

# klartext



*spezial* Werbung + Recht



## Gutes Marketing. Mit Recht!

### Liebe Leserinnen, liebe Leser,

endlich halten Sie die Erstausgabe unseres Newsletters zum Thema „Werbung und Recht“ in den Händen. Wir werden Sie auf diesem Wege regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung informieren. Ergänzend planen wir für Sie verschiedene Veranstaltungen zu den Rechtsgebieten Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht. Ganz herzlich laden wir Sie an dieser Stelle zu unserer Vortragsveranstaltung „Gutes Marketing. Mit Recht! Grundzüge des Werberechts“ ein (weitere Infos auf Seite 8).

Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der Lektüre. Viele Grüße, Ihre Anwälte im Team Gewerblicher Rechtsschutz

Frank Stange

Thomas Felchner

### Unsere Themen

**pkl**  *Herr Frank Stange*

#### **Gutes Marketing. Mit Recht!**

Wichtige gesetzliche Vorgaben für werbende Unternehmen

**pkl**  *Herr Thomas Felchner*

**Ohren spitzen!** Mit welchen Mitteln Sie Ihre Marke vor Schaden schützen können

**kmk**  *Herr Alexander Holzhauer*

#### **Werbeaufwendungen im Steuerrecht**

Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Markenkosten und Sachzuwendungen

## Gutes Marketing. Mit Recht!

Werbung muss Aufmerksamkeit erregen. Die besten Ideen entstehen, wenn der Kreativität freier Lauf gelassen wird. Das wird von niemandem bezweifelt. Aber bedeutet dies, dass diejenigen, die professionelle Kampagnen entwickeln und Werbung betreiben, schrankenlos tätig sein können?

Nein, es gibt eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben zu beachten. Es ist oft festzustellen, dass sowohl Unternehmen als auch Werbeagenturen oft keine bzw. nur geringe Kenntnis davon haben, was rechtlich in der Werbung erlaubt ist.

Das Problem ist, dass regelmäßig das werbende Unternehmen für rechtswidrige Werbung haftet. Das bedeutet, dass diese Werbung in Zukunft zu unterlassen ist. Die Kosten für eine solche Kampagne waren am Ende also vergebens ausgegeben. Ferner müssen alle Werbeträger beseitigt werden. Im schlimmsten Fall müssten zum Beispiel tausende Broschüren, Kataloge o. Ä. vernichtet und neu gestaltet werden. Hinzu kommen Schadenersatzansprüche, etwa in Form des entgangenen Gewinns oder in Form einer fiktiven Lizenz. Da die Rechtsprechung in den maßgeblichen Rechtsgebieten die Streitwerte regelmäßig sehr hoch ansetzt, sind auch die zu erstattenden Rechtsverfolgungskosten nicht unerheblich. Rechtswidriges Marketing ist für das werbende Unternehmen also ein Pulverfass.

Aber auch die Agentur, die die Werbemaßnahme zu verantworten hat, haftet ohne besondere vertragliche Vereinbarungen grundsätzlich für deren Rechtmäßigkeit. Das Oberlandesgericht Düsseldorf (Az.: 5 U 39/02) hat bereits im März 2003 entschieden, dass zum Beispiel eine Werbemaßnahme, die gegen das Wettbewerbsrecht verstößt, für das werbende Unternehmen unbrauchbar und damit fehlerhaft ist. Die Agentur musste deshalb die gesamten Kosten des Prozesses, welcher gegen das werbende Unternehmen wegen der wettbewerbswidrigen Werbung angestrengt wurde, erstatten. Wenn die Leistung der

Agentur, wie die Düsseldorfer Richter meinen, mangelhaft ist, dürfte sie auch keinen Anspruch auf Bezahlung und damit ihre gesamte Arbeit umsonst erbracht haben.

Spätestens jetzt ist klar, dass eine professionelle Werbemaßnahme auch rechtlich einwandfrei und abgesichert sein muss. Bereits bei der Markenentwicklung, Gestaltung eines Logos oder Produktnamens ist das Markenrecht zu beachten. Möglicherweise ist der vermeintlich neue Name bereits im öffentlichen Register eingetragen und damit geschützt. Auch bei der Verwendung von fremdem Bildmaterial können Rechte Dritter verletzt werden. Zum Beispiel dann, wenn der Urheber mit der konkreten Nutzung nicht einverstanden ist. Aber auch wenn eigene Fotos für eine Kampagne geschossen werden, können diese nicht bedenkenlos verwendet werden. Hier können aufgrund des gewählten Motivs Rechte Dritter oder der abgebildeten Person verletzt werden. Bei der Formulierung von Anzeigen ist darauf zu achten, dass diese u. a. der Wahrheit entsprechen und nicht irreführend sind. Dies würde gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen und wäre damit unzulässig. Auch bestimmte Werbeformen, wie das Direktmarketing mittels E-Mail, SMS, Fax und Telefon, unterliegen engen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Alle diese Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit Werbung auftreten können, werden unter dem umgangssprachlichen Begriff „Werberecht“ zusammengefasst. Grundlegende Kenntnisse im Werberecht sind für jeden Werbetreibenden zwingend.

Möglichkeiten, sich auf diesem Gebiet auf dem Laufenden zu halten, bieten dieser Newsletter, unsere Veranstaltungen, die auf der Businessplattform XING von Rechtsanwalt Frank Stange moderierte Gruppe „Werbung und Recht“ ([www.xing.com/net/wur](http://www.xing.com/net/wur)) sowie der von Rechtsanwalt Thomas Felchner betriebene Blog zum Markenrecht unter der Domain [www.markenrecht24.de](http://www.markenrecht24.de).

Frank Stange



## Aktuelle Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht

### Werbung mit Rabatten nur auf vorrätige Ware

Mit Urteil vom 10.12.2009, Az.: I ZR 195/07 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Werbung für einen Preisnachlass von 19 % wettbewerbswidrig ist, wenn nicht klar und deutlich in der Werbung darauf hingewiesen wird, dass der Rabatt nur für die im Geschäft vorrätige Ware gilt. Dies gilt dann, wenn die Aktion nur an einem Tag gilt und der Rabatt nicht auf nachbestellte und an anderen Tagen gelieferte Ware gewährt wird.

### OLG Köln: Zur Einwilligung in Telefonwerbung

Nach Auffassung des OLG Köln (Urteil vom 29.4.2009, Az.: 6 U 218/08) ist die Klausel

„Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich telefonisch/per E-Mail/SMS/Post über interessante Angebote ... informiert werde.“

unwirksam.

Die Kölner Richter entschieden, dass die Klausel auch dann als Allgemeine Geschäftsbedingung der Inhaltskontrolle unterliegt, wenn der Adressat das Feld selbst ankreuzen muss („Opt-in“). Die Tatsache, dass sich die Einwilligung auf „interessante Angebote“ beziehe, verstößt gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB. Für den Kunden ist nicht klar, welche Angebote davon umfasst werden. Ein weiterer Verstoß liege darin, dass das Einverständnis auch für „Dritte und Partnerunternehmen“ gelten sollte. Dem Kunden ist aber auch hier nicht klar, gegenüber wem seine Einwilligung gilt.

Ein Unternehmen, welches sein Direktmarketing auf so erlangte Einverständniserklärungen stützt, muss mit teuren

Abmahnungen von Adressaten bzw. Konkurrenten rechnen. Eine wirksame Einwilligung liegt nämlich nicht vor.

### Bundesgerichtshof: Bereits einmalige Werbemail ist unzulässig!

Mit Urteil vom 20.5.2009, Az.: I ZR 218/07 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass bereits die einmalige Zusendung einer Spammal einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen kann und damit unzulässig ist.

### Selbstverständlich Original!

Mit Urteil vom 10.2.2009, Az.: I-12 O 12/09 hat das Landgericht Bochum entschieden, dass die Werbung mit dem Hinweis

„Garantie: Echtheitsgarantie: Die Echtheit aller von uns angebotenen Waren wird hiermit ausdrücklich garantiert! Sämtliche Waren in unserem Sortiment sind 100 % Originalwaren.“

irreführend und damit unzulässig ist. Der Verkäufer ist ohne gegenteilige Mitteilung ohnehin verpflichtet, Originalware zu liefern. Die Werbung mit einer Echtheitsgarantie suggeriere dem Verbraucher dagegen einen besonderen Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern. Sie ist deshalb als Werbung mit Selbstverständlichkeiten wettbewerbswidrig.

Ferner sei auch die ohne weitere Erläuterung angebotene Möglichkeit des versicherten bzw. unversicherten Versands irreführend. Dem Verbraucher wird nach Auffassung der Bochumer Richter suggeriert, dass der versicherte Versand ihm einen Vorteil bringe. Da der Unternehmer beim Verbrauchsgüterkauf aber allein das Versandrisiko trägt, ist dies tatsächlich nicht der Fall. Auch diese Aussage ist unzulässig.



## Aktuelle Rechtsprechung zum Urheberrecht

### „Deehaaahhhäää“ = zum Schutz von Werbekonzepten

Die Antragstellerin entwarf im Sommer 2004 ein Werbekonzept „DHL goes Space“ und präsentierte dies der Antragsgegnerin. Im Oktober 2008 warb die Antragsgegnerin dann mit einer sehr ähnlichen Kampagne („DHL im All“).

Unter Vorlage einer Gegenüberstellung von gemeinsamen Merkmalen der Konzeption 2004 und der Kampagne 2008 verlangte die Antragstellerin am Kölner Gericht, dass die Antragsgegnerin diese Werbung unterlässt. Sie war der Meinung, ihre Urheberrechte werden damit verletzt.

Diese Auffassung teilten die Richter des Kölner Oberlandesgerichts nicht (**Beschluss vom 22.6.2009, Az.: 6 U 226/08**). Es liege keine Urheberrechtsverletzung vor. Dies deshalb, weil das Urheberrecht nur das Ergebnis einer schöpferischen Leistung und nicht das bloße Konzept schützt. Ideen sind grundsätzlich frei. Bei dem vorliegenden Konzept 2004 handele es sich lediglich um abstrakte Elemente und Ideen. Es fehle an der erforderlichen urheberrechtlichen Schöpfungshöhe.

Auch wettbewerbsrechtliche und deliktische Ansprüche, auf die der Anspruch hilfsweise gestützt wurde, wurden verneint.

### GEMA vs. Werbeagentur

Nach einem **Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10.06.2009, Az.: I ZR 226/06** hat die GEMA aufgrund ihrer Berechtigungs-

verträge keinen Vergütungsanspruch wegen der Verwendung von Musikwerken zu Werbezwecken.

Nach Auffassung der Karlsruher Richter handelt es sich bei der Nutzung von Musikwerken zu Werbezwecken um eine eigenständige Nutzungsform. Die dafür erforderlichen Wahrnehmungsrechte wurden von dem Berechtigten nicht mit dem Berechtigungsvertrag an die GEMA übertragen. Der Grund für die entsprechende Regelung sei, dass die Entscheidung, ob ein Musikwerk für Werbezwecke verwendet wird, das Urheberpersönlichkeitsrecht berührt und der Urheber ein erhebliches Interesse daran hat, das Recht zur Nutzung seines Werkes selbst wahrzunehmen.

Deshalb hat die GEMA gegenüber einer Werbeagentur, die einen von ihr produzierten Werbespot auf ihrer Website zur Eigenwerbung präsentiert, keinen Vergütungsanspruch.

Musik kann gleichwohl nicht umsonst in Werbespots verwendet werden. Grundsätzlich ist auch die werbemäßige Nutzung angemessen zu vergüten. Statt der GEMA müssen hierzu die individuellen Rechteinhaber gefragt werden.

### 100 EUR Lizenz für unberechtigte Fotonutzung

Der Fotograf eines Bildes, welches ohne seine Einwilligung im Internet benutzt wird, kann von dem Verwender eine Lizenzgebühr in Höhe von 100 EUR als Schadenersatz verlangen. Das hat das Amtsgericht Hamburg in dem **Urteil vom 30.12.2008, Az.: 36C 119/08** entschieden.



## Ohren spitzen

Auch im Markenrecht gibt es Informationen, bei denen man „die Ohren spitzen“ sollte. Seit kurzem kann nämlich auch mit einer Benutzungsmarke und/oder einem Firmennamen Widerspruch gegen eine eingetragene Marke mit der Folge eingelegt werden, dass diese wieder aus dem Register gelöscht werden muss.

Marken dienen dazu, Aufmerksamkeit zu erregen, sich von Wettbewerbern abzugrenzen und Informationen zu transportieren, insbesondere dem Kunden zu sagen, von welchem Unternehmer/Unternehmen die markierten Waren und Dienstleistungen stammen. Marken sind somit „das beste Marketing-Tool der Welt“. Als diese sind sie (teilweise unheimlich) wertvoll, manche sogar wertvoller als das Unternehmen selbst. So beläuft sich beispielweise der Wert der Marke „Coca-Cola“ im Jahr 2009 auf beträchtliche 68.734.000.000 US-Dollar.

Vor diesem Hintergrund sollte der Inhaber von Markenrechten diese auch verteidigen, ansonsten kann es sein, dass Wettbewerber identische oder ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen nutzen und/oder zusätzlich als Marke anmelden, sodass der Kunde schlussendlich gar nicht mehr weiß, von wem genau denn die Waren und/oder Dienstleistungen stammen. Die Marke verwässert dann, es kommt zu Verwechslungen und Fehlvorstellungen. Das gilt es zu verhindern.

### Dies geschieht auf zweierlei Art und Weise.

Wer Markenrechte besitzt, kann vorgenannte Markenverletzer zum einen auf Unterlassung verklagen und/oder Schadenersatz in Anspruch nehmen. Dies geschieht zunächst durch eine Abmahnung und, sollte sich der Verletzer nicht unterwerfen, durch eine Unterlassungs- und/oder Schadenersatzklage, die bei den ordentlichen Gerichten eingereicht werden müsste.

Meldet der vorgenannte Markenverletzer das verletzende Zeichen auch als Marke an, kann gegen deren Eintragung im Register Widerspruch eingelegt werden. Für den Schutz einer nationalen Marke ist in Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München zuständig. Nach Anmeldung der Marke beim DPMA prüft dieses, neben anderen Formalien, wie beispielsweise die Gebührensicherung, „lediglich“ die Eintragungsfähigkeit der Marke in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse, das sind Eintragungshindernisse, die in der Marke selbst begründet sind. Bestehen diese nicht, wird die Marke ins Register des DPMA eingetragen und die Eintragung veröffentlicht. Nach Veröffentlichung der Marke läuft eine Widerspruchsfrist von drei Monaten, innerhalb deren ein Dritter, der meinte, über ältere Markenrechte zu verfügen, sog. relative Eintragungshindernisse, Widerspruch gegen die Eintragung einlegen könnte. Zu diesen älteren Markenrechten gehörten früher „nur“ eingetragene Marken. Dies hat sich nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Patentrechtsmodernisierungsgesetz), welches am 1.10.2009 in Kraft getreten ist, geändert. Im Widerspruchsverfahren können nunmehr auch durch Benutzung erworbene ältere „Benutzungsmarken“ und „geschäftliche Bezeichnungen“, dies sind insbesondere Firmennamen, mit der Folge geltend gemacht werden, dass die bereits eingetragene Marke auch wegen des Bestehens dieser Rechte wieder aus dem Register gelöscht werden muss.

Wem sein guter Marken- und/oder Firmenname wichtig ist, sollte demzufolge durch eine professionelle Markenüberwachung sicherstellen, dass markenverletzende Zeichen nicht in das Register des DPMA eingetragen werden. Eine solche Markenüberwachung ist nicht teuer. So kostet die jährliche Überwachung einer Wortmarke beispielsweise nur 249,00 EUR netto und die einer Wort-/Bildmarke 399,00 EUR netto.

Thomas Felchner



Ganz herzlich laden wir Sie zu der Vortragsveranstaltung „**Gutes Marketing. Mit Recht! Grundzüge des Werberechts**“ am **24. Februar 2010 um 17 Uhr** ein. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Zur Anmeldung für diese Veranstaltung verwenden Sie bitte die beiliegende Antwortkarte.

Weitere Highlights des Jahres, die Sie sich vormerken sollten:



**Vorträge zum Thema Werberecht**

Zu den Rechtsgebieten Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht erwarten Sie in diesem Jahr interessante Veranstaltungen, die nicht nur Einblicke in die Thematik, sondern auch Informationen zu aktuellen Entwicklungen geben.



**pkl-kmk-Golfturnier im September 2010**

Auch in diesem Jahr treffen sich die Golfbegeisterten wieder auf dem Grün – vor allem der gute Zweck sowie der sportliche Wettbewerb und die kulinarischen Genüsse stehen im Mittelpunkt dieses Ereignisses.



**2. Ostermalen – Unser Kindermalwettbewerb**

Bald ist es wieder soweit! Gemeinsam mit den teilnehmenden Dresdner Kindertagesstätten veranstaltet pkl-kmk zum 2. Mal in Folge einen Ostermalwettbewerb – die 3 schönsten Bilder erhalten natürlich einen Ehrenplatz in unseren Kanzleiräumen.

Gestaltung: Knopek Claub, Fotos: © C. Reichelt, © fotolia.de



**Doppelte Kompetenz. Bessere Beratung.**

Rechtsanwälte  
Insolvenzverwalter  
Steuerberater  
Wirtschaftsprüfer  
Unternehmensberater

Dresden  
Hannover  
Leipzig  
Erfurt  
Berlin

[www.pkl-kmk.de](http://www.pkl-kmk.de)



Glashütter Straße 104 . 01277 Dresden  
Telefon 0351 86266-0 . Telefax 0351 86266-200  
infodd@pkl.com



Bergstraße 76 . 01069 Dresden  
Telefon 0351 89959-0 . Telefax 0351 89959-50  
info@kmk-dd.de