

von Rechtsanwalt Dr. Daniel S. Huber

## All-in-4: Die markenrechtliche Abmahnung - Tipps für Angriff und Verteidigung

**Verletzt jemand Marken- und Kennzeichenrechte eines anderen, so hat der Rechteinhaber einen Unterlassungsanspruch gegen den Rechtsverletzer, den er außergerichtlich in Form einer Abmahnung geltend machen kann. Sowohl der Abmahnende als auch der Abgemahnte können dabei Fehler machen, die ihnen teuer zu stehen kommen. Daher sollten beide Seiten besonnen handeln und sich idealerweise fachgerecht beraten lassen. Jedenfalls sollte keineswegs überstürzt gehandelt werden. Die IT-Recht Kanzlei erläutert in ihrem fünften Beitrag im Rahmen der Serie zum Markenrecht wichtige Tipps zum richtigen Umgang mit und gegen Abmahnungen.**

### I. Abmahnen und abgemahnt werden

Wer eine Abmahnung erhält, ist erst einmal vor den Kopf gestoßen. In der Regel rechnet man nicht damit, normalerweise kündigt sie sich auch nicht im Vorfeld an. Wichtig ist in jedem Fall, nicht in Panik zu verfallen und keineswegs überstürzt zu handeln, also Ruhe bewahren und richtig reagieren! Dazu gehört vor allem eine gute fachliche Beratung, denn natürlich ist nicht jede Abmahnung berechtigt - nur können die Betroffenen das in der Regel selbst nicht richtig beurteilen.

Abmahnungen sind in den letzten Jahren vor allem aus dem Urheberrecht bekannt - Filesharing, Streaming & Co. Aber auch im Marken- und Domainrecht spielen Abmahnungen eine große Rolle. Denn sie sind das Mittel der Wahl, wenn jemand der Meinung ist, gegen jemand anderen einen Anspruch auf Unterlassung zu haben, etwa weil ein Unternehmen seinen Geschäftsbetrieb unter einer unzulässigen Unternehmenskennzeichnung führt oder in sonstiger Weise fremde Markenrechte verletzt.

Betreiber von Webshops sollten unbedingt über Grundkenntnisse zu Abmahnungen verfügen. Hintergrund ist, dass durch die weltweite Abrufbarkeit des Webshops nicht nur unendlich viele potentielle Kunden angezogen werden, sondern auch jeder sehen kann, ob der Webshop rechtskonform gestaltet ist, oder etwa gegen fremde Markenrechte verstößt.

## II. Was genau ist eine markenrechtliche Abmahnung?

Ganz allgemein gesprochen ist eine Abmahnung die Form der außergerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs.

Auf das Markenrecht bezogen ist die Abmahnung somit die Geltendmachung eines Anspruchs auf Unterlassung einer bestimmten Handlung, die (vermeintlich) fremde Markenrechte verletzt, aus § 14, 15 des Markenrechtsgesetzes (kurz: MarkenG). Dabei kann die Markenrechtsverletzung etwa in der allgemeinen Werbung für ein Produkt, dem Verkauf bestimmter Waren oder dem Anbieten einer Dienstleistung zu sehen sein.

Mit der Abmahnung macht der Rechteinhaber den Rechtsverletzer auf dessen Markenrechtsverletzung aufmerksam und fordert ihn auf, die verletzende Handlung ab sofort zu unterlassen. Zugleich fordert der Abmahnende den Rechtsverletzer auf, eine sog. strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Darin stimmt der Rechtsverletzer ausdrücklich zu, die in dem Text beschriebenen rechtsverletzenden Handlungen künftig nicht mehr vorzunehmen und für den Fall der Zuwiderhandlung eine (empfindliche) Vertragsstrafe zu zahlen. Dabei wird die Vertragsstrafe von dem Abmahnenden derart hoch angesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Rechtsverletzer die Rechtsverletzung tatsächlich abstellen wird. Begeht der Rechtsverletzer die Rechtsverletzung danach erneut, so hat der Abmahnende einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe.

Wer berechtigt abgemahnt wird, muss zudem die Kosten der Abmahnung tragen, also in der Regel die beigefügte Rechnung des Rechtsanwalts begleichen. Ist die Abmahnung jedoch unberechtigt, so muss der Abgemahnte die Kosten selbstverständlich nicht übernehmen. Ob eine Abmahnung grundsätzlich und in der konkreten Form berechtigt oder unberechtigt ist, kann der Abgemahnte häufig selbst gar nicht seriös einschätzen. Hierzu sollte also regelmäßig fachlicher Rat eingeholt werden.

## III. Wie mahne ich ab?

Sie sind sich sicher, dass jemand anderes Ihre Marken- oder Kennzeichenrechte verletzt und Sie wollen diesen formgerecht dazu auffordern, dies künftig zu unterlassen? Was genau müssen Sie hierfür tun?

Zunächst steht die Entscheidung an, ob Sie die Abmahnung selbst vornehmen wollen oder lieber einen Experten in Form eines Rechtsanwaltes hinzuziehen. Zwar gibt es keine Pflicht, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung zu betrauen, allerdings ist dies unbedingt zu empfehlen. Zum einen ist die Durchführung einer Abmahnung fehleranfällig, gerade für Unerfahrene, zum anderen besteht bei einer berechtigten Abmahnung ein Kostenerstattungsanspruch gegen den Rechtsverletzer, so dass Sie auf den Rechtsanwaltskosten regelmäßig nicht sitzen bleiben.

Inhaltlich sind (markenrechtliche) Abmahnungen regelmäßig wie folgt aufgebaut:

- Möglichst präzise Schilderung des Sachverhalts, so dass der Rechtsverletzer weiß, um welches Verhalten von ihm es geht.
- Die rechtliche Bewertung des Sachverhalts: Welche (Marken-)Rechte des Rechteinhabers sind verletzt worden und woraus leitet sich der Unterlassungsanspruch ab?
- Aufforderung, das (marken-)rechtsverletzende Verhalten ab sofort künftig zu unterlassen und die beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben und zurückzusenden.
- Eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung, die möglichst präzise und konkret festlegt, welches (marken-)rechtsverletzende Verhalten der Rechtsverletzer künftig zu unterlassen hat, die der Rechtsverletzer innerhalb einer gesetzten Frist unterschreiben und zurücksenden muss, sowie die Androhung, ansonsten gerichtliche Schritte einzuleiten, ggf. in Form einer einstweiligen Verfügung.
- Aufforderung zur Begleichung der beigefügten Kostennote des Rechtsanwalts.

## IV. Wie verhalte ich mich, wenn ich abgemahnt werde?

Wie Sie sich im Falle einer Abmahnung verhalten sollten, hängt nicht nur davon ab, ob die Abmahnung im Grundsatz berechtigt oder unberechtigt ist, sondern auch von weiteren Umständen. Daher sollte man weder panisch reagieren noch das Problem aussitzen wollen - beides führt nicht zum Erfolg.

- Ist die Abmahnung grundsätzlich berechtigt, so kann sie dennoch fehlerbehaftet sein. Beispielsweise kann die Unterlassungserklärung zu weit formuliert sein, so dass sich der Abgemahnte mit ihrer Abgabe zu mehr verpflichtet als er eigentlich müsste. Oder die angesetzte Vertragsstrafe ist zu hoch gesetzt. Weiter kann auch der Streitwert zu hoch bemessen sein, so dass die Kostennote des Rechtsanwalts zu teuer ist. Allerdings ist unbedingt davon abzuraten, selbst mit dem Abmahnenden oder dessen Rechtsanwalt in Kontakt zu treten: zum einen kann man an der Abmahnung selbst zunächst sowieso nichts mehr ändern; zum anderen kann man es damit ggf. nur noch schlimmer machen, etwa wenn man unbewusst Dinge schildert, die der Gegenseite nutzen und einem selbst schaden.
- Ist die Abmahnung hingegen unberechtigt, so kann man sie dennoch nicht einfach ignorieren. Meint es der Abmahnende ernst, leitet er die in der Abmahnung angekündigten gerichtlichen Schritte ein und beantragt einstweiligen Rechtsschutz - der Ärger wird damit nur größer. Daher macht es in jedem Fall Sinn, zügig und mit Bedacht auf eine unberechtigte Abmahnung zu reagieren.

## V. Was kostet eine markenrechtliche Abmahnung?

Die mit einer Abmahnung verbundenen Kosten richten sich nach der Höhe des jeweiligen Streitwerts. Wer sie bezahlen muss, hängt davon ab, ob die Abmahnung berechtigt ist oder nicht.

Bei einem nicht seltenen Streitwert von 30.000 Euro beträgt die Kostennote des abmahnenden Rechtsanwalts beispielsweise 1.358,86 Euro. Diese sowie die ggf. entstandenen eigenen Rechtsanwaltskosten muss derjenige begleichen, der berechtigt abgemahnt worden ist. Bei einem höheren Streitwert mehr, bei einem niedrigeren Streitwert weniger. Ansonsten muss der Abmahrende die (dann ja unberechtigten) Abmahnkosten selbst tragen.

Kann die markenrechtliche Streitigkeit jedoch nicht außergerichtlich beigelegt werden, sondern geht es zum Gericht, so kommt es bereits alleine in der ersten Instanz zu Anwalts- und Gerichtskosten von insgesamt 7.091,78 Euro, die am Ende derjenige bezahlen muss, der den Prozess verliert. Es lohnt sich also, die Streitigkeit möglichst außergerichtlich beizulegen. Dies gelingt am besten, wenn auf beiden Seiten Profis am Werk sind, denen an einer schnellen und sinnvollen Einigung gelegen ist.

## VI. Fazit

Wer eine markenrechtliche Abmahnung erhält, sollte nicht sofort auf alle Forderungen der Gegenseite eingehen, aber diese auch nicht ignorieren. Eine zügige und sorgfältige Prüfung durch jemanden mit Fachkenntnissen ist unbedingt zu empfehlen, um zum einen die Berechtigung der Abmahnung zu prüfen und zum anderen zu verhindern, dass man zu viele (unnötige) Zugeständnisse macht oder zu hohe Rechnungen bezahlt.

Auch wer jemanden wegen einer (vermeintlichen) Rechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch nehmen möchte, sollte sich hierfür professionelle Hilfe holen - zum einen, um einen kostenintensiven Bumerang zu verhindern, wenn tatsächlich gar keine Rechtsverletzung vorliegen sollte, zum anderen, um möglichst alle angestrebten Ziele zu erreichen.

Bei Problemen, Rückfragen und weiteren Fragen zu diesem Thema hilft Ihnen das Team der IT-Recht Kanzlei selbstverständlich gerne auch persönlich und im Einzelfall weiter.

Autor:

**RA Dr. Daniel S. Huber**

Rechtsanwalt