von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Unzulässige Webfonts-Nutzung / Health-Claim: Werbung mit "bekömmlich" / Irreführung über privates und gewerbliches Handeln / Marken: Edelstahl Rostfrei, VW

Die Webfonts-Abmahnungen bleiben DAS Abmahnthema schlechthin - selten wurde mit so einer Wucht abgemahnt. Aber das war natürlich nicht das einzige Thema: Zudem ging es mal wieder um die Nutzung des Schlagwortes "bekömmlich" und die Irreführung über privates und gewerbliches Handeln. Im Markenrecht wurde die unberechtigte Nutzung der Marken Edelstahl Rostfrei und VW abgemahnt.

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 Webfonts-Nutzung

Abmahner: Martin Ismail, Wang Yu

Kosten: u.a.170,00 EUR

Darum geht es: Die Abmahnwelle bricht einfach nicht - auch diese Woche erreichten uns unzählige Abmahnungen dazu. 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:

Konkret geht es dabei derzeit 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).

Von beiden Kanzleien liegen uns unzählige Abmahnungen vor - und das ist natürlich nur ein Bruchteil dieser Abmahnwelle.

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 dem Abmahnungen der Kanzlei aus Meerbusch auseinandergesetzt - jeweils mit einem **ausführlichen Musterschreiben** als Reaktion auf die Abmahnung.

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

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 handele und nicht gewerblich - ein virtuoser Kniff....

Tee: Werbung mit "bekömmlich"

Abmahner: Deutscher Konsumentenverbund e.V.

Kosten: 374,80 EUR

Darum geht es: Die gute, alte "bekömmlich-Abmahnung" mal wieder - diesmal wiederum im Zusammenhang mit dem Verkauf von Mate-Tee. Solche nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben wie **"bekömmlich" oder "wohltuend"** sind übrigens nicht nur bei Tee unzulässig, sondern etwa auch bei Alkohol. Ein Gesundheitsbezug liegt immer dann vor, wenn die Werbung impliziert, dass die negativen Auswirkungen in diesem Fall fehlen oder geringer ausfallen.

Exkurs: In der Vergangenheit 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. lll Nr. 4.1, Art. 13 Abs. 1 LMlV 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“

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Starla Michelle LLC

Kosten: n.n.

Darum geht es: Mal wieder wird eine Verletzung des Urheberrechtes - diesmal geht es aber nicht um das klassische Bildmaterial, also Produktfotos, sondern die Nutzung eines geschützten Motives/Bildes, das flankierend in der Bewerbung des Angebotes genutzt wurde. Rechtlich geht es dabei natürlich letztlich wie sonst auch um die **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (Abgabe einer Unterlassungserklärung)**, **Auskunft**, **Schadensersatz** und **Kostenerstattung**.

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 Marke "Edelstahl Rostfrei"

Abmahner: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

Kosten: n.n.

Darum geht es: Hier hat ein Warenzeichenverband abgemahnt - mal was neues: Bei der Kennzeichnung „Edelstahl rostfrei“ handelt es sich um eine solche geschützte Wortkombination. Diese ist vom Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V. als deutsche Wort-/Bildmarke (DE 30 2017 014 667) sowie der Unions-Wort-/Bildmarke (EU 004674231) angemeldet und eingetragen worden. Bei beiden Marken handelt es sich um sogenannte Kollektivmarken. Der Abgemahnte gehörte nicht dem Verbund an, nutzte die Marke aber trotzdem.

Tipp: Wir haben uns in diesem Beitrag mal näher mit dem Thema auseinandergesetzt.

Marke II: Benutzung der Marke "VW"

Abmahner: Volkswagen AG

Kosten: 3.865,00 EUR (!)

Darum geht es: 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. Dier 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 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

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360