzung des Programms „eBay Plus“ der „eBay Plus – Widerrufsbelehrung und des Widerrufsformulars“). Sie müssen daher sicherstellen, dass in Ihren eBay-Angeboten immer die AGB und die Widerrufsbelehrung bzw. Widerrufsformular dargestellt werden, da andernfalls eine Abmahngefahr besteht.

Und nochmal: Widersprüchliche Widerrufsfristen

Wer: Mario Sauermilch

Was: Widersprüchliche Angaben Widerrufsfrist

Wieviel: 413,90 EUR

Wir dazu: eBay- Widersprüchliche Widerrufsfristen II: In der Widerrufsbelehrung des Händlers steht eine bestimmte Frist und in dem von ebay vorgegebenen Feld zur Widerrufsfrist steht eine andere Frist. Am Ende weiß der Verbraucher natürlich nicht welche Frist gilt – und das führt dann aus Irreführungsgründen zu solchen Abmahnungen. Siehe hierzu oben.

Marke: Benutzung der Marke "WFW wasserflora"

Wer: Winfried Janke

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "WFW wasserflora" auf Amazon

Wieviel: n.n

Wir dazu: Die gute alte Amazon-Markenabmahnung: Ein Klassiker im Markenrecht: Das Anhängen an bestehende oder werdende Markenartikel.

Die Konstellation ist meist folgende: Ein Amazon-Händler stellt ein Angebot ein - es hängt sich ein Mitbewerber an dieses Angebot an und unterbietet den Preis - den ersten Händler ärgert dies und er

greift zum Markenrecht. Denn durch Registrierung einer eigenen Marke kann der Händler ein Markenprodukt anbieten (und dies auch als solches kennzeichnen), das ein Mitbewerber (meist) nicht liefern kann - das führt dazu, dass der anhängende Mitbewerber markenrechts- und im Übrigen auch wettbewerbswidrig (Täuschung über Herkunft der Ware s.o.) handelt und abgemahnt werden kann.

Für den Markeninhaber ist diese Möglichkeit also ein Segen, da er sein Markenprodukt exklusiv anbieten kann. Für den anhängenden Mitbewerber ist es mehr Fluch, wenn aus einem No-name-Produkt plötzlich ein Markenprodukt wird, das quasi identisch mit der eigenen, angebotenen Ware ist, aber eben nicht das orig. Markenprodukt.

Aber Vorsicht: Sofern die Markenregistrierung erst nach dem Anhängen vorgenommen wurde, muss statt einer Markenabmahnung zunächst mal dem anhängenden Mitbewerber mitgeteilt werden, dass mittlerweile aus dem No-name-Produkt ein Markenprodukt wurde, um ihm so die Möglichkeit zu geben, seine Angebote vorausseilend zu beenden. Erst danach kann markenrechtlich scharf geschossen werden.

Exkurs: Die Amazon-Markenregistrierung: Wie man sieht: Marken sind der beste Weg zur Exklusivität eines Zeichens- stimmt! Und das nicht nur auf Amazon. Gleichwohl bieten Marken aber gerade auf Amazon die Möglichkeit die eigenen Markenprodukte ohne anhängende Mitbewerber anzubieten. Dieser Vorteil einer Marke auf Amazon ist soweit bekannt. Davon abgesehen bietet Amazon seit einiger Zeit mit der Amazon-Markenregistrierung Markeninhabern einen besonderen Service mit einigen Vorteilen, auch bei der Rechtedurchsetzung an – wir haben uns damit in diesem [Beitrag](#) damit beschäftigt.

Tipp für die Mandaten 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

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 dahinter stecken, 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 einen 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 Schadensersatz 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