von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Markenabmahnung: Vorsicht bei Verwendung des Öko-Test Labels!

Der IT-Recht Kanzlei liegen mehrere Abmahnungen im Auftrag der Öko-Test Verlag GmbH wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen wegen unberechtigter Verwendung des bekannten Öko-Test-Labels vor – betroffen können davon letztlich alle Händler sein, die Produkte mit diesem Label anbieten.

In der Abmahnung wird der Adressat ua. aufgefordert die Benutzung der Marke umgehend zu unterlassen und eine entsprechend strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Zudem werden ein Anspruch auf Auskunftserteilung und auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten geltend gemacht. Der Gegenstandswert ist mit durchschnittlichen 100.000 EUR angesetzt.

Abmahnung wegen Nutzung des Öko-Test Label - Wie ist das zu bewerten?

Nach Recherche der IT-Recht Kanzlei ist das Öko-Test-Label für diverse Klassen tatsächlich in den einschlägigen Markenregistern eingetragen. Das bedeutet: Die geschützten Zeichen dürfen grds. nur vom Markeninhaber oder berechtigten Dritten, meist Lizenznehmern, genutzt werden – in dem konkreten Fall ist das Label dann nutzbar, wenn das beworbene Produkt tatsächlich getestet wurde und daher berechtigterweise mit dem Test-Label beworben werden kann – hierbei muss sich der Verwender genau an die Lizenzbedingungen der ÖKO-TEST Verlag GmbH halten. Da sich Öko gut verkauft, gibt es hier anscheinend immer wieder Fälle, bei denen Produkte mit dem Label versehen sind, die niemals den Testdurchlauf vollzogen haben oder die sich nicht an die Lizenzbedingungen halten. So weit - so ungut.

Ob in diesem Fall aber tatsächlich eine markenmäßige Nutzung und damit eine Markenverletzung vorliegt, ist aus unserer Sicht nicht so ganz eindeutig zu beurteilen.

Liegt jedenfalls keine Markenverletzung vor, entfallen neben dem Unterlassungsanspruch denknotwendig auch die weiteren in der Abmahnung geltend gemachten Annexansprüche.

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.

Präventiv raten wir dazu, die betreffenden Öko-Test-Produkte genauestens unter die Lupe zu nehmen und zu verifizieren, ob das beworbene Produkt (und zwar genau das) tatsächlich getestet wurde und daher berechtigterweise das Öko-Test-Label trägt.

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

Achtung: Wegen der regelmäßig hohe Gegenstandswerte va. im Markenrecht ist das finanzielle Risiko für den Abgemahnten hier entsprechend hoch – es besteht also Handlungsbedarf.

Noch Fragen? – dann kann Ihnen das vielleicht weiterhelfen:

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 verletzen 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 Schadenersatz 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 eine 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 abzumahnen, 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) geben wir Ihnen eine kostenlose Ersteinschätzung und machen Ihnen ein faires Angebot.

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