von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Nachahmung Betonkerzen / Marken: Mensch ärgere Dich nicht, Frida

Das Phänomen der massenhaften Abmahnungen wegen angeblich datenschutzrechtswidriger Nutzung von Google Fonts ist immer noch aktuell - zunehmend werden hier auch beauftragte Rechtsanwälte aktiv. Zudem ging es diese Woche mal um den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz.

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:

DSGVO: Unzulässige Google Fonts-Nutzung

Abmahner: Eva Zajaczkowska

Kosten: 367,23 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Das ist weiterhin wirklich ein Massenphänomen: Und es mahnen hier mittlerweile nicht nur Privatleute selbst ab, sondern auch beauftragte Rechtsanwälte (hier aus Österreich). So in diesem Fall. Der Vorwurf bleibt der Gleiche: Es geht um die angeblich **datenschutzrechtwidrige Nutzung** (unberechtigte Weitergabe) von **Google Fonts** - mit einer privaten Schadensersatzforderung über 100,00 € und der Erstattung der Rechtsanwaltskosten. Zuletzt gab es, wie oben erwähnt, diese Schreiben fast massenweise von mehreren (meist privaten) Absendern. Teilweise wurden dabei Unterlassungserklärungen gefordert - teilweise wurde darauf verzichtet und nur die auch oben erwähnten 100,00 EUR als Schadensersatzpauschale verlangt.

Tipp: Wir haben uns in diesem ausführlichen Beitrag mit diesem derzeitigen Abmahn-Phänomen beschäftigt.

Nachahmung Betonkerzen

Abmahner: Beske-Manufaktur GmbH

Kosten: 2.002,41 EUR

Darum geht es: Es geht hier um Betonkerzen: Abgemahnt wurde eine Produktaufmachung, die dem "Original" angeblich sehr ähnlich sei. Es gibt zwar richtigerweise auch im Wettbewerbsrecht einen **Nachahmungsschutz**, aber hierfür muss erstmal bei dem nachgeahmten Produkt u.a. eine **wettbewerbliche Eigenart** vorliegen. Daran dürfte es oftmals scheitern, weil eben nicht jedes Produkt eine solche Eigenart aufweise - es müssen Gestaltungsmerkmale vorliegen, die zu einer Widererkennung führen. Vorliegend wurde das natürlich proklamiert, aber das ist meist diskussionsfähig.

Wie wird sowas von den Gerichten entschieden? Naturgemäß ganz unterschiedlich - in Sachen wettbewerbliche Eigenart verweisen wir hierzu etwa auf diese Entscheidung.

Armbanduhren: Verstoß gg. ElektroG wegen fehlender Markenregistrierung

Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH

Kosten: 750,00 EUR

Darum geht es: Abgemahnt werden derzeit Verkäufer, die **batteriebetriebene Uhren** (insbesondere Armbanduhren) anbieten, für die **kein (ordnungsgemäß) registrierter Hersteller** im Sinne des ElektroG existiert. Die abgemahnten Verkäufer hatten die Uhren vornehmlich auf eBay eingestellt - unter dem jeweiligen Markennamen. Diesen Markennamen hat der Abmahner bei der **Stiftung EAR** auf eine ordnungsgemäße Registrierung überprüft. Denn: **Batteriebetriebene Uhren sind Elektrogeräte**. Wer solche Waren verkauft, sollte daher unbedingt prüfen, ob eine ordnungsgemäße Registrierung bei der Stiftung EAR im Sinne des ElektroG besteht und sich dabei nicht zwingend auf den Hersteller verlassen. Ist diese nicht gegeben, müssten die Waren unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, da sie nicht verkehrsfähig sind.

Wir hatten bereits hier zum Thema berichtet.

Anstiftung Urheberrechtsverletzung: Angebot zur Umgehung von "Geo-Blocking"

Abmahner:DAZN Limited

Kosten: 1.134,55 EUR

Darum geht es: Für die Rechte an der Übertragung von Fußballspielen haben die Anbieter horrende Summen gezahlt - wenig verwunderlich daher, dass diese sehr sensibel reagieren, wenn versucht wird auf Umwegen an solche Übertragungen zu gelangen. So in diesem Fall: Abgemahnt wurde der

Webseitenverantwortliche, weil auf seiner Homepage ein Beitrag zu einem Angebot veröffentlicht wurde, das sich mit den Möglichkeiten einer Umgehung des "Geo-Blocking" für Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga mittels VPN-Tunnel beinhaltete. Über einen ausländischen Anbieter sollten die heimischen Fußballspiel zugänglich gemacht werden. Es ging also nicht um den Anbieter dieser Technik, sondern "nur" um ein Angebot eines Anbieters hierzu hingewiesen - auf einer Deal-Plattform. Vorwurf: Anstiftung zur Urheberrechtsverletzung. Dass diese Umgehung an sich eine Urheberrechtsverletzung darstellen dürfte, sollte klar sein, ob auch der Bericht über derartige Angebote ebenfalls urheberrechtswidrig ist, kann evtl. schon anders beurteilt werden.

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

Abmahner: Schmidt Spiele GmbH

Kosten: 3.020,34 EUR

Darum geht es: Dieser Rechteinhaber ist bekannt für eine strikte Kontrolle des Marktes - diesmal ging es wieder 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: Unser derzeitiger Klassiker bei den Markenabmahnungen: Die Frida-Kahlo-Abmahnungen. 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: **LegalScan Pro – Der smarte Schutz vor teuren Markenabmahnungen**

Markenabmahnungen werden immer häufiger – und können schnell teuer werden. Doch das lässt sich leicht vermeiden: **LegalScan Pro** scannt Ihre Angebote und prüft sie auf die gängigen Abmahnmarken. Sobald uns neue Marken bekannt werden, wird der Scanner automatisch aktualisiert. So sind Sie immer auf der sicheren Seite!

Für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Warten Sie nicht, bis Sie eine teure Markenabmahnung erhalten!

Buchen Sie LegalScan Pro jetzt und schützen sich bereits ab 6,90 € im Monat.

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 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 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 verletzen 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 abzumahnen, 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