

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Abmahnradar: Werbung: Bekömmlich / GOTS-Zertifizierung / Bilderklau / Marken: Mo, Felipa, Zorro

Das neue Abmahnjahr hat ruhig begonnen - gut so! Aber natürlich wurde auch abgemahnt. Stark vertreten waren wie gewohnt Markenabmahnungen. Hier ging es unter anderem um die Vornamensmarken Mo und Felipa. Im Wettbewerbsrecht wurde auf Altbekanntes gesetzt - wie etwa die unzulässige Verwendung des GOTS-Zertifikats oder die Werbung mit dem Schlagwort "bekömmlich".

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 mit GOTS-Zertifizierung

Abmahner: Global Standard gemeinnützige (non-profit) GmbH (GOTS)

Kosten: n.n.

Darum geht es: Abgemahnt wurde hier die irreführende Anwendung/Nutzung der GOTS-Zertifizierung. Wobei Abmahnung in diesem Fall genau der falsche Begriff ist: Denn die Rechteinhaber haben (ohne anwaltliche Vertretung) keine Unterlassungserklärung gefordert, sondern lediglich die Bestätigung, die rechtsverletzende Verwendung der GOTS-Kennzeichnung zu entfernen.

Doch worum geht es eigentlich: GOTS ist ein Textilsiegel, mit dem seit 2008 Produkte gekennzeichnet werden können, deren gesamte Herstellung bestimmten ökologischen und sozialen Standards entspricht. Darüber hinaus ist das Siegel als Wort- und Wort-/Bildmarke geschützt. Die Werbung mit dem GOTS-Siegel - etwa auf der Website eines Herstellers oder Händlers oder durch Aufdruck auf das

Produkt selbst („Labelling“) - ist nur zulässig, wenn die von der Working Group on Organic Textile Standard aufgestellten Bedingungen eingehalten werden: Diese sind unter anderem, dass es sich bei der beworbenen Ware um vollständig zertifizierte Ware handelt und diese entsprechend den Bedingungen korrekt gekennzeichnet ist. Dies war im vorliegenden Fall bei dem abgemahnten Händler wohl nicht der Fall.

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.

Urheberrecht I: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: dpa Picture-Alliance GmbH

Kosten: 1.350,75 EUR

Darum geht es: Das Thema ist bekannt: Bilderklau bzw. die unerlaubte Nutzung geschützter Bildwerke. Aber auch hier handelt es sich rechtstechnisch nicht um eine Abmahnung: Denn es werden nur Schadensersatzansprüche geltend gemacht, auf Unterlassungsansprüche bzw. die Abgabe einer Unterlassungserklärung wird ausdrücklich verzichtet. Hier muss jeder Abgemahnte selbst prüfen, ob das Zahlungsangebot attraktiv ist und/oder ob es ggf. besser ist, vorsorglich eine Unterlassungserklärung abzugeben und dann ggf. in ein Streitiges Verfahren überzugehen.

Urheberrecht II: Filesharing

Abmahner: LEONINE Licensing GmbH

Kosten: 980,60 EUR

Darum geht es: Auch wenn es nichts mit dem Online-Handel zu tun hat, möchten wir es der Vollständigkeit halber nicht versäumen, 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 um das illegale Anbieten von Filmen über sogenannte

Tauschbörsen. Das ist auch 2024 noch verboten - grundsätzlich. Denn im vorliegenden Fall ging es um eine Ferienwohnung und abgemahnt wurde der Anschlussinhaber und Vermieter - soweit sich die für die Rechtsverletzung verantwortlichen Mieter insoweit vertragswidrig verhalten haben, kann die Abmahnung gegen den Vermieter möglicherweise abgewehrt werden.

Marke I: Benutzung der Marke "Zorro"

Abmahner: Zorro Productions Inc.

Kosten: n.n.

Darum geht es: Es hing es um die berühmte Figur des Zorro. Der Rechteinhaber kann auf über 150 Zorro-Marken verweisen. Abgemahnt wurde ein Kostümverleih, der offensichtlich widerrechtlich ein Zorro-Kostüm angeboten hatte. Der Schutz solcher historischer Figuren, die von der Filmindustrie adaptiert wurden, ist an sich nicht unumstritten. Klar ist, dass geschützte Markennamen nicht für nicht lizenzierte geschützte Waren verwendet werden dürfen.

Aber wie sieht es mit der Erscheinungsform der Figur an sich aus? Im Fall von Pippi Langstrumpf beispielsweise hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 19.11.2015, Az. I ZR 149/14) über die Frage entschieden, ob eine bekannte literarische Figur zwar wettbewerbsrechtlich gegen eine Verwendung als Karnevalskostüm geschützt ist, es aber an der Nachahmung eines Karnevalskostüms fehlt. In einem anderen Verfahren (BGH, Urteil vom 17. Juli 2013, Az. I ZR 52/12) wurde zwar der urheberrechtliche Schutz der Figur an sich bejaht, eine Verletzung durch ein Karnevalskostüm aber verneint.

Marke II: Benutzung der Marke "Felipa" (MO)

Abmahner: Mo Streetwear GmbH

Kosten: 1.682,70 EUR zzgl. Testkaufkosten zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Im Bereich Markenrecht schlagen diese Abmahnungen regelmäßig auf. Diesmal ging es um die **Marke Felipa** - abgemahnt wurden zuletzt aber auch Marken des betroffenen Rechteinhabers wie Mo (ebenfalls diese Woche abgemahnt), ISHA, myMo, risa etc.

Eine Markeneintragung bedeutet zunächst einmal: Kein Dritter darf dieses Zeichen markenmäßig verwenden, außer es liegt eine Berechtigung durch den Rechteinhaber vor - bei den zahlreichen Mo-Abmahnungen in letzter Zeit wird die Verwendung des Begriffes Mo in den unterschiedlichsten Varianten vorgeworfen. Meist in Verbindung mit der ebenso genannten Herstellermarke. Hier sieht die rechtliche Bewertung schon ein wenig anders aus bzw. kommt es hier immer auf den ganz konkreten Verwendungsfall an.

Tip: Weitere Informationen zum Thema Vorname&Marke finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Marke III: Benutzung der Marke "Chitos"

Abmahner: Intersnack Deutschland SE

Kosten: 2.538,10 zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Hier ein klassischer Fall der Verwechslungsgefahr. Bei Marken besteht ja nicht nur ein Identitäts- sondern auch ein Ähnlichkeitsschutz. Um letzteres ging es hier: Es standen sich die geschützte Marke Chitos und die angegriffene Verwendung Cheetos gegenüber. Beide genutzt im Bereich Snackartikel. Bei der **Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es auf einen Zeichen- und Klassenvergleich an**. Die Klassen waren hier identisch - die Zeichen waren sich wohl ähnlich. Und zwar ziemlich ähnlich, wenn man auf den phonetischen Aspekt abstellt.

Tip 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