

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Auf dem Abmahnradar: Werbung mit UVP / Bild- und Textklau / Spielzeug: fehlende Warnhinweise / Nachahmungsschutz / Geschmacksmusterverletzung / Marke: MamboCat

Unser letzter Abmahnradar vor Weihnachten - bevor wir zum Jahresschluss nochmal einen Überblick über die Abmahnthemen des Jahres geben werden, jetzt nochmal Abmahnalltag: Die Warnhinweise beim Verkauf von Spielzeugen - ein neues Lieblingsthema der Wettbewerbsvereine. Zudem scheint sich die fehlerhafte UVP zum Dauerbrenner zu entwickeln. Immer öfter liegen uns auch Abmahnungen aus dem Bereich wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz und Geschmacksmuster/Design vor - neben dem Markenrecht eines der abmahnrächtigsten Gebiete der gewerblichen Schutzrechte. In diesem Sinne trotzdem: Frohe Weihnachten und geruhsame Feiertage.

Vorweg ein Tipp für **Mandanten der IT-Recht Kanzlei** in Sachen Abmahnungen: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliche Zusammenstellung über die [meistabgemahnten Begriffe](#).

### Werbung mit UVP

**Wer:** Lothar Fürst

**Was:** gegenüberstellende Werbung mit nicht existierendem UVP (Unverbindliche Herstellerverkaufspreisempfehlung)

**Wieviel:** 1.474,89 EUR

**Wir dazu:** Darum ging es bei dieser Abmahnung, oder sollte man besser Berechtigungsanfrage sagen: Denn hier wird eigentlich eine Berechtigungsanfrage verschickt. Was das ist? Es ist sozusagen die liebe Schwester der Abmahnung - eine Anfrage, weil der Abmahner zwar ahnt, dass etwas rechtsverletzend ist, es aber nicht 100% nachweisen kann. Eine Kostenerstattung gibt es bei solchen Anfragen regelmäßig nicht. Wie dem auch sei - um das ging's: Es wurde dem Verkäuferpreis ein UVP-Preis gegenübergestellt, die nicht mehr oder nicht in der Höhe zum Zeitpunkt der Werbung existierte. Die Werbung mit der Gegenüberstellung eigener Verkaufspreise mit einer unverbindlichen Preisempfehlung ist ein beliebtes Werbemittel, den der beste Preis verkauft. Und im Bereich "UVP-Werbung" lauern im Übrigen einige Fettnäpfchen, in die ein Händler tappen kann:

- Falsche Bezeichnung
- Die Berechnung und die Bezugsgröße
- Die Aktualität der Preisempfehlung

Was damit genau gemeint und was zu vermeiden ist, erfahren Sie [in diesem Beitrag](#).

**Tipp zum Thema Preiswerbung:** Die IT-Recht Kanzlei hat [über 30 Preiswerbungsschlagwörter zusammengetragen](#) und schafft einen guten Überblick zu den Fallen der Preiswerbung. Und [hier](#) finden Sie ein aktuelles Urteil zum Thema Preiswerbung.

Sollte der Vorwurf zutreffen, dann haben Sie bei einer Berechtigungsanfrage die Möglichkeit eine vorbeugende Unterlassungserklärung abzugeben - um so die Kosten einer folgenden Abmahnung zu umgehen. Hierzu sollten Sie sich aber dringend anwaltlich beraten lassen, denn so eine Unterlassungserklärung kann schnell auf einen zurückkommen - in Form eine Vertragsstrafe.

## Urheberrecht: Unberechtigte Bild- und Textnutzung

**Wer:** Steffanie Prüße

**Was:** Unberechtigte Bild- und Textnutzung

**Wieviel:** 3.137,91 EUR

**Wir dazu:** Hier ging es nun mal um eine Kombination aus Bild- und Textübernahme (und sogar noch Markenrecht - aber dazu unten gesondert): Das kam vorliegend so, da angeblich die kompletten Angebote der Abmahnerin übernommen wurde. Hinsichtlich der Bildnutzung ist es rechtlich soweit recht klar: Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Bildes, stellt dies grds. eine Verletzung der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschützten Materials dar und löst entsprechende urheberrechtliche Ansprüche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzt werden können. Neben Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht Schadensersatz, der sich bei fehlender Urhebernennung auch verdoppeln kann - allerdings nur, wenn auch der Urheber dieses Recht geltend macht. Achtung: Oft wird vergessen bei rechtmäßig bezogenen Bildern von Bilddatenbanken den Urheber nicht oder falsch zu nennen. Und hinsichtlich der Textnutzung: Hier kommt es dann auf den konkreten Text an: Denn nicht jeder Text ist überhaupt urheberrechtlich geschützt. Faustregel: Je länger und einfallsreicher - desto geschützter.

Sie finden [hier](#) einen guten Überblick zum Thema Bilderklau. Und [hier](#) alle Infos zu einem nicht minder wichtigen Thema: Die rechtskonforme Nutzung von Bildmaterial der diversen Bilddatenbanken.

## Spielzeug:Fehlende Warnhinweise

**Wer:** Wettbewerbszentrale Stuttgart

**Was:** Fehlende Warnhinweise

**Wieviel:** 887,03 EUR

**Wir dazu:** Das scheint ein beliebtes Thema der Wettbewerbswächter zu sein: Der IDO hatte diesen Punkt in letzter Zeit ebenfalls gerne und öfters abgemahnt: Es geht hier um den Vertrieb von Spielzeug - daher muss nach der 2. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - kurz: GPSGV) ein Warnhinweis verwendet werden. Dieser muss deutlich sichtbar, leicht lesbar und verständlich auf dem Spielzeug oder der Verpackung angebracht werden. Die Warnhinweise haben mit dem Wort "Achtung" zu beginnen und mit dann dem zutreffenden Beisatz zu enden - allgemein gesagt. Und nun der Bezug zum Internethandel: Diese Warnhinweise müssen dem Verbraucher vor dem Kauf klar erkennbar sein, sind also bestenfalls in der Artikelbeschreibung unterzubringen. Da laut Herstellerangaben eine Eignung für Kinder unter 3 verneint wird, muss hierzu ein entsprechender Zusatz rein: Das Ganze liest sich dann so nach Herstellerangaben:

“

*"Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile, wichtige Spielzeugteile"*

”

Tipp: In diesem [Beitrag](#) finden Sie einen guten Überblick zum Thema Warnhinweise bei Spielzeug sowie alles weitere zum rechtssicheren Verkauf von Spielzeug. Und [hier](#) eine Auseinandersetzung mit 2 einschlägigen Urteilen zum Thema.

## Kissen: Verletzung Geschmacksmuster

**Wer:** Wind Ventures Beteiligungs GmbH

**Was:** Verletzung von eingetragendem Gemeinschaftsgeschmacksmuster eines Kissen

**Wieviel:** 1.358,86 EUR

**Wir dazu:** Es ging um eine spezielle Kissengestaltung, die angeblich das eingetragene Geschmacksmuster des Abmahnenden verletze - ein Design (oder wie es auf EU-Ebene heißt: Geschmacksmuster) 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. Das gilt also grds. auch für Kissen und deren Gestaltung - aber: Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen. Das wird zwar beim Eintragungsverfahren nicht geprüft, aber im Verletzungsverfahren muss es vorliegen. Und dies ist im

Verteidigungsfall immer ein Punkt, der angreifbar sein kann.

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

## Lampe: Unzulässige Produktnachahmung

**Wer:** Nomenta Industries (HK) Ltd.

**Was:** Produktnachahmung im Bereich Lampen

**Wieviel:** 2.274,50 EUR

**Wir dazu:** Abgemahnt wurde diesmal weil ein Händler eine Lampe angeboten hat, die dem angeblich bekannten Originalprodukt sehr ähnlich sah - Thema also: Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Wobei der Abmahner diesmal auch auf das Urheberrecht abstellt. Derartige Streitfälle kommen immer wieder vor: Oftmals auch nachdem ein Sonderrechtsschutz wie ein Patent abgelaufen ist, versucht der Rechteinhaber auch danach noch sein Produkt gegen Nachahmungen zu schützen. Das wird dann gerne über den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz versucht - der aber in Widerstreit mit der grds. Nachahmungsfreiheit im Wettbewerbsrecht steht. Ein Nachahmungsschutz besteht nur in engen gesetzlichen Grenzen. Dies sind fast immer Fälle, wo 2 Meinungen vertretbar sind.

## Hinweis der Woche: Einbindung von Rechtstexten

Hier wollen wir gerne immer über ein bestimmtes Thema berichten - unser Ansatz: **Informieren BEVOR es zu Abmahnungen kommt.** Diesmal soll es um die **Einbindung von Rechtstexten** gehen:

Wer den Abmahnradar aufmerksam verfolgt, der weiß, wie wichtig Rechtstexte für einen wettbewerbskonformen Internetauftritt sind - wer fehlerhafte oder keine AGB oder Widerrufsbelehrung, mitunter auch Datenschutzerklärung hat, wird schnell und leicht zum Abmahnopfer. Aber nicht nur das: Wichtig ist auch, dass die Texte richtig in den Internetauftritt eingebunden werden. Immer wieder werden wir im Rahmen unserer Beratungspraxis danach gefragt. Das Gesetz erlegt dem Online-Händler insbesondere im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern zwar zahlreiche Informationspflichten auf, gibt ihm jedoch bei der praktischen Umsetzung dieser Pflichten in der Regel keine konkreten Hinweise an die Hand. Wir helfen hier weiter...

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in [diesem ausführlichen Beitrag](#).

## Marke: MamboCat

**Wer:** Steffanie Prüße

**Was:** Anbieten von Geschenksets unter dem Zeichen MamboCat

**Wieviel:** 3.137,91 EUR

**Wir dazu:** Hier wurde auf der Handelsplattform eBay unter dem fremden Markenzeichen Waren angeboten, die dem geschützten Warenverzeichnis der Marke entsprach. Das dürfte falls zutreffend ein klassischer Markenverstoß sein.

**Ansonsten gilt:** Markenabmahnungen sind wegen den gängigen hohen Streitwerten (hier: 200.000 EUR) meist teuer – hier muss immer auch nach Verletzungsumfang der Einzelfall entscheiden.

**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 - zur Vermeidung einer eigenen Abmahnung.

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 dahinter stecken, 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 denkwortwendig 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 einen 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 Schadensersatz 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