

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Unzulässige Google Fonts-Nutzung / Irreführung über Herkunftsland

Die Google Fonts-Abmahnungen haben wieder Fahrt aufgenommen: Derzeit wird hier wegen dieser datenschutzrechtlichen Thematik vermehrt durch eine Berliner Kanzlei abgemahnt, nachdem sich in der Vergangenheit schon zahlreiche Privatleute daran versucht hatten. Ansonsten wurde mal wieder in Sachen Mundschutzmasken und Täuschung über das Herkunftsland abgemahnt.

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:

DSGVO: Unzulässige Google Webfonts-Nutzung

Abmahner: Martin Ismail u.a.

Kosten: 170,00 EUR

Darum geht es: Seit Wochen schon wird hierzu massenhaft abgemahnt: Nachdem bereits [etliche Privatpersonen](#) versuchten, unter Berufung auf das [Urteil des Landgericht München I vom 20.01.2022 \(Az. 3 O 17493/20\)](#), Seitenbetreiber wegen der Einbindung von Google Webfonts durch Ersatzforderungen unter dem Deckmantel einer Datenschutzverletzung bares Geld aus der Tasche zu locken, kursiert nun eine neue Welle von Ersatzforderungen.

Mit immer identischem Inhalt geht ein Berliner Anwalt derzeit im Namen von Privatpersonen gegen Seitenbetreiber vor.

Diese Personen seien Mitglieder einer sog. „Interessengemeinschaft Datenschutz“ und bei einem willkürlichen Besuch auf betroffenen Websites an die Information gelangt, dass bestimmte personenbezogene Informationen (darunter die IP-Adresse) durch das Laden von Google Webfonts in

unzulässiger Weise an Google übermittelt worden seien.

Unser Ratschlag aus technischer Sicht: Bei einer dynamischen Einbindung von Google Fonts dürfte in der Tat eine Datenschutzverletzung zu bejahen sein und es könnten entsprechende Ansprüche auf Unterlassung und Kostenerstattung bestehen. Die Einbindung sollte sicherheitshalber lokal erfolgen.

Mundschutzmasken: Irreführung über Herkunftsland

Abmahner: Curt Maria Medical GmbH

Kosten: 1.134,55 EUR

Darum geht es: Die Abmahnungen in Sachen Atemschutzmasken sind nichts Neues - in der Vergangenheit ging es dabei oft um die [fehlende Zertifizierung](#) bzw. die CE-Kennzeichnung. Nun wurde hier die Bewerbung der Masken mit einer Deutschlandflagge moniert - dies suggeriere die Herstellung der Masken in der BRD, so der Abmahner. Dies war aber nicht zutreffend, da die Produktion nachweislich im EU-Ausland lag. Damit würde eine irreführende Werbung vorliegen, da über das Herkunftsland der Produktion getäuscht wurde.

Exkurs: [Hier](#) finden Sie unseren FAQ-Beitrag zum Verkauf von Atemschutzmasken.

Unzulässige Werbung: Bewertungserinnerungsmail

Abmahner: Stefan Richter

Kosten: 540,50 EUR

Darum ging es: Hier ging es um unzulässige E-Mail-Werbung, also ohne Einwilligung des Adressaten. Und zwar hier im Zusammenhang mit der Erinnerung zur Abgabe einer Bewertung (übrigens durch die Trusted Shops GmbH). Auch solche Bewertungserinnerungen sind grds. als Werbung einzustufen und daher gilt: Es muss eine wirksame Einwilligungserklärung für E-Mail-Werbung vorliegen. Zudem wurden noch zahlreiche datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüche geltend gemacht. Pikant: Abmahner und vertretender Anwalt sind ein und dieselbe Person.

TIPP: Mehr zu dieser umfangreichen Abmahnung finden Sie in diesem [Beitrag](#).

Exkurs: Newsletterversand: Weil das in mittelbarem Zusammenhang steht und auch immer wieder abgemahnt wird (also der unzulässige klassische Versand von Newslettern mangels Einwilligung - abgemahnt von der ADEBO Medical & Trade GmbH) - unsere kurze Checkliste zum Thema:

Wenn Sie einen Newsletterversand anbieten möchten, dann sollten die folgenden Mindeststandards zur elektronischen Einwilligungserklärung eingehalten sein:

- **freiwillige** (keine vorangekreuzte Checkbox) Einwilligung,
- **eindeutige und bewusste** (der Empfänger muss wissen, was der Newsletter beinhalten wird) Einwilligung,
- **Protokollierung** der Einwilligung (Logfiles),
- jederzeitige **Abrufbarkeit** der Einwilligung (in der Datenschutzerklärung),

- Hinweis auf die jederzeitige **Widerrufbarkeit** der Einwilligung.

Zuletzt müssen Sie daran denken, die Einwilligungserklärung beweissicher zu dokumentieren, dies erreichen Sie durch Installierung eines „**Double-Opt-In**“-Verfahrens

Tipp für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben für Sie noch einen umfangreichen weiterführenden Leitfaden ("E-Mail Werbung: wie agiert man rechtssicher? Ein Leitfaden") bereitgestellt, diesen können Sie [hier](#) abrufen!

Und [hier](#) finden Sie einige Muster bei Geltendmachung datenschutzrechtlicher Auskunftsansprüche

E-Zigaretten: Verkauf ohne Altersverifikation

Abmahner: Detlef Scheibel

Kosten: 1.375,88 EUR

Darum geht es: Ein Online-Händler vertrieb über seinen Online-Shop E-Zigaretten und Teile von E-Zigaretten. Durch einen Testkauf stellte ein Mitbewerber fest, dass der Händler diese Waren ohne Altersverifikation verkaufte und durch einfache Postsendung verschickte. Aufgrund dessen mahnte der Mitbewerber den Online-Händler ab. Der Verkauf von Tabakwaren, E-Zigaretten, E-Shishas und Liquids ist streng reglementiert, um Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Konsums dieser Waren zu schützen. Nach § 10 Abs. 3 JuSchG dürfen **Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse** Kindern und Jugendlichen weder **im Versandhandel angeboten** noch an Kinder und Jugendliche im Wege des Versandhandels **abgegeben** werden.

Mehr zu dieser Problematik erfahren Sie in [diesem ausführlichen Beitrag](#).

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Marcus Wölk

Kosten: 800,39 EUR

Darum geht es: Hier wurde mal wieder wegen der angeblich unberechtigten Nutzung von geschütztem Bildmaterial abgemahnt. **Es drohen Ansprüche auf Unterlassung (Abgabe einer Unterlassungserklärung), Auskunft, Schadensersatz und Kostenerstattung.** Je nach Anzahl der abgemahnten Bilder und Nutzungsdauer können die Zahlungsansprüche in Sachen Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch sein. Der Schadensersatzanspruch kann sich zudem noch verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen wurde.

Sie finden [hier](#) einen guten Überblick zum Thema Bilderklau. Und [hier](#) alle wichtigen Infos in Sachen Bilddatenbanken und die korrekte Verwendung der Bilder durch den Händler.

Unser Tipp: Nur dann Bilder (und auch Texte) verwenden, wenn man ein Recht zur Nutzung vom Rechteinhaber eingeräumt bekommen hat, am besten schriftlich fixiert. Oder einfach selbst fotografieren!

Marke I: Benutzung der Marke "Sloan"

Abmahner: United Fashion Sales GmbH

Kosten: 1.682,70 EUR

Darum geht es: Hier ging es um einen klassischen Fall der Verletzung des Identitätsschutzes: Abgemahnt wurde wegen der identischen Nutzung des Markennamens **Sloan** für Röcke - die eingetragene Marke war für Bekleidung geschützt. Vorwurf eben: Verletzung Identitätsschutz, sprich die Nutzung eines identischen Zeichens für identische Ware. **Übrigens:** Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz und auch einen Verwehlungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen in den Markenschutz fallen - die Bewertung einer solchen Verwehlungsgefahr ist allerdings oft schwer. Letztlich geht es um einen phonetischen, visuellen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich kommt es bei Bewertung der Verwehlungsgefahr wechselwirkend auch auf die Warennähe an.

Marke II: Benutzung der Marke "Fortuna Düsseldorf"

Abmahner: Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V.

Kosten: 1.682,70 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Lange war es ruhig um die sog. Fußballabmahnungen - ob es an der schwierigen Zeit für den Fußball lag? Wie dem auch sei: Das Zeichen "Fortuna Düsseldorf" ist markenrechtlich geschützt und darf nur mit Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden. In diesem Fall hier wurde jemand abgemahnt, der das Zeichen alleine in der Werbung für Tassenuntersetzer nutzte. Wir haben uns mit vergleichbaren Abmahnungen [hier](#) mal genauer beschäftigt.

Übrigens: Oft trifft es bei diesen Fußball-Abmahnungen leider kleinere Händler im DIY-Bereich - siehe hier unseren [Beitrag](#).

Wir wiederholen uns gerne: Bitte keine geschützten Zeichen verwenden, auch bei Selbstgemachten. Nur weil man ein geschütztes Logo selbst herstellt, hat man nicht das Nutzungsrecht - das ist allein dem Rechteinhaber bzw. Lizenznehmern vorenthalten.

Tipps: 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 beigelegte 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 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