

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Unzulässige Webfonts-Nutzung / Küchenmesser: Irreführende Herkunftsangaben / Irreführung über privates und gewerbliches Handeln / Marken: Burkin Bag, VW

In Sachen Webfonts kann man guten Gewissens von einer Abmahnwelle sprechen - 2 Abmahn-Kanzleien teilen sich dieses Thema derzeit auf. Aber auch sonst wurde natürlich abgemahnt: Es ging um die Irreführung bzgl. der Gewerblichkeit eines Händlers und über die Herkunftsangaben eines Küchenmessers. Ansonsten wurde u.a. auch der fehlerhafte Grundpreis abgemahnt. Im Markenrecht ging es um die Marken Burkin Bag und VW.

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 Webfonts-Nutzung

Abmahner: Martin Ismail, Wang Yu

Kosten: u.a.170,00 EUR

Darum geht es: Eine neue Woche und eine neue Abmahnwelle - hier nochmal die Fakten zu der aktuellen Situation der Webfonts-Abmahnungen:

Nachdem anfangs vor allem [Privatpersonen](#) das Thema der angeblich datenschutzrechtswidrigen Nutzung von Webfonts entdeckt haben, dominieren nun die anwaltlichen Abmahnungen hierzu den Markt:

Es geht derzeit dabei um

- eine Kanzlei aus Berlin (Abmahner Martin Ismail vertreten durch RA Lenard) und
- eine Kanzlei aus Meerbusch (Abmahner Wang Yu vertreten durch die RAAG Kanzlei).

Gerade letztere hat sich diese Woche selbst übertroffen und unzählige (allein unserer Kanzlei wurden Abmahnungen im fast dreistelligen Bereich vorgelegt) Abmahnungen ausgesprochen.

Nochmal kurz zum Hintergrund: Unter Berufung auf das [Urteil des Landgericht München I vom 20.01.2022 \(Az. 3 O 17493/20\)](#) werden Seitenbetreiber wegen der Einbindung von Google Webfonts durch Ersatzforderungen unter dem Deckmantel einer Datenschutzverletzung abgemahnt.

Unser Ratschlag für all diese Abmahnfälle bleibt 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.**

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben uns in diesem ausführlichen [Beitrag](#) mit den Abmahnungen des Berliner Anwalts und [hier](#) mit den Abmahnungen der Kanzlei aus Meerbusch auseinandergesetzt - jeweils mit einem **ausführlichen Musterschreiben** als Reaktion auf die Abmahnung.

Update: In den letzten Tagen fielen sich diesbzgl. auch wieder Privatpersonen auf - diesmal etwa: Die zahlreichen per mail verfassten Abmahnungen von Herrn Oleksandr Sertiuk.

Küchenmesser: Irreführende Herkunftsangaben

Abmahner: Blanken Küchenmesser & mehr Import Ltd.

Kosten: 1.501,19 EUR

Darum geht es: Kein Unbekannter: Es geht mal wieder um die Bewerbung von Messern: Geworben wurde mit dem Begriff: "Japanisches Messer". Dies entspräche nicht den Tatsachen - denn die Herstellungsstufen des Messers waren nicht sämtlich in Japan. Ob dies nun stimmt oder nicht: Wir lernen, dass zwar Werbung grds. einiges darf, aber eben nicht alles. Es gilt der Wahrheitsgrundsatz. gerade in Bezug auf Herkunftsangaben. Wir hatten hierüber schon vor einiger Zeit [berichtet](#). Vergleichbar sind übrigens die Fälle mit der Werbung des Zusatzes "made in Germany" - siehe hier unseren [Beitrag](#).

Irreführung über privates / gewerbliches Handeln

Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH

Kosten: 1.798,69 EUR

Darum geht es: Eine klassische Abmahnung eines scheinbar privat handelnden Verkäufers, der aber eigentlich gewerblich handelt. Natürlich fehlt dem Privatverkäufer das Impressum, die Widerrufsbelehrung und der Hinweis zur Gewährung von Mängelrechten sowie AGB ohnehin, der Link zur Streitschlichtungsplattform und und und - weil er es als Privatverkäufer alles nicht braucht. Aber wann wird eigentlich aus einem privaten ein gewerblicher Verkäufer? Hier gibt es zahlreiche Urteile, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben. Wir haben das in diesem [Beitrag](#) mal zusammengefasst.

So weit, so gut und auch nichts Neues - aber: Seit Geltung des [Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch](#) sind die Verstöße gegen solche Informationspflichten nicht mehr kostenpflichtig abmahnbar - daher wählt der Abmahner folgenden Weg: Die Abmahnung richtet sich nicht gegen den Verstoß gegen diese Informationspflichten, sondern gegen die Falschbehauptung, dass der Verkäufer privat handle und nicht gewerblich - ein virtuoser Kniff....

Fehlerhafte Grundpreise

Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Hier ging es nochmals nicht um die fehlenden, sondern um die fehlerhaften Grundpreise: Angegeben wurde die Grundpreiseinheit pro 100 g. Zurückzuführen ist das auf die gesetzlichen Neuerungen der Preisangabenverordnung (<https://www.it-recht-kanzlei.de/preisangabenverordnung-2022-wichtige-aenderungen.html>), durch die sich auch die Grundpreiseinheit geändert hat (jetzt 1 KG bzw. 1 Liter statt 100gr bzw. 100 ml). In Sachen Grundpreisangaben sollten Händler daher gerade jetzt besonders vorsichtig sein.

Unsere Tipps zum Thema Grundpreise:

1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie, Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden.
2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.
3. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder -Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein.

4. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig, wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.
5. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Allgemeine Infos zum Thema Grundpreis finden Sie [hier](#).

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Michael Geiss

Kosten: n.n.

Darum geht es: Mal wieder wird eine Verletzung des Urheberrechtes wegen unberechtigter Nutzung von Bildmaterial geltend gemacht (übrigens ebenso abgemahnt diese Woche von: E-Commerce GmbH und MedPlus Medizintechnik GmbH). Derartige Bilderklau-Abmahnungen erleben weiterhin zumindest gefühlt eine neue Hochzeit. Bei diesen Urheberrechtsabmahnungen geht es generell um die **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (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 übrigens verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen wurde. Der Vorteil an dieser Abmahnung: Es wurde keine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, so dass diesbzgl. auch keine erstattungsfähigen Kosten angefallen sind.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen unseren Mandanten [hier](#) ein Muster für Nutzungsverträge für Bild und Text zur Verfügung.

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.

Tipp: An kostenlosen Bilddatenbanken interessiert? - [hier](#) finden Sie alle Infos dazu.

Marke I: Benutzung der 3-D-Marke "Birkin Bag"

Abmahner: Hermès Sellier S.A.S

Kosten: 6.018,69 EUR

Darum geht es: Hier ging es um ein Handtaschenmodell: Mode-Insidern dürfte die "Birkin Bag" ein Begriff sein - die Tasche ist aber nicht unter diesem Namen geschützt, sondern in ihrer Form und Ausgestaltung als dreidimensionale Marke. Abgemahnt wurde eine sehr ähnliche Handtaschenform. Da dem Produkt wegen der charakteristischen Gestaltung wettbewerbliche Eigenart zukomme, wurden zudem vom Abmahner auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend gemacht.

Achtung: Wenn es um solch bekannte Marken geht, sind Markenabmahnungen außergewöhnlich teuer.

Marke II: Benutzung der Marke "VW"

Abmahner: Volkswagen AG

Kosten: 3.865,00 EUR (!)

Wir dazu: Automobilhersteller überwachen Ihre Marken im Internet sehr akribisch – das zeigt auch unsere Erfahrung mit der Volkswagen AG. In diesem Fall ging es um die Nutzung der Marke Volkswagen bzw. VW für SD-Karten für Navigationsgeräte. Angeblich handelte es sich dabei nicht um Originalprodukte, sondern Kopien. Die Karten waren mit dem VW-Logo gekennzeichnet. Die VW-Abmahnungen treffen die Händler meist sehr hart, denn der in der Abmahnung zugrunde gelegte Gegenstandswert ist stets sehr hoch (hier: 250.000 EUR). Die Höhe ist aber rein rechtlich leider gut vertretbar, aufgrund des starken Verbreitungsgrades und der intensiven Benutzung der VW-Marke.

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 einen 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 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