

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: ElektroG / google analytics / keine fremdsprachige Rechtstexte aus ausländischen Plattformen / Lebensmittelunternehmer / BIO-Werbung / Marken: BVB, EXPLORER, ProPlus

Diese Woche waren es wieder deutlich mehr Abmahnungen - der Markt scheint sich von der DSGVO erholt zu haben. Und doch bleibt die Datenschutzerklärung ein Thema: Abgemahnt wurde wegen einer fehlenden Datenschutzerklärung auf daWanda und der unzulässigen Nutzung des Analysetools google analytics. Daneben wurde auch die unzulässige Bewerbung von Bio-Lebensmitteln ohne Kontrollnummer und der fehlende Lebensmittelverantwortliche beim Verkauf von Lebensmitteln abgemahnt. Und: Die fehlende Nutzung von fremdsprachigen Rechtstexten auf ausländischen Handelsplattformen wie Amazon oder ebay. Im Bereich Marken ging es um die Zeichen BVB (Fußball-Merchandising), Explorer (Boote) und ProPlus (Westen). Egal um welche Art Abmahnung es letztlich geht und wieviel abgemahnt wird - wichtig ist aber immer: Wer die Gefahr kennt, kann Abmahnungen verhindern - deshalb klären wir auf.

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](#).

### Armbanduhren: Verstoß ElektroG

**Wer:** Wetega UG

**Was:** Verstoß ElektroG

**Wieviel:** 347,60 EUR

**Wir dazu:** Derzeit werden viele Verkäufer abgemahnt, die batteriebetriebene Uhren (insbesondere Armbanduhren) anbieten, für die kein (ordnungsgemäß) registrierter Hersteller im Sinne des ElektroG existiert. Wer solche Waren verkauft, sollte daher unbedingt prüfen, ob eine ordnungsgemäße Registrierung bei der Stiftung EAR im Sinne des ElektroG besteht. Ist diese nicht gegeben, müssten die Waren unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, da nicht verkehrsfähig.

Wir hatten bereits [hier](#) zum Thema berichtet.

## Verkauf auf ausländischen Plattformen ohne fremdsprachige Rechtstexte

**Wer:** Alexander Helbig

**Was:** Keine Verwendung von Rechtstexte in Landessprache

**Wieviel:** n.n.

**Wir dazu:** Es wurden hier gleiche mehrere Abmahnungen im Auftrag 1 Abmahners an 1 Abgemahnten verschickt. Grund: Keine fremdsprachigen Rechtstexte auf Amazon.co.uk, Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.it und eBay.co.uk, eBay.es, eBay.fr und eBay.it. Die Sachverhaltsschilderungen sowie Rechtsausführungen in den hier vorliegenden Abmahnschreiben sind dürftig gehalten und gleichen sich von Schreiben zu Schreiben sehr. Der Abmahner beanstandet vorliegend, dass der Abgemahnte im Rahmen seiner Verkaufsauftritte keine AGB und keine Datenschutzerklärungen in Landessprache leicht zugänglich vorgehalten habe sowie angeblich keine Informationen über nebst Link auf die OS-Plattform dargestellt habe, was jeweils einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß darstellen würde. Das ist diskutabel.

Was wir davon halten? Wir hatten uns bereits [hier](#) mit dieser durchaus kuriosen Abmahnung auseinandergesetzt.

## Fehlende Angaben Lebensmittelunternehmer, Werbung mit "Bio"-Lebensmitteln

**Wer:** Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.

**Was:** Fehlende Angaben des Lebensmittelunternehmer, Bio-Lebensmittel ohne Kontrollnummer

**Wieviel:** 243,95 EUR

**Wir dazu:** Die abgemahnten Punkte: Fehlende Angaben des Lebensmittelunternehmers und Bewerbung von Bio-Produkten ohne Angabe der Kontrollnummer. Beide Angaben sind immer wieder Gegenstand von Abmahnungen. Beim Verkauf von Lebensmitteln scheint es immer noch große Wissenslücken bei den Händlern zu geben.

**Zum Lebensmittelunternehmer:**

Gemäß Artikel 9 Abs. 1 h) ist Pflichtangabe bei Lebensmitteln die Benennung des verantwortlichen Lebensmittelunternehmers.

Gemäß Artikel 3 Nr. 3 VO (EG) Nr. 178/2002 sind Lebensmittelunternehmer

“

*"die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittelunternehmen erfüllt werden."*

”

Anzugeben ist nach Artikel 9 Abs. 1 h) der Name (oder die Firma) des Verantwortlichen sowie dessen Anschrift. Die Anschrift muss die postalische Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen ermöglichen. Daher ist die vollständige postalische Adresse mit Straßenangabe, Hausnummer und Ort sinnvoll. Eine weitere Konkretisierung der Verantwortlichkeit, etwa durch die Bezeichnung als "Hersteller", "Vertreiber" oder als "Verantwortlicher" ist nicht erforderlich (so, Voit/Grube, Kommentar zur LMIV, 2013, S. 244 Rn. 49).

Die europäische Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) gibt Lebensmittelunternehmern sowohl offline als auch online eine Vielzahl von Hinweis- und Kennzeichnungspflichten vor - wir fassen das in diesem [Beitrag](#) zusammen.

**Tipp I:** Achtung: Passen Sie hier für den Fall der Abgabe einer Unterlassungserklärung gut auf, dass alle Verstöße auch beseitigt sind – dieser Verein schaut nach unserer Erfahrung genau hin und wartet nur auf einen vertragsstrafenbewehrten Verstoß.

**Tipp II:** In diesem Zusammenhang beim Verkauf von Lebensmitteln ggf. auch interessant: [Hier](#) finden Sie einen Ratgeber zu den verpflichtenden Nährwertkennzeichnungen der LMIV.

### **Zum Thema Bio-Produkte:**

Abgemahnt wurde die Bewerbung von Bio-Produkten ohne Angabe der Kontrollnummer (hier: Bio-Mandarinedelbrand). Da der Bio-Begriff im Allgemeinen so begehrt ist, wird natürlich auf dem Markt mit der Verwendung dieses Zauberwortes viel Schindluder getrieben.

**Tipp III:** Sie verkaufen auch Lebensmittel? Zu beachten sind beim Verkauf von Lebensmitteln/Futtermitteln, wo mit dem Begriff "Bio" und/oder "Öko" geworben wird, dass

1. Sie sich zwingend (!) bei einer zugelassenen Ökokontrollstelle zur Biozertifizierung anzumelden haben. Das gilt auch dann, wenn Sie bloßer Vertreiber (also kein Hersteller/Importeur) sind. Anders formuliert: Online-Händler müssen sich, sofern sie als biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse vertreiben, stets einer vorherigen behördlichen Kontrolle unterziehen und eine Zertifizierung abwarten!
2. Sie die jeweilige Kontrollnummer zwingend mit anzugeben haben. Es ist erforderlich, dass für jedes Bio-Produkt die dazugehörige Kontrollnummer auf der individuellen Produktdetailseite mit angeführt wird. Die Kontrollnummern variieren von Produkt zu Produkt (es gibt keine allgemeingültige Prüfnummer!), sodass die Möglichkeit einer übergeordneten Anführung entfällt. Stattdessen müssen sie

jedem einzelnen Erzeugnis gesondert beigelegt sein.

Auf der jeweiligen Produktdetailseite sollte, um den Anforderungen des Art. 23 Abs. 2 der EU-Öko-VO zu entsprechen, der Kontrollcode in direktem räumlichen Zusammenhang zu dort verwendeten Bio-Schlagworten stehen. Der Zusammenhang ist gewahrt, wenn die Kontrollnummer im selben Sichtfeld erscheint. Dementsprechend sollte die Wahrnehmbarkeit nicht von einem zusätzlichen Scrollen des Verbrauchers abhängig gemacht werden. Auch ein zusätzlich notwendiger Klick auf eine separate Spalte wie z.B. „Produktdetails“ sollte vermieden werden.

Wird das Wort „Bio“/„Öko“ oder eine entsprechende Bezeichnung in der Produktüberschrift ausgewiesen, sollte die Kontrollnummer im direkten Umfeld angeführt werden. Denkbar und vor allem bei komplexeren Seitenstrukturen empfehlenswert ist hierfür eine Integration der Prüfnummer in die Produktabbildung in hinreichender Größe und Auflösung.

**Hinweis: Wie ist die für die Werbung richtige Öko-Kontrollnummer zu ermitteln?**

Nach wie vor sind sich vor allem im elektronischen Geschäftsverkehr die in die Pflicht genommenen Händler im Einzelfall unsicher, welche Kontrollnummer sie jeweils anzuführen haben.

Die Verwirrung fußt meist darauf, dass Online-Händler nach Art. 28 Abs. 1 der EU-Öko-VO selbst auch zur Registrierung bei und Zertifizierung durch eine von der Verordnung benannte Kontrollstelle verpflichtet sind (vgl. oben) und mithin über eine eigene Kontrollnummer verfügen müssen. Lesen Sie bitte zu dieser Problemstellung dringend [diesen Beitrag](#).

## IDO: Alte WRB / keine Datenschutzerklärung / Vertragstextspeicherung / OS-Link

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

**Wieviel:** 232,05 EUR

**Wir dazu:** IDO ist und bleibt der vermutlich der abmahnstärkste Verband auf dem Markt - das zeigt sich jede Woche aufs neue. Wir fassen zusammen:

**Widerrufsbelehrung:** Immer noch ein Top-Thema bei Abmahnern. Diesmal wurde die Verwendung einer veralteten WRB gerügt - dadurch ergeben sich natürlich gleiche mehrere Verstöße in Sachen Möglichkeit Rückgabe als Alternative zum Widerruf, Wertersatz, Fristbeginn, Rückerstattung Kaufpreis nach 30 Tagen etc.

**Keine Datenschutzerklärung:** Das ist ein relativ neues Thema - abgemahnt wurde hier das Fehlen einer Datenschutzerklärung auf DaWanda. Die fehlende Datenschutzerklärung war zuletzt in Sachen Abmahnfähigkeit umstritten, da hier der Wettbewerbsbezug fehlte. In letzter Zeit haben aber einige Gerichte die Abmahnfähigkeit bejaht, was das Thema in Abmahnkreisen natürlich heiß macht.

**Vertragstextspeicherung:** Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige Inopfllichten 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 Eingabefeldern

**fehlender OS-Link:** Online-Händler müssen ja seit dem 09.01.2016 auf die **EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung verlinken**. Stellen Sie also nachfolgenden Text mitsamt anklickbarem Link auf die OS-Plattform direkt unterhalb Ihrer Impressumsangaben dar (ohne die Anführungszeichen):

„Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: [www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)“

Nach jüngster Rechtsprechung muss der Teil der Information "[www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)" als anklickbarer Hyperlink ausgestaltet sein. Eine bloße Verweisung unter Nennung des URL der OS-Plattform reicht zur Erfüllung der Informationspflicht nicht aus!

Wie setzt man bei den unterschiedlichen Plattformen (Amazon, DaWanda, eBay etc.) den klickbaren Link im Impressum um?

Dies haben wir für

- Amazon [hier beschrieben](#).
- eBay [hier dargestellt](#).
- Hood [hier dargestellt](#).

Bei der Plattform [www.dawanda.de](http://www.dawanda.de) besteht aktuell kein Handlungsbedarf, da der Plattformbetreiber im Impressum der DaWanda-Händler einen klickbaren Link auf die EU-Schlichtungsplattform bereitstellt.

**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.

## Fehlerhafte Nutzung google Analytics

**Wer:** Fabrizio Marino

**Was:** Verstoß gg. Persönlichkeitsrecht

**Wieviel:** 201,71 EUR

**Wir dazu:** Eine Abmahnvariante, die vermutlich durch das Dauerthema DSGVO beflügelt wurde: Es wird ein Verstoß gegen die Datenschutzbestimmung in Zusammenhang mit der nicht anonymisierten Verwendung von google analytics proklamiert. Ob dies wirklich einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß darstellt, ist umstritten - jedenfalls hat aber das LG Hamburg (Beschluss vom 09.08.2016, Az. 406 HKO 120/16) vor einiger Zeit schon entschieden, dass bei Verwendung von Google analytics ohne \_anonymizeIp() Funktion ein abmahnbarer Verstoß vorliegt, daher aufgepasst! Ein Recht zur Löschung der Daten ggü. dem nutzenden Händler dürfte dagegen natürlich bestehen.

**Entwarnung für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Sofern Sie den Pflegeservice für Rechtstexte nutzen ist Ihre [Datenschutzerklärung](#) immer auf dem aktuellen Stand - im Übrigen auch in Sachen DSGVO. Auch in Sachen google analytics - orientieren Sie sich hierbei einfach an unserer ausführlichen Hinweisen, die wir zur Vorgehensweise der Einbindung von google analytics zur Verfügung stellen. Oder nutzen Sie diesen praktischen [Leitfaden](#) zum Thema - natürlich DSGVO-konform.

## Marke I: Benutzung der Marke "BVB"

**Wer:** BVB Merchandising GmbH

**Was:** Unberechtigte Nutzung Markenname BVB (auch) für selbst hergestellte Ware

**Wieviel:** 1.242,84 EUR

**Wir dazu:** Alles dreht sich um den Fußball - auch in Zeiten der WM: Nur diesmal ging es um einen Bundesligisten: Das Zeichen "BVB" ist markenrechtlich geschützt und darf nur mit Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden. In diesem Fall hier wurde jemand abgemahnt, der für seine Schlüsselanhänger das Zeichen BVB genutzt hat. So geht das leider vielen: Es trifft oft hand-made Produkte, bei denen sich die Verkäufer über Facebook & Co keine Gedanken machen, dass die aufgeklebten oder aufgestickten oder aufgenähten Zeichen rechtlich geschützt sind. Und das dann mit dieser doch recht harten Konsequenz einer Abmahnung mit hohem Streitwert. Also aufgepasst an alle Selbstermacher: Bitte keine geschützten Zeichen verwenden - das ist dem Rechteinhaber vorenthalten.

## Marke II: Benutzung der Marke "EXPLORER"

**Wer:** Hans Rix Handelsgesellschaft mbH

**Was:** Unberechtigte Nutzung Markenname "EXPLORER"

**Wieviel:** 2.085,95 EUR

**Wir dazu:** Hier ging es um die angeblich unberechtigte Verwendung des Zeichens EXPLORER auf Gummibooten. Der Hersteller dieser Boote hatte dieses Zeichen neben dem Markennamen INTEX auf den Booten angebracht - und der anbietende Händler wird wie immer abgemahnt. Das ist für Händler natürlich ärgerlich, aber diese sollten in jedem Fall den Hersteller der abgemahnten Ware kontaktieren und ggf. einen Regressanspruch stellen. Denn schließlich lag der Fehler ja eigentlich beim Hersteller. Wie dem auch sei: Zunächst muss der Händler reagieren. Angriffspunkt bei dieser Abmahnung könnte sein, dass der Markeninhaber keinen direkten Schutz für Boote in Anspruch genommen hat. Man wird sehen wie das ausgeht - es hat hier nach unserer Kenntnis jedenfalls einige Händler erwischt.

## Marke III: Benutzung der Marke "ProPlus"

**Wer:** PAT Europe BV

**Was:** Unberechtigte Nutzung Markenname ProPlus

**Wieviel:** 2.000 EUR

**Wir dazu:** Ein klassischer Plagiatsfall: Angeboten wurde unter dem Markennamen ProPlus eine Weste, die nicht aus dem Hause der Abmahners stammt - angeblich. Das ganze hat sich mal wieder auf Amazon abgespielt und ist letztlich auch ein Dranhängefall.

Hier werden Händler abgemahnt, die sich mit Ihren No-Name-Produkten an die bereits eingestellten Markenartikel anhängen – was dem Prinzip Amazon entspricht und auch sinnvoll ist, kann aus markenrechtlicher Sicht schnell zur Falle werden. Denn wenn ein Markenprodukt angeboten wird und der anhängende Händler zwar ein optisch identisches Produkt, aber eben kein Produkt der geschützten Marke anbietet, ist das grds. ein klassischer Markenverstoß, der daneben auch noch wettbewerbsrechtliche Auswirkungen haben kann, da nicht das geliefert wird, was bestellt wurde (Irreführung).

**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 - zur Vermeidung einer eigenen Abmahnung.

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 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