

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Abmahnradar: Tiernahrungsmittel als Zeckenschutz / Wein: Werbung mit "bekömmlich" / Werbung mit zertifizierten Materialien / Marken: Frida, Mensch Ärgere dich nicht

**Eine Woche der unlauteren Werbung geht zu Ende: Abgemahnt wurde die Werbung mit den Schlagworten "Zeckenschutz" und "bekömmlich". Zudem ging es um zertifizierte Materialien ohne weiterführende Hinweise zum Zertifizierungsverfahren. Ansonsten wurde die fehlende Registrierung im Sinne des Verpackungsgesetzes abgemahnt. Im Markenrecht waren wieder die geschützten Begriffe FRIDA und das bekannte Brettspiel "Mensch Ärgere Dich nicht" im Fokus.**

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:

## Werbung: Tiernahrungsmittel als Zeckenschutz

**Abmahner:** Verband sozialer Wettbewerb e.V.

**Kosten:** 238,00 EUR

**Darum geht es:** Hier ging es um ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Beworben mit den Schlagworten "Zeckenschutz" und "gegen Zecken". Solche Aussagen seien irreführend und täuschend, denn es handelt sich hierbei um eine übertriebene und unbelegte Wirkungsauslobung - so der Abmahner. Da ein Zeckenbefall an sich als Krankheit einzustufen ist, geht es hier um den rechtlich sensiblen Bereich der krankheitsbezogenen Werbung.

**Tipp:** Interessante Hintergrundinformationen hierzu erhalten Sie in [diesem Rechtsprechungsbeitrag](#).

## Wein: Werbung mit "bekömmlich"

**Abmahner:** Deutscher Konsumentenbund e.V.

**Kosten:** 238,00 EUR

**Darum geht es:** Die gute, alte "bekömmlich-Abmahnung" mal wieder - diesmal im Zusammenhang mit dem Verkauf von Wein. Solche nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben wie "**bekömmlich**" sind übrigens nicht nur bei alkoholischen Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent unzulässig (hierzu hatte sich auch schon der BGH geäußert - wir hatten [hierüber](#) berichtet). Ein Gesundheitsbezug liegt immer dann vor, wenn die Werbung impliziert, dass die negativen Auswirkungen in diesem Fall fehlen oder geringer ausfallen.

**Exkurs:** Zuletzt wurde das Schlagwort "bekömmlich" auch mehrfach in Verbindung mit Kaffee-Angeboten abgemahnt. Ebenso interessant im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kaffee:

#### **Fehlende Warnhinweise bei Getränken mit Koffeingehalt über 150 mg/l**

Das KG Berlin (Az. 5 U 185/16) urteilte, dass Getränke (mit Ausnahme derjenigen, die auf Kaffee, Tee bzw. Kaffee- oder Teeextrakt basieren und bei denen der Begriff "Kaffee" oder "Tee" in der Bezeichnung vorkommt) einer besonderen Hinweispflicht hinsichtlich des Koffeingehalts unterliegen, sofern die Getränke über 150 mg/l Koffein enthalten und zum Genuss in unverarbeitetem Zustand bestimmt sind.

Das bedeutet also:

#### **Warnhinweis erforderlich bei Getränken mit erhöhtem Koffeingehalt oder Lebensmittel mit Zusatz von Koffein**

Art. 10 Abs. 1 i.V. mit Anh. III Nr. 4.1, Art. 13 Abs. 1 LMIV schreibt bei Getränken mit erhöhtem Koffeingehalt oder Lebensmittel mit Zusatz von Koffein Folgendes vor:

Bei Getränken mit Ausnahme derjenigen, die auf Kaffee, Tee bzw. Kaffee- oder Teeextrakt basieren und bei denen der Begriff "Kaffee" oder "Tee" in der Bezeichnung vorkommt, die

- zur Aufnahme in unverarbeitetem Zustand bestimmt sind und Koffein aus beliebiger Quelle in einer Menge enthalten, die 150 mg/l übersteigt, oder
- konzentriert oder getrocknet sind und nach der Rekonstituierung Koffein aus beliebiger Quelle in einer Menge enthalten, die 150 mg/l übersteigt

muss folgender Warnhinweis **im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Getränks** erscheinen, direkt gefolgt von einem deutlich und gut lesbar angebrachten Hinweis in Klammern auf den Koffeingehalt, ausgedrückt in mg je 100 ml:

"Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen"

## Werbung mit zertifizierten Materialien

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

**Kosten:** 1.501,19 EUR

**Darum geht es:** In diesem Fall ging es um die Werbung mit Zertifizierung - wir kennen das Problem aus dem Bereich der CE-Zertifizierung (was ebenfalls oft abgemahnt wird). Hier nun ging es um zertifizierte Materialien, ohne dass der Werbende angab, um welche Prüfung es sich handelt bzw. durch wen oder welche Stelle die Zertifizierung durchgeführt wurde. Werden solch wesentliche Informationen vorenthalten, stellt dies laut Abmahner ein unlauteres Verhalten dar. Im Rahmen der Prüfsiegel- oder -zertifikatswerbung sind in der Tat zwingend die angewandten Prüfkriterien offenzulegen bzw. in geeigneter Weise zu verlinken.

**Exkurs:** Mehr Infos zum Thema Werbung mit Prüfzeichen finden Sie [hier](#).

## Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

**Abmahner:** Como Sonderposten GmbH

**Kosten:** 280,60 EUR

**Darum geht es:** Keine Woche ohne derartige Abmahnungen - und das schon seit Monaten. Daher ist dies mittlerweile schon definitiv ein **Klassiker**:

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:** Seit dem 01.07.2022 gilt die Registrierungspflicht auch für nicht lizenzierungspflichtige Verpackungen - siehe hierzu unseren **Beitrag**.

**Tipps für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wer bereits lizenzierte Verpackung verwendet, sollte sich absichern - [hier](#) finden Sie ein Muster für eine entsprechende Vereinbarung.

## Marke I: Benutzung der Marke "Mensch ärgere Dich nicht"

**Abmahner:** Schmidt Spiele GmbH

**Kosten:** 2.538,10 EUR (Vergleichsangebot: 690,20 EUR)

**Darum geht es:** Dieser Rechteinhaber ist bekannt für eine strikte Kontrolle des Marktes - diesmal ging es wieder mal um "**Mensch Ärgere Dich nicht**" - ein beliebtes Spiel, aber eben auch ein **geschützter Markenbegriff** (alternativ wurde in der Vergangenheit auch gerne der Begriff "Kniffel" abgemahnt). Genutzt wurde der Begriff für die Bewerbung von Drittware, die nicht lizenziert war - in der Artikelbeschreibung. Letztlich ist das Problem hier: Der Verkehr und offensichtlich viele Händler nehmen hier teilweise an, dass es sich bei dem bekannten Spiel um einen generischen Begriff handelt, der eine bestimmte Art von Brettspiel beschreibt. So ist das aber (leider) nicht.

## Marke II: Benutzung der Marke "FRIDA"

**Abmahner:** Frida Kahlo Corporation

**Kosten:** 2.884,70 EUR zzgl. Schadensersatz

**Darum geht es:** Dauerbrenner: Die Frida-Kahlo-Markenabmahnungen. Vermutlich, weil viele Händler nicht wissen oder sich vorstellen können, dass der Name einer berühmten Künstlerin markenrechtlich geschützt sein kann - aber so ist es tatsächlich. Vorsicht ist hier insbesondere bei der losen Verwendung der Bezeichnung FRIDA in der Artikelüberschrift geboten - dies kann für einen Markenverstoß schon ausreichen, auch wenn der man hier erstmal an einen Vornamen oder eine Modellbezeichnung denkt und dies als Händler auch so verwenden wollte.

Wir haben uns in **diesem Beitrag** mal mit diesem Thema **Vornamen und Marken** 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 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 denkwürdig 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 Abmahnenenden 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