

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Unzulässige Webfonts-Nutzung / Werbung mit CE-Zertifiziert / Verletzung Geschmacksmuster / Marken: EMBRACE, Claris, Colina

Eine weitere Woche, in der es fast ausschließlich um die Webfonts-Abmahnungen ging. So ganz ohne andere Abmahnthemen geht es natürlich auch nicht: So wurde mal wieder die CE-Zertifizierung abgemahnt oder die Werbung mit "bekömmlich". Im Markenrecht ging es diesmal um den Zubehörhandel und die Nutzung des Zeichens Claris, sowie die Marken EMBRACE und Colina.

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: Und nochmal müssen wir uns hier weiter mit der historischen Abmahnwelle in Sachen Webfonts beschäftigen. Hier nochmal kurz 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

- Abmahner Martin Ismail - vertreten durch **RA Kilian Lenard** und
- 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 von Rechtsanwalt Kilian Lenard und [hier](#) mit dem Abmahnungen der RAAG Kanzlei 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](#).

Werbung mit "CE-Zertifiziert"

Abmahner: vgu Verein gegen Unwesen in Handel & Gewerbe Köln e.V.

Kosten: 245,18 EUR

Darum geht es: Hier ging es mal wieder um die Werbung mit dem Schlagwort "CE-Zertifiziert" (für Steckdosen). Ebenso wurden in der Vergangenheit Werbeaussagen wie "CE-Zertifizierung", "CE-Prüfung" oder "CE-geprüft" abgemahnt. Rechtlicher Hintergrund: Die Werbung mit "CE-Zertifiziert" u.ä. ist irreführend, weil eine Prüfung durch eine dritte, unabhängige Stelle in diesem Rahmen gerade nicht stattfindet. Das "CE-Kennzeichen" stellt in aller Regel auch kein Qualitätszeichen dar.

Tipp: Mehr Infos zum Thema CE-Kennzeichnung finden Sie [hier](#).

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. III 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: Pörsy Wolf

Kosten: 2.306,82 EUR

Darum geht es: Hier wurde mal wieder wegen der angeblich unberechtigten Nutzung von geschütztem Bildmaterial abgemahnt - es ging dabei um zahlreiche Produktfotos, was die ganze Abmahnung so teuer macht. **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!

Kerzenset: Verletzung Geschmacksmuster

Abmahner: Vivian Wagner

Kosten: 2.584,09 EUR

Darum geht es: Hier ging es um ein Kerzenset. Abgemahnt wurde, dass das streitgegenständliche Angebot zu ähnlich sei (gleichzeitig wurde hier übrigens eine Vertragsstrafe wegen des Verstoßes gegen eine bereits abgegebene Unterlassungserklärung geltend gemacht - nun wird eine "schärfere" Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe gefordert). Da das "Original" als nicht eingetragenes Gemeinschafts-Geschmacksmuster geschützt war (was aber immer erstmal zu prüfen ist bei einem nicht eingetragenen Muster) wurde die Verletzung desselbigen geltend gemacht. Diese Sachverhalte sind meist streitig, sofern das Design/Geschmacksmuster nicht zu 100% kopiert wurde, sondern nur ähnlich ist. Es kommt dann immer auf die Gesamtbetrachtung beim Vergleich der Modelle an.

Als Design ist die äußere Erscheinung eines Produktes geschützt. Ein Design ist ein gewerbliches Schutzrecht für die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Aber: **Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen.** Das wird beim Eintragungsverfahren nicht geprüft. Und dies ist im Verteidigungsfall immer ein Punkt, der angreifbar sein und ggf. entgegengehalten werden kann.

Tipp: In unseren [FAQ](#) haben wir uns mit den wichtigsten Fragen im Geschmacksmuster-/Designrecht

auseinandergesetzt.

Marke I: Benutzung der Marke "Claris"

Abmahner: ACLARIS Water Innovations GmbH

Kosten: 1.500 EUR

Darum geht es: Hier ging es um einen Fall aus dem Zubehörhandel - konkret: um Zubehör für Wasserfilter und die Nutzung des Markennamens des Originalherstellers. Online-Händler, die nicht-originale Ersatzteile auf ihrer Webseite verkaufen, sollten darauf achten, dass im Zusammenhang mit dem jeweiligen Angebot darüber informiert wird, dass es sich bei der Ware nicht um ein Originalprodukt der Marke handelt. Der Kunde soll bereits aus dem Kontext erkennen können, dass es sich bei dem Produkt auf der Internetseite lediglich um eine nicht-originale Ware handelt. Durch die Formulierung „Ersatz für das Original...“ oder "passend für" kann bereits eine Täuschung des Kunden umgangen werden und zusätzlich Traffic im Internet generiert werden.

Tipp: Wir informieren etwa in [diesem Beitrag](#) über die markenrechtliche Zulässigkeit von Marken im Zubehörhandel.

Marke II: Benutzung der Marke "EMBRACE"

Abmahner: Inka Mininno

Kosten: 2.538,10 EUR

Darum geht es: Hier ging es um die Bezeichnung EMBRACE für Bekleidung - das geschützte Markenzeichen wurde auch hier identisch genutzt, für identische Waren. Also eigentlich auch hier ein klassischer Fall der Doppelidentität. **Aber:** Es handelt sich hier ja um einen bestehenden Begriff des englischen Sprachschatzes (Umarmung) und daher muss angedacht werden, ob der Begriff denn tatsächlich als Marke oder nur beschreibend genutzt wurde.

Marke III: Benutzung der Marke "Colina"

Abmahner: Faina Lifestyle Sp. z.o.o.

Kosten: 1.682,70 EUR

Darum geht es: Gleiche Kanzlei, anderer Abmahner (der im Übrigen auch weitere Markennamen innehält wie Faina, Sookie oder NAEMI) und anderer Name: Diesmal das Zeichen "Colina" - geschützt ebenfalls u.a. für Taschen. Auch hier gilt das oben Gesagte zur Doppelidentität.

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 dennotwendig 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