von Rechtsanwalt **Nicolai Amereller**

Abmahnung: Vorsicht bei selbst hergestelltem Zubehör und bekannten Marken

Was bei Markenabmahnungen an der Tagesordnung ist: Abmahnkosten im höheren vierstelligen Bereich, wie die aktuell vorliegende Markenabmahnung wegen der Marke eines bekannten Motorradherstellers zeigt.

Worum geht es?

Wie so oft um das leidige Thema Abmahnungen.

Während bereits die „normalen“ wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen für die Online-Händler eine massive Belastung und jeweils erheblichen Ärger und Kosten bedeuten, gibt es noch eine Steigerung: Die markenrechtliche Abmahnung.

Ist Gegenstand der Abmahnung die Verletzung eines Markenrechts, wird die „Abmahnsache“ für den Abgemahnten aus zwei Gründen noch einmal deutlich unangenehmer:

Zum einen ist der Markenabmahnungen zugrunde gelegte Gegenstandswert im Vergleich zu Abmahnungen aus dem Wettbewerbsrecht sehr hoch.

Bereits bei unbekannten Marken werden regelmäßig 50.000 Euro und mehr angesetzt. Bei durchschnittlich bekannten Marken oft zwischen 75.000 und 100.000 Euro und bei sehr bekannten Marken oft 150.000 bis 500.000 Euro.

Zum anderen geht es – anders als bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen – dann meist nicht nur um den Unterlassungs- und Kostenerstattungsanspruch. Als „Sahnehäubchen“ werden dann vielfach für den Abgemahnten sehr unangenehme Annexansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Schadensersatz geltend gemacht.

Der Schadensersatzanspruch stellt dabei eine zusätzliche finanzielle Belastung neben den bereits erheblichen Abmahnkosten dar. Anhand der erteilten Auskünfte berechnet der Verletzte dann dem ihm entstandenen Schaden, der vom Verletzer zu ersetzen ist.

Vorsicht: Selbst gebasteltes Zubehör für „große Marken“

Nach den Erfahrungen der IT-Recht Kanzlei ist insbesondere der Graumarkt der nicht lizenzierten Zubehörteile, bei denen sich der Hersteller bzw. Verkäufer bekannter Marken, vor allem aus dem Automobilbereich, bedient, von solchen Abmahnungen betroffen.

Meist geht es um „Werbeartikel“ wie Schlüsselanhänger, Aufkleber, Schilder, Textilien, Tassen, Feuerzeuge etc., welche mit den Marken bekannter Hersteller gelabelt werden, aber gar nicht von diesen stammen und auch nicht mit entsprechender Lizenz hergestellt wurden.

Dem Hersteller bzw. Verkäufer ist dabei oft gar nicht bewusst, dass er sich rechtswidrig verhält. In vielen Fällen handelt es sich um vom Verkäufer selbst hergestellte „Handmadeartikel“ und der Verkäufer ist selbst ein „treuer Fan“ der von ihm verletzten Marke und hatte gar nicht die Intention, „seiner Marke“ zu schaden.

Ein selbst gebastelter Schlüsselanhänger in den „M-Farben“, eine handwerklich gefertigte Tasse mit den „vier Ringen“, das selbst konstruierte Kinder-Holzauto mit Porsche-Wappen oder die selbst gehäkelten Socken mit dem Mercedes-Logo: Ärger ist programmiert!

Es ist also hier eher nicht der typische Plagiator, der massenweise totalgefälschte Produkte aus Asien einführt, sondern eher derjenige, der im kleinen Rahmen individuell gefertigte, sogar oft selbst hergestellte „Fan-Artikel“ anbietet und dann Ärger bekommt.

Gerade die Automobilbranche, in der das Markenbewusstsein der Kunden seit jeher sehr ausgeprägt ist, lässt den Zubehörmarkt durch entsprechende Abmahnkanzleien sehr intensiv überwachen.

Werden dabei, vor allem im Wege von Testkäufen, Markenrechtsverletzungen festgestellt, so werden diese auch rigoros durch außergerichtliche Abmahnungen und ggf. nötig werdende gerichtliche Verfahren verfolgt.

Schablone mit „Harley-Davidson“-Schriftzug führt zu Abmahnung mit über 5.000 Euro Abmahnkosten

In einer derzeit der IT-Recht Kanzlei vorliegenden Abmahnung wird das Angebot einer Airbrush-Schablone bei eBay mit einem Kaufpreis im einstelligen Eurobereich als markenrechtsverletzend angegriffen.

Diese Schablone würde wegen des u.a. vorhandenen Schriftzugs „Harley-Davidson“ die Markenrechte eines sehr bekannten Motorradherstellers verletzen, der Motorräder mit „Kultstatus“ und „mit unverwechselbarem Klang, höchster Qualität, innovativem Design und einzigartigem Stil“ produziere und weltweit anbiete, ebenso wie entsprechendes Zubehör.

Es handele sich ganz offensichtlich um eine Fälschung, so die Ausführungen in der Abmahnung, was im Rahmen von Testkäufen festgestellt worden sei.

Neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, deren Muster zudem auch eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung, zur Leistung von Schadensersatz sowie zum Rückruf und zur Vernichtung des Produkts vorsieht wird natürlich auch die Erstattung entstandener Abmahnkosten gefordert.

Die abmahnende Kanzlei legt dem Vorgang dabei einen „Streitwert“ von 500.000 Euro (!) zugrunde, was bei Ansatz einer 1,5fachen Geschäftsgebühr und der Auslagenpauschale reine Abmahnkosten von 5.328,50 Euro bedeutet.

Hinzu kommen noch Testkaufkosten in dreistelligen Bereich.

Der Abgemahnte wird mit dem Abmahnschreiben daher aufgefordert, für den Abmahnvorgang nebst Testkaufkosten bereits über 5.500 Euro zu bezahlen. Ein möglicher Schadensersatzbetrag käme hier

natürlich noch hinzu.

Wer eine solche Abmahnung dann gerichtlich werden lässt, geht bereits in erster Instanz ein (grob prognostiziertes) Kostenrisiko von über 30.000 Euro ein, in der Berufung von weiteren knapp 40.000 Euro und in einer möglichen Revision von weiteren über 50.000 Euro.

In der Summe durch die Instanzen können somit leicht über 120.000 Euro fällig werden.

Fazit

Markenabmahnungen sind im Vergleich zu wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen zwar deutlich seltener anzutreffen. Wenn es einen jedoch in Sachen Markenrechtsverletzung erwischt, wird die Sache im Zweifel sehr, sehr teuer.

Bereits die hier mit der Abmahnung selbst geltend gemachten Kosten von über 5.500 Euro dürften den ein oder anderen Online-Händler in Bedrängnis bringen.

Spätestens aber im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung wird die drohende Kostenbelastung dann jedoch schnell existenzbedrohend.

Große Player betreiben vielfach eine recht umfassende und engmaschige Recherche nach Markenrechtsverletzungen und gehen streng gegen eventuelle Markenrechtsverletzungen vor. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Abmahnung als solche, sondern eher um eine Strategie zur Vermeidung einer Rufausbeutung und Beschädigung der Marke, z.B. durch qualitativ minderwertige Zubehörprodukte.

Wird eine sehr bekannte Marke verletzt, werden sechsstellige Streitwerte von den Gerichten anstandslos durchgewunken. Entsprechend gigantisch sind die Prozesskostenrisiken, so dass auch in Zweifelsfällen meist außergerichtlich eingelenkt werden muss, um horrende Kostenrisiken zu vermeiden.

Nach den Erfahrungen der IT-Recht Kanzlei trifft es hier sehr oft Kleinverkäufer mit Nischenartikeln, bei denen eher die Begeisterung von der genutzten Marke bzw. den Produkten des Markeninhabers Anlass zur Herstellung bzw. Verkauf boten als die Hoffnung auf schnelles Geld durch den Verkauf von Plagiaten.

Gerade in Bezug auf Marken aus dem Automobilsektor muss hier sehr umsichtig vorgegangen werden, sollen Zubehör bzw. „Fanartikel“ verkauft werden. Die Markeninhaber besitzen dort Markenschutz nicht nur in Bezug auf die Fahrzeuge selbst, sondern in der Regel auch auf Warengruppen aus dem Zubehörbereich, wie etwa Accessoires oder Textilien.

Wird auf solchen Artikeln, die nicht vom jeweiligen Markeninhaber stammen dann eine geschützte Marke verwendet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Abmahnung kommt.

Sie möchten rechtssicher im Internet handeln und Abmahnungen vermeiden? Vertrauen Sie auf die langjährige Expertise der Rechtsanwälte der IT-Recht Kanzlei bei der Absicherung von Online-Händlern und verschaffen sich einen Überblick über die angebotenen Schutzpakete

Autor:
RA Nicolai Amereller
Rechtsanwalt