von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Markenabmahnung: Maglite will Licht ins Dunkel bringen

Was wird vorgeworfen?

Der IT-Recht Kanzlei liegt eine Abmahnung im Auftrag der Firma Mag Instrument Inc. wegen angeblicher Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrechtsverletzungen an der bekannten Taschenlampe MagLite vor – abgemahnt wurde ein Händler, der Taschenlampen angeboten hat, die der MagLite ähnlich sehen.
In der Abmahnung wird der Adressat ua. aufgefordert es zu unterlassen das Taschenlampen-Imitat anzubieten und zu vertreiben - hierzu wird die Abgabe einer entsprechend strafbewehrten Unterlassungserklärung gefordert. Zudem werden ein Anspruch auf Auskunftserteilung, auf Zahlung eines Schadensersatzes und auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten geltend gemacht.

Der Gegenstandswert ist mit überdurchschnittlichen 250.000 EUR angesetzt, die Gebühr liegt ebenfalls bei überdurchschnittlichen 1,8 und die Vertragsstrafe ist mit angegebenen 7.500 EUR eher sportlich. Pikant: Es wird auf die Mitarbeit eines Patentanwaltes hingewiesen, was zur Folge haben kann, dass auch diese Kosten zu erstatten sind.

Wie ist das zu bewerten?

Nach Recherche der IT-Recht Kanzlei ist die Taschenlampe als dreidimensionale Marke tatsächlich beim DPMA eingetragen. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass ein urheberrechtlicher Schutz besteht und dass die Form der Taschenlampe geschützt ist und hieraus ein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz abgeleitet werden kann.

Was das Markenrecht betrifft so haben sich schon einige Gerichte mit der dreidimensionalen Marke (Form der Taschenlampe) beschäftigt – hier wurde zumindest auf europäischer Ebene der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft abgelehnt.

Ob hier letztlich das angebotene Imitat tatsächlich rechtsverletzend ist, hängt vom Einzelfall ab – sprich: Je näher das konkrete Imitat dem Original kommt, desto wahrscheinlicher ist eine Rechtsverletzung. Aber nicht jede Ähnlichkeit muss zwingend zu dieser Bewertung führen – es kommt auf eine Gesamtbetrachtung an.

Liegt eine Rechtsverletzung vor, bestehen neben dem Unterlassungsanspruch auch die weiteren in der Abmahnung geltend gemachten Annexansprüche.

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

Was ist zu tun?

In jedem Fall sollte die Abmahnung trotz der kurzen Frist anwaltlich von einem Spezialisten überprüft werden – es sind dabei alle rechtlichen Argumente für und wider abzuwiegen, um zu einer v.a. wirtschaftlich vertretbaren Lösung für den Abgemahnten zu gelangen.

Achtung: Wegen der regelmäßig hohe Gegenstandswerte va. im Markenrecht ist das finanzielle Risiko für den Abgemahnten hier entsprechend hoch – gerade vorliegend, wo auch um die Erstattung der Patentanwaltskosten im Raum stehen, die genauso hoch sind wie die Rechtsanwaltskosten.

Die IT-Recht Kanzlei steht bei Fragen zu markenrechtlichen Abmahnungen gerne beratend zur Verfügung.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement