

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung - was nun?

**Haben Sie eine markenrechtliche Abmahnung erhalten ? Dann sollten Sie Ihre möglichen Handlungsalternativen durchspielen. Nur wenn tatsächlich eine Markenverletzung vorliegt, mag die Abgabe einer Unterlassungserklärung oder alternativ eine gerichtliche Entscheidung im Ergebnis ein gangbarer Weg für den Abgemahnten sein. Handelt es sich aber um eine unberechtigte Abmahnung, weil ein Markenverstoß gar nicht nachweisbar ist, sollte sich der Abgemahnte gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen. Was bedeutet: Keine Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Verweigerung der Kostenerstattung und evtl. Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches.**

Fakt ist, dass der Markenrechtsinhaber ein ausschließliches Recht an der Benutzung seiner geschützten Marke hat. Die Verfolgung von Rechtsverstößen hat damit grds. seine Richtigkeit. Allerdings werden entsprechende Abmahnungen von den Rechteinhabern oder vermeintlichen Rechteinhabern gerne unbedacht und voreilig ausgesprochen. Dabei spielt mittlerweile die Existenz des Internet eine gewichtige Rolle. Denn erst seitdem nahezu jedes Unternehmen eine Webpräsenz hat und der Warenverkehr zunehmend über das Internet abgewickelt wird, sind die Möglichkeiten der Markenverletzungsjäger deutlich gestiegen. Noch nie ließen sich Verstöße so leicht und schnell vom eigenen PC aus feststellen und dokumentieren.

Da wundert es nicht, dass zu oft schnell "geschossen" und zu unrecht eine Abmahnungen ausgesprochen wird, weil beispielsweise tatsächlich gar keine Markenverletzung vorliegt oder gar ältere Rechte des Abgemahnten bestehen. Die Gefahr bei markenrechtlichen Abmahnungen besteht in den hohen Rechtsanwaltskosten und den Schadensersatzforderungen, die diese nach sich ziehen können. Daher ist es wichtig, die Rechtmäßigkeit einer Abmahnung genau prüfen zu lassen, bestenfalls durch einen spezialisierten Anwalt.

Hierbei ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:

## Liegt überhaupt eine Markenverletzung vor?

Gem. § 14 MarkenG liegt u.a. eine Markenverletzung vor, wenn jemand ein mit der Marke eines anderen identisches Markenzeichen im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen benutzt oder wenn jemand ein ähnliches Markenzeichen für identische Waren und Dienstleistungen benutzt. In diesen Fällen ist es insbesondere untersagt, das Markenzeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen anzubieten, Waren ein- oder auszuführen und mit dem Zeichen zu werben. In Worten: Die eingetragene Marke genießt einen Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz und einen Schutz vor Ausnutzung und Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung.

Übrigens, in folgenden gesetzlich geregelten Ausnahmefällen liegt trotz einer Markenbenutzung keine Markenverletzung vor:

### Benutzung des eigenen Namens oder beschreibender Angaben

Ein Markeninhaber kann jemand anderem nicht verbieten, seinen eigenen Namen oder Adresse in Bezug auf Produkte zu benutzen. Ebenfalls gibt es kein Verbotungsrecht hinsichtlich beschreibender Angaben, da hier jedermann die Möglichkeit gegeben sein soll, sich dieser allgemeinen Begriffe zu bedienen. Auch sollen Bestimmungsangaben mit Hinweis auf fremde Marken der Originalprodukte erlaubt sein, wenn der Benutzer Ersatz- und Zubehörteile für diese anbietet.

### Sind die Ansprüche aus der Marke wegen Erschöpfung ausgeschlossen?

Ein Markeninhaber hat auch nicht das Recht, einem anderen die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, wenn er selbst unter dieser Marke bereits die Waren in den Verkehr gebracht oder er die Zustimmung dazu gegeben hat. Damit hat er nämlich den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert. Beispielsweise dürfen Hersteller von Markenwaren somit nicht dem Einzelhändler verbieten, mit der Marke zu werben bzw. die Ware unter dieser Marke zu verkaufen.

## Ist die Abmahnung möglicherweise rechtsmissbräuchlich?

Wenn offensichtlich eine Marke nur deshalb angemeldet wurde und dazu verwendet wird, andere gutgläubige Marktteilnehmer beispielsweise durch Massenabmahnungen unter Druck zu setzen und Schadensersatzforderungen einzustreichen, liegt der Fall einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung vor. In solchen Fällen sollte man sich unbedingt gegen den Abmahner wehren und eventuell sogar öffentliche Stellen über den Vorfall unterrichten.

## Vorgehen gegen eine unberechtigte Abmahnung

Möchte man gegen eine unberechtigte Abmahnung vorgehen wollen, so bieten sich folgende Vorgehensweisen an:

- Oftmals hilft es, sich mit der gegnerischen Seite in Verbindung zu setzen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
- Ein Lösungsverfahren beim Markenamt bezüglich der fremden Marke sollte dann angeregt werden, wenn die Marke durch das Amt zu unrecht eingetragen wurde oder wie unter Punkt 2 geschildert rechtsmissbräuchlich benutzt wird.
- Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, im Wege einer negativen Feststellungsklage gegen den Abmahner vorzugehen und damit gerichtlich prüfen zu lassen, ob tatsächlich ein Anspruch des Abmahners auf Unterlassung besteht.
- Regelmäßig hat der Abgemahnte bei einer unberechtigten Schutzrechtabmahnung einen Schadensersatzanspruch

## Fazit

Die markenrechtliche Abmahnung ist ein scharfes Schwert. Die zu unterlassende Handlung trifft den Abgemahnten meist schwer und wegen der hohen Gegenstandswerte im Markenrecht schmerzt der Kostenerstattungsanspruch entsprechend. Aber: Es ist noch nicht verloren. Vielmehr sollte sorgfältig geprüft werden, ob eine Abmahnung wirklich zurecht erfolgt ist, da möglicherweise gar keine Markenverletzung vorliegt, weil z.B. Ausnahmetatbestände gegeben sind, die eine Markenbenutzung rechtfertigen können, oder weil die Abmahnung schlicht rechtsmissbräuchlich ist.

## Noch Fragen?

Die 10 gängigsten Fragen und Antworten zum Thema Markenabmahnung:

### 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 denknotwendig 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.

## 10. Brauche ich hier einen Anwalt?

Das kommt drauf an: Wer die Sache ernst nimmt und wenn sie ernstzunehmen ist, dann ist in derartigen Fällen die Verteidigung durch einen Anwalt anzuraten - denn es geht um viel:

Sie schließen einen Unterlassungsvertrag, der mit einer Vertragsstrafe bewehrt ist, ab - dann sollte der Inhalt dieses Vertrages von einem Profi formuliert sein.

Sie sehen sich eine nicht unerheblichen Kostenerstattungs- und ggf. Schadensersatzzahlungen ausgesetzt - auch hier sollte ein Anwalt versuchen, das Beste für Sie rauszuholen und die Summe auf ein angemessenes Niveau zu drücken.

Sie haben im Rahmen des Auskunftsanspruches detailliert über den Verletzungsumfang Auskunft zu geben und ggf. Rechnung zulegen - auch hier sollten Sie sich beraten lassen, welche Daten genau aus den sensiblen internen Abläufen herausgegeben werden müssen.

Immer noch Fragen? - dann wenden Sie sich an uns: Nach Übermittlung der Abmahnung (gerne per mail an: [f.barth@it-recht-kanzlei.de](mailto:f.barth@it-recht-kanzlei.de)) geben wir Ihnen eine kostenlose Ersteinschätzung und machen Ihnen ein faires Angebot.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz