

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: "Bekömmlich / Gewinnspiel: Fehlende Teilnahmebedingungen

Zum Ende des Abmahnjahres wurde es wieder etwas ruhiger - aber ganz ohne Abmahnungen geht es natürlich nicht: Unter anderem ging es um die Verwendung des Werbeslogans "bekömmlich" sowie um fehlende Teilnahmebedingungen bei Gewinnspielen. Ansonsten ging es im Urheberrecht diesmal um das Thema Filesharing und im Markenrecht um die Marken EXPLORER und TÜV.

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: Bekömmlich

Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Wieder einmal ging es um den Werbeslogan "bekömmlich". Dieser Werbeslogan wurde bereits im Zusammenhang mit verschiedenen Lebensmitteln verwendet. Hier ging es um Werbung für Kaffee - wir kennen diese Abmahnungen [aus der Vergangenheit](#) - auch im Zusammenhang mit [Bier](#). Es gilt also für jedes Lebensmittel:

Sogenannte (unspezifische) gesundheitsbezogene Angaben wie „bekömmlich“ oder auch „magenschonend“ oder „magenfreundlich“ sind mangels Bestimmtheit keine zulässigen Health Claims. Solche unspezifischen Angaben dürfen in der Werbung nur verwendet werden, wenn ihnen eine spezielle gesundheitsbezogene Angabe aus den Listen der Art. 13 oder 14 VO (EG) 1924/2006 beigelegt ist.

Gewinnspiel: Fehlende Teilnahmebedingungen

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

Kosten: n.n.

Darum ging es: Es handelt sich hier nicht um eine Abmahnung, zumindest wurde zunächst keine Unterlassungserklärung oder Kostenerstattung gefordert. Dennoch wurden Wettbewerbsverstöße geltend gemacht, zu denen der Abgemahnte Stellung nehmen sollte: Es ging um fehlende Teilnahmebedingungen bei einem Gewinnspiel. Bei einem Gewinnspiel müssen dem Verbraucher die wesentlichen Informationen zur Teilnahme mitgeteilt werden. Und zwar bereits in der Werbung - wie jüngst [hier](#) gerichtlich festgestellt wurde.

Tipp: Sie möchten professionell erstellte **Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen** verwenden? [Hier entlang!](#)

Edelsteinflasche: Verletzung Geschmacksmuster

Abmahner: VitaJuwel GmbH

Kosten: 3.456,59 EUR

Darum geht es: Geschmacksmusterrechtliche Abmahnungen (gerade von diesem Rechteinhaber) haben derzeit Hochkonjunktur. Hier ging es wiederum um Edelsteinflaschen (Wasserflaschen mit eingearbeiteten Edelsteinen). Abgemahnt wurde, dass das streitgegenständliche Angebot zu ähnlich sei. Das "Original" ist als Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt. Diese Sachverhalte sind in der Regel streitig, sofern das Design/Geschmacksmuster nicht zu 100% kopiert wurde, sondern nur ähnlich ist. Es kommt dann immer auf eine Gesamtbetrachtung beim Vergleich der Modelle an.

Hintergrund: **Als Design wird die äußere Erscheinungsform eines Erzeugnisses geschützt.** *Ein Geschmacksmuster ist ein gewerbliches Schutzrecht an einer zwei- oder dreidimensionalen 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 Geschmacksmuster muss neu sein und Eigenart haben.** Dies wird im Eintragungsverfahren nicht geprüft. Und im Verteidigungsfall ist dies immer ein Punkt, der angegriffen und ggf. entgegengehalten werden kann.

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

Urheberrecht: Filesharing

Abmahner: Kalypso Media Group GmbH

Kosten: 850,00 EUR

Darum geht es: Auch wenn es nichts mit dem Onlinehandel zu tun hat, so möchten wir es der Vollständigkeit halber doch nicht unterlassen, auch auf dieses Abmahnphänomen hinzuweisen. Die Hochzeit der filesharing-Abmahnungen ist eigentlich schon lange vorbei – aber es wird immer noch und gefühlt wieder etwas mehr abgemahnt. Dabei ging es hier um das illegale Anbieten von Computerspielen über sog. Tauschbörsen. Das ist auch 2022 immer noch unzulässig - grundsätzlich.

Marke I: Benutzung der Marke "TÜV"

Abmahner: TÜV Markenverbund e.V.

Kosten: 357,00 EUR

Darum geht es: Die Abmahnung erfolgte nicht durch den Markeninhaber selbst, sondern durch den TÜV Markenverbund e.V., eine Institution, die die Rechte verschiedener Überwachungsvereine wahrnimmt. Beanstandet wurde die Verwendung des TÜV-Zeichens im Rahmen einer "TÜV-frei"-Werbung für einen Unterfahrschutz. Bei dem Wortzeichen "TÜV" handelt es sich um eine eingetragene und bekannte Marke. Als bekannte Marke genießt das Zeichen einen besonderen Schutz vor Rufausbeutung. Im vorliegenden Fall wurde mit dem Begriff "TÜV-frei" geworben und damit die bekannte Marke in unlauterer Weise ausgenutzt. In jedem Fall ist bei bekannten Marken besondere Vorsicht geboten und darauf zu achten, dass stets eine Erlaubnis zur Nutzung vorliegt. Dies gilt im Übrigen gerade auch für die Bildmarke TÜV und deren Verwendung.

Tipp: Markenabmahnungen im Zusammenhang mit dem TÜV-Zeichen sind nicht ganz [unbekannt](#).

Marke II: Benutzung der Marke "EXPLORER"

Abmahner: Hans Rix Handelsgesellschaft mbH

Kosten: 3.481,35 EUR

Darum geht es: Ein Dauerbrenner im Markenrecht: Die Verwendung des Zeichens EXPLORER für Schlauchboote wurde abgemahnt. Solche Markenabmahnungen sind fast schon ein Klassiker - seit Jahren mahnt der Rechteinhaber die unberechtigte Nutzung dieser Marke ab. Meist verwenden die Händler den Begriff Explorer nicht leichtfertig - vielmehr handelt es sich um Ware, die vom Hersteller selbst als Explorer bezeichnet wurde. In solchen Fällen sollte sich der Händler immer auch an den Hersteller des Produktes wenden - oft springt dieser dann ein und übernimmt die Abmahnung, gerade auch weil in solchen Fällen wohl meist mehrere Händler abgemahnt wurden. Rechtlich verantwortlich ist aber in jedem Fall zunächst immer der abgemahnte Händler.

Tipp: 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. 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