

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Werbung: LGA geprüft / Himalaya-Salz / Designverletzung / Marken: Edelstahl Rostfrei, Leberglück

Die aktuellen Abmahnthemen umfassen wieder rechtliche Herausforderungen im Lebensmittelverkauf und in der Werbung. Beispielsweise die irreführende Kennzeichnung von "Himalaya-Salz", das nicht aus der angegebenen Region stammt, oder die Verwendung von Prüfzeichen (LGA geprüft) ohne klare Angaben zu den Kriterien. Daneben ging es um Abmahnungen wegen Nachahmung von Produktgestaltungen oder geschützten Designs. Im Markenrecht wurde die unberechtigte Verwendung der Marken "Edelstahl Rostfrei" oder "LeberGlück" abgemahnt.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Sie finden im Mandantenportal in der Infothek unter [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:

Werbung: LGA geprüft

Abmahner: buero.de Handel AG

Kosten: 1.375,88 EUR

Darum geht es: Hier ging es um das Prüfzeichen bzw. die Werbung mit der Aussage „**LGA geprüft**“ geht. Bei dem Prüfsiegel „LGA tested bzw. LGA geprüft“ handelt es sich um ein Zertifikat, das bestätigt, dass das entsprechend gekennzeichnete Produkt anhand bestimmter Kriterien schadstoffgeprüft ist und diese Prüfung auch bestanden hat. Der abgemahnte Händler hatte mit dieser Angabe in seinem Angebot geworben, **ohne Informationen bzgl. der Kriterien anzugeben**, anhand derer das Prüfzeichen vergeben wurde.

Wie bei der Werbung mit Testergebnissen trifft Online-Händler auch bei der werblichen Herausstellung

von Prüfzeichen eine Informationspflicht. Da Prüfzeichen für sich genommen in den seltensten Fällen so gestaltet sind, dass Verbraucher sämtliche relevante Informationen (Prüfkriterien etc.) sofort erfassen können, müssen Online-Händler an dieser Stelle tätig werden und Informationen liefern.

Kommen Online-Händler der Informationspflicht für die hinter dem beworbenen Prüfzeichen stehenden Kriterien jedoch nicht nach, stellt dies nach § 5a Abs. 2 Satz 1 UWG einen Wettbewerbsverstoß dar.

Tipp: Wir stellen [hier](#) einen ausführlichen Beitrag zum Thema "LGA tested" zur Verfügung.

Irreführung durch Bezeichnung Himalaya-Salz

Abmahner: Verein gegen Unwesen im Handel und Gewerbe Köln e.V.

Kosten: 270,00 EUR

Darum geht es: Dies wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach beanstandet: Hier wurde ein Salz als Himalaya-Salz beworben - und damit suggeriert, dass es sich um ein Salz aus dem Himalaya-Massiv handelt. Tatsächlich stammte das Salz aber aus Pakistan. Zwar ist der Begriff „Himalaya-Salz“ nicht regional geschützt, wie dies beispielsweise bei „Champagner“ der Fall ist. Gleichwohl hat sich in der Vorstellung des Durchschnittsverbrauchers eine bestimmte Vorstellung sowohl über die Qualität als auch über die Herkunft von „Himalaya-Salz“ herausgebildet; die beanstandete Etikettierung hat insoweit bewusst durch die zwar sachlich richtige, aber von der Verbrauchervorstellung abweichende Herkunftsbezeichnung Eigenschaften dieses Salzes „angepriesen“, die gar nicht vorhanden sind. Es könnte sich daher tatsächlich um eine wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung handeln.

Tipp. Weitere Informationen zu derart gesalzenen Abmahnungen finden Sie [hier](#).

Nachahmung Produktaufmachung

Abmahner: Tiffany and Company

Kosten: 3.456,59 EUR

Darum geht es: Abgemahnt wurde eine Produktaufmachung (Schmuck), die dem "Original" sehr ähnlich sein soll. Zwar gibt es auch im Wettbewerbsrecht zu Recht einen **Nachahmungsschutz**, allerdings muss dafür zunächst eine **wettbewerbliche Eigenart** des nachgeahmten Produkts vorliegen. Daran dürfte es häufig scheitern, denn nicht jedes Produkt weist eine solche Eigenart auf - es müssen Gestaltungsmerkmale vorliegen, die zu einer Wiedererkennung führen. Dies versuchte der Abmahner mit aufwendigen Beweisen für die Bewerbung des Senders durch Prominente zu belegen.

Wie entscheiden die Gerichte? Zur wettbewerblchen Eigenart verweisen wir z.B. auf [diese Entscheidung](#).

Grillteller: Verletzung Design

Abmahner: Leiber Gastro-Concept GmbH & Co. KG

Kosten: 1.261,50 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Es ging um einen Grillteller im weitesten Sinne - geschützt durch ein eingetragenes Design. Und genau genommen nicht um eine Abmahnung, sondern um eine Berechtigungsanfrage. Was genau eine Berechtigungsanfrage können Sie [hier](#) nachlesen. Zurück zum Fall: Als Design wird die äußere Erscheinungsform eines Erzeugnisses geschützt. Ein Design ist ein gewerbliches Schutzrecht für die zwei- 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 Design muss neu sein und Eigenart haben.** Dies wird im Eintragungsverfahren nicht geprüft. Im Verteidigungsfall ist dies aber immer ein Punkt, der angegriffen werden kann und ggf. dem Abgemahnten hilft.

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

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Image Professionals GmbH

Kosten: n.n.

* Darum geht es:* Wie fast jede Woche wird eine Urheberrechtsverletzung wegen unerlaubter Nutzung von Bildmaterial geltend gemacht. Bei diesen urheberrechtlichen Abmahnungen geht es in der Regel um **Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (Abgabe einer Unterlassungserklärung), Auskunft, Schadensersatz** und **Aufwendungsersatz**. Abhängig von der Anzahl der abgemahnten Bilder und der Dauer der Nutzung können die Forderungen nach Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch ausfallen.

Der Schadensersatzanspruch kann sich übrigens verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen wurde.

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 Umgang mit Bilderklau-Abmahnungen.

Tipp: Dann lieber Stockfotos? [Hier](#) finden Sie alle Infos zu den gängigsten Bilddatenbanken.

Marke I: Benutzung der Marke "Edelstahl Rostfrei"

Abmahner: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

Kosten: 2.584,09 EUR

Darum geht es: Hier hat mal wieder ein Warenzeichenverband abgemahnt: Bei der Bezeichnung „Edelstahl Rostfrei“ handelt es sich um eine solche geschützte Wortkombination. Diese wurde vom Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V. als deutsche Wort-/Bildmarke (DE 30 2017 014 667) sowie als Unions-Wort-/Bildmarke (EU 004674231) angemeldet und eingetragen. Bei beiden Marken handelt es sich um sogenannte Kollektivmarken. Der Abgemahnte gehöre dem Kollektiv nicht an, verwende die Marke aber dennoch. Auch die Bezugsquelle des Abgemahnten sei nicht autorisiert gewesen.

Tipp: Wir haben uns in diesem [Beitrag](#) mal näher mit dem Thema auseinandergesetzt.

Marke II: Benutzung der Marke "LeberGlück"

Abmahner: Maximilian Keil

Kosten: 2.642,40 EUR

Darum geht's: Hier ging es um die Nutzung des Begriffs "Leberglück" für Nahrungsergänzungsmittel. Der Vorwurf: Verletzung des Identitätsschutzes, also die Verwendung eines identischen Zeichens für identische Waren. Also die klassische Doppelidentität. Das Kriterium der Doppelidentität im Markenrecht bezieht sich auf die exakte Übereinstimmung zwischen einer eingetragenen Marke und den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und denen, für die eine andere Marke verwendet wird. Es bedeutet, dass es eine identische Verwendung der Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gibt, was zu einer direkten Verwechslungsgefahr führen kann. Übrigens: Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen unter den Markenschutz fallen - allerdings ist die Beurteilung einer solchen Verwechslungsgefahr oft schwierig. Letztlich kommt es auf einen klanglichen, bildlichen und begrifflichen Vergleich an. Aber natürlich spielt auch die Warenähnlichkeit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rolle.

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. Warum wurde ausgerechnet ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber überwachen ihre Marken selbst oder durch einen Dienstleister. Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenämtern an oder nutzt diese Marke offline oder online, ohne dazu berechtigt zu sein, schlägt die Überwachungssoftware Alarm und meldet die vermeintliche Rechtsverletzung. Natürlich kann es im einen oder anderen Fall auch sein, dass ein unliebsamer Mitbewerber den Verstoß gemeldet hat oder der Markeninhaber den Abgemahnten aufgrund einer bestehenden, aber gescheiterten Geschäftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm hatte - wie auch immer: Marken werden angemeldet, 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, einen Rechtsstreit ohne gerichtliche Entscheidung beizulegen - der Abmahnende gibt dem Verletzer also die Chance auf eine außergerichtliche Einigung - das spart Kosten. Aber natürlich ist eine Abmahnung erst einmal ein Hammer: Finanziell und auch tatsächlich, denn sie stellt einen erheblichen Eingriff in die Geschäftstätigkeit des Abgemahnten dar. Und doch ist die Abmahnung, sofern sie berechtigt und nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt, grundsätzlich eine Chance.

3. Was wollen die eigentlich 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 in der Regel alle Ansprüche zu bejahen - liegt keine Rechtsverletzung vor, folgt daraus die Abweisung aller (!) Ansprüche.

4. Was bedeutet der Unterlassungsanspruch für mich?

Sofern Sie eine geschützte Marke unbefugt benutzt haben, hat der Markeninhaber (oder ein Berechtigter) gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG einen Unterlassungsanspruch gegen Sie. Das bedeutet, dass der Markeninhaber verlangen kann, dass Sie die Rechtsverletzung in Zukunft unterlassen. Um sich abzusichern und die Ernsthaftigkeit Ihrer diesbezüglichen Erklärung zu gewährleisten, wird in der Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe festgelegt. Nur die Abgabe einer ausreichend strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt den Unterlassungsanspruch entfallen - für den Abgemahnten bedeutet dies: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklärung der Unterlassungsanspruch ausgeräumt und damit eine gerichtliche Durchsetzung vermieden werden kann.

5. Sollte die beigefügte Unterlassungserklärung abgegeben werden?

Da die Abgabe der Unterlassungserklärung aber bei Annahme durch die Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führt, sollte genau darauf geachtet werden, was in der Erklärung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklärung ist zwangsläufig im Interesse des Markeninhabers formuliert und dementsprechend weit gefasst - es empfiehlt sich daher in der Regel, diesen Entwurf zu überarbeiten (modifizieren), damit die Erklärung so formuliert ist, dass sie den Ansprüchen des Markeninhabers genügt, gleichzeitig aber auch den Verletzer möglichst wenig belastet. Wie auch immer. Auf keinen Fall sollte zukünftig gegen die Unterlassungserklärung verstoßen werden, da ansonsten eine nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?

Markenabmahnungen sind teuer - sagt der Volksmund. Und das stimmt - vor allem im Markenrecht:

Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzten Markeninhaber, einen Anwalt mit der Abmahnung zu beauftragen - der Anwalt kann und wird dafür ein Honorar verlangen. Da die Ursache für diese Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der Markeninhaber nach ständiger Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Darüber hinaus steht dem Markeninhaber wegen der Verletzung seiner Marke auch ein Schadensersatzanspruch zu - der Abgemahnte wird also doppelt zur Kasse gebeten.

Und wie berechnet sich der Zahlungsanspruch?

Die Höhe des Kostenerstattungsanspruchs richtet sich nach dem der Abmahnung zugrunde liegenden Gegenstandswert - dieser ist gemäß § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Maßgeblich für die Höhe dieses Wertes ist das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung. 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 (sog. „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich in der Rechtsprechung ein sogenannter Regelstreitwert von 50.000 Euro durchgesetzt, der im Einzelfall natürlich über- oder unterschritten werden kann. So sind etwa die Dauer und Intensität der Markenverletzung, die erzielten Umsätze, die Bekanntheit und der Ruf der Marke zu berücksichtigen und für jeden Einzelfall gesondert zu bewerten.

Für den Schadensersatzanspruch selbst gibt es 3 Berechnungsarten nach Wahl des Verletzten:

- es ist der Gewinn zu ersetzen, den der Verletzer infolge der Markenverletzung verloren hat, oder
- der vom Verletzer erzielte Gewinn ist herauszugeben (sog. Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
- vom Verletzer die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verlangt werden kann (sog. Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

7. Warum muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gemäß § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient in erster Linie dazu, den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat keine Kenntnis über den Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft ist dabei wahrheitsgemäß und

vollständig zu erteilen - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in diesem Fall sind sämtliche Belege, die im Zusammenhang mit der Verletzungshandlung stehen, vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch den gibt es - nach § 18 MarkenG. Er spielt vor allem in Plagiatsfällen eine große Rolle - hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, dass die Plagiate ein für alle Mal vom Markt verschwinden und vernichtet werden. Dies kann entweder selbst in Auftrag gegeben werden oder die Ware wird dem Markeninhaber zur Vernichtung übergeben.

9. Und warum ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt beteiligt?

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt eingeschaltet. Dies hat für den Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für die Einschaltung des Patentanwalts zu erstatten - die Kostenbelastung verdoppelt sich. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung inzwischen heftig umstritten. Einige Gerichte halten die Einschaltung eines Patentanwalts bei einfachen Markenverletzungen für nicht erforderlich und lehnen daher einen Erstattungsanspruch ab. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 10.05.2012, Az.: I ZR 70/11) hierzu ausgeführt:

“

"Aus dem Umstand, dass es im konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu beauftragen, folgt nicht, dass es auch erforderlich ist, einen Patentanwalt mit der Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt aufgrund seiner kennzeichenrechtlichen Kenntnisse allein in der Lage, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnern, ist die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts nicht erforderlich. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es erforderlich war, neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt mit der außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung zu beauftragen."

”

Es sollte also genau geprüft werden, ob die Einschaltung eines Patentanwalts notwendig war.

Hier gibt es mehr zur [Reaktion bei Markenabmahnungen](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement