

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Die glorreichen 7: Die wichtigsten Fragen zum Thema Markenverletzung & Abmahnung

**Marken sind überall. Marken stellen ein extrem wichtiges Instrument dar, die eigene Wirtschaftsposition zu etablieren, erhalten oder zu erweitern. Doch was kann genau markenrechtlich geschützt werden? Wie verhalte ich mich bei einer markenrechtlichen Abmahnung bzw. muss ich beachten, wenn ich selbst wegen einer Markenverletzung abmahnen will? Diese und weitere 6 Fragen beleuchten wir in unserem neuen Beitrag rund um das Thema Markenverletzung und Abmahnung...**

### I. Was kann überhaupt als Marke geschützt werden und wie?

Das Markengesetz regelt nach § 1 MarkenG den Schutz von

- ? Marken, §§ 3, 4 MarkenG
- ? Geschäftlichen Bezeichnungen, § 5 MarkenG
- ? Geographischen Herkunftsangaben, § 126 MarkenG

Damit überhaupt eine Markenverletzung in Frage kommt, muss das jeweilige Zeichen überhaupt unter markenrechtlichem Schutz stehen. Ein solcher Markenschutz kann auf unterschiedliche Arten entstehen. Eine häufig genutzte Möglichkeit ist die Eintragung des Zeichens. Der Markeninhaber kann sein Zeichen beispielsweise beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) eintragen lassen. Eine erfolgreiche Anmeldung der Marke beim DPMA führt dazu, dass sie deutschlandweiten Markenschutz genießt. Dagegen hat die erfolgreiche Anmeldung einer Unionsmarke beim EUIPO zur Folge, dass sich der markenrechtliche Schutz auf den gesamten Binnenmarkt der Europäischen Union erstreckt.

Auch ohne Eintragung eines markenrechtlich relevanten Zeichens kann dieses Markenschutz erlangen. Möglich ist dies entweder durch die Tatsache, dass das Zeichen bereits innerhalb der dafür bestimmten Verkehrskreise als Marke Bekanntheit erlangt hat. Hier spricht man von einer sog. "Benutzungsmarke" (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Voraussetzung einer solchen Benutzungsmarke ist, dass sie Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (Mitbewerber, Händler, Abnehmer) erlangt hat.

Schließlich kann ein Zeichen markenrechtlichen Schutz genießen, wenn dessen notorische Bekanntheit (nach der Pariser Verbandsübereinkunft) gegeben ist, vgl. § 4 Nr. 3 MarkenG. Notorietät bedeutet in

diesem Zusammenhang das "Allbekanntsein" einer Marke im Verkehr. Der Unterschied zur Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) besteht darin, dass bei einer aufgrund Verkehrsgeltung geschützten Marke auch die Benutzung im Inland vorausgesetzt wird, während bei notorischer Bekanntheit im Inland keine Inlandsbenutzung erforderlich ist.

## II. Wann liegt eine Markenverletzung vor?

Eine Markenverletzung ist dann gegeben, wenn ein Dritter in das ausschließliche Rechte des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingreift. In § 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG sind diejenigen Tatbestände aufgeführt, welche eine Markenverletzung darstellen. Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers ein mit einer eingetragenen Marke identisches Zeichen zu benutzen (Identitätsschutz). Auch ein im Verhältnis zur eingetragenen Marke ähnliches Zeichen darf nicht benutzt werden, wenn dabei die Gefahr von Verwechslungen bzw. des gedanklichen Inverbindungbringens besteht, (Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG). Schließlich ist es untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke ausgenutzt bzw. beeinträchtigt wird (Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG).

Damit eine Markenverletzung gegeben sein kann, muss das identische oder ähnliche Zeichen "im geschäftlichen Verkehr" benutzt worden sein. Daneben ist auch erforderlich, dass eine "markenmäßige Benutzung" vorliegt. Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist anzunehmen, wenn die Benutzung des Zeichens auf einen wirtschaftlichen Vorteil zielt. Es müssen somit kommerzielle Motive dahinterstehen. Aus diesem Grund scheidet eine Markenverletzung bereits dann aus, wenn der Verletzende das Zeichen nicht im Geschäftsverkehr, sondern beispielsweise nur privat benutzt. Eine "markenmäßige Benutzung" liegt hingegen vor, wenn ein Zeichen von Dritten für deren Waren oder Dienstleistungen dergestalt benutzt wird, dass die jeweiligen Abnehmer es als Herkunftskennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen auffassen.

### III. Abmahnung wegen Markenverletzung erhalten, was tun?

Wenn Sie eine Abmahnung erhalten, in der Ihnen die Verletzung etwaiger Rechte eines Markeninhabers vorgeworfen wird, sollten Sie zunächst nicht voreilig selbst tätig werden. Üblicherweise ist dem Abmahnschreiben eine vorformulierte Unterlassungserklärung beigefügt, deren Unterzeichnung der Abmahnende fordert. Unter keinen Umständen sollte diese Unterlassungserklärung ohne vorherige Prüfung der Sach- und Rechtslage abgegeben werden, da sonst in der Zukunft schnell und möglicherweise unberechtigt Vertragsstrafen fällig werden können.

Wenn Sie eine Abmahnung wegen einer behaupteten Markenverletzung erhalten, sollten Sie diese zunächst einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz zur Prüfung vorlegen. Nicht immer ist die Rechtslage der möglichen Markenverletzung so eindeutig, wie es der Gegner in der Abmahnung darlegt.

### IV. Wie erkenne ich, ob die Abmahnung berechtigt ist?

In der Regel liegen einer markenrechtlichen Abmahnung Sachverhalte zugrunde, deren Beurteilung einem juristischen Laien nicht möglich sind. In einigen Fällen jedoch kann auch ein Nicht-Jurist erkennen, ob es sich tatsächlich um eine Markenverletzung handelt. Die erste Anlaufstelle sollten demnach die Register des DPMA bzw. EUIPO sein. Durch eine Recherche in diesen Registern lässt sich schnell feststellen, ob dem verwendeten Zeichen möglicherweise ein Kennzeichenrecht eines Dritten im Weg steht.

Andere mögliche Ausschlussgründe, welche zur Unwirksamkeit einer Abmahnung führen, sind beispielsweise missbräuchliche Markeneintragungen, der sog. Erschöpfungsgrundsatz oder die Nichtbenutzung der Marke des Abmahnenden. Eine missbräuchliche (bösgläubige) Markeneintragung liegt vor, wenn die Eintragung der Marke aus der Gesinnung erfolgt ist, ein möglichst hohes Potential für zukünftige Abmahnungen zu schaffen. Im Vordergrund einer missbräuchlichen Markenmeldung liegt somit nicht die kommerzielle Nutzung der Marke im Geschäftsverkehr, sondern vielmehr die finanzielle Bereicherung durch das Aussprechen von Abmahnungen. Ein weiterer Grund für die Nichtigkeit der angreifenden Marke ist der sog. Erschöpfungsgrundsatz (§ 24 MarkenG). Danach tritt Erschöpfung immer dann ein, wenn die betreffende Ware im Territorium des EWR (durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung) in Verkehr gebracht worden ist. Ist dies der Fall, kann es einem Dritten nicht verboten werden, die Ware unter dem Markennamen zu bewerben/veräußern. Zuletzt besteht auch die Möglichkeit, dass eine Marke infolge ihrer Nichtbenutzung ihren Schutz verloren hat und somit keine Ansprüche im Rahmen einer Abmahnung geltend gemacht werden können.

Die Marke muss "von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

vorliegen". Bei der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung und der einzelnen Faktoren ist nach der Rechtsprechung des BGH ein objektiver Maßstab des aus Sicht eines durchschnittlichen Betrachters aus dem angesprochenen Verkehr sowie nach dem jeweils verkehrsüblichen wirtschaftlich Angebrachten anzuwenden. Es handelt sich auch hier um eine komplexe Rechtsfrage, deren Beantwortung einem erfahrenen Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz überlassen werden sollte.

## V. Ich möchte eine Abmahnung aussprechen - wie gehe ich vor?

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Markenrechte durch Dritte verletzt werden, sollten Sie aktiv werden. Die sofortige Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens (Klage) ist vorerst nicht empfehlenswert. Wenn der Gegner nämlich die durch Klage geltend gemachten Ansprüche sofort anerkennt (Sofortige Anerkennung, § 93 ZPO), sich also sofort "ergibt", bleiben Sie auf den Verfahrenskosten sitzen.

Es empfiehlt sich deshalb, die Ansprüche zunächst durch das Aussprechen einer Abmahnung und der Forderung nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung geltend zu machen. Diese Abmahnkosten sind vom Gegner zu ersetzen (§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB). In jedem Fall sollten Sie sich durch einen Experten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes beraten lassen, welches Vorgehen in Ihrem Fall in Frage kommt.

## VI. Welche Konsequenzen hat eine Abmahnung?

Eine Abmahnung dient zunächst dazu, außergerichtlich den die Marke Verletzenden auf den Rechtsverstoß hinzuweisen, die eigenen Rechte durchzusetzen und mittels eines gesonderten Unterlassungsvertrags die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Der Dritte wird aufgefordert, eine sog. "strafbewehrte Unterlassungserklärung" abzugeben, in der die zu unterlassenden Handlungen aufgelistet werden. Weiter wird auch eine Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung vereinbart. Der Markeninhaber einer verletzten Marke hat unter anderem das Recht auf Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG), Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG), Vernichtung (§ 18 MarkenG), Rückruf (§ 18 MarkenG) und Auskunft (§ 19 MarkenG) und kann diese Rechte mit der Abmahnung geltend machen.

Die Kosten, die für die Abmahnung entstehen, hat der Abgemahnte dem Markeninhaber der verletzten Marke zu erstatten (§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB). In der Regel bestimmen sich die Abmahnkosten nach dem Gegenstandswert, welcher wiederum für die Berechnung der Rechtsanwaltskosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) von Relevanz ist. Hinsichtlich markenrechtlicher Abmahnungen werden regelmäßig Gegenstandswerte von 50.000 € und höher angesetzt, was schnell zu Abmahnkosten von mehreren tausend Euro führen kann.

## VII. Wie vermeide ich Abmahnungen wegen Markenverletzungen?

Um nicht mit den Folgen einer Abmahnung im Markenrecht konfrontiert zu werden, empfiehlt es sich, das eigene Zeichen auf Ähnlichkeit bzw. Identität mit anderen Marken zu vergleichen. Die Recherche sollte dabei nicht nur auf Suchmaschinen gestützt werden. Beim Deutschen Patent- und Markenamt besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine Identitätsrecherche durchzuführen, die auch EU-weit mögliche Treffer anzeigt. So kann ausgeschlossen werden, dass man als Marke oder Unternehmenskennzeichen geschützte Bezeichnungen verwendet und so zur Zielscheibe für Abmahnungen gestützt auf Markenrecht wird.

Eine weitere Möglichkeit ist die Beauftragung einer Marken-Anmeldung durch entsprechende Fachanwälte im gewerblichen Rechtsschutz. Diese führen im Vorfeld eine umfassende Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durch und schaffen somit Gewissheit, dass in der Zukunft keine Abmahnungen wegen Markenverletzungen drohen.

Wir helfen gerne sofern Sie **abgemahnt wurden oder abmahnen wollen**.

## P.S: Markenüberwachung

Markenverletzungen müssen und werden abgemahnt werden - das haben wir verstanden. Genauso wichtig ist aber, die eigene Marke im Register der Ämter zu überwachen. Ein Markeninhaber sollte also nicht nur überwachen, ob auf dem Markt seine Marke identisch oder ähnlich genutzt wird, sondern auch ob seine Marke von Dritten unberechtigt bei den Markenämtern angemeldet wird. Denn das Markenamt selbst prüft nicht, ob eine Marke bereits eingetragen ist. Und noch viel mehr: Der Markeninhaber ist sogar verpflichtet gegen jüngere Markeneintragen vorzugehen. Hat er Kenntnis von der Verletzung und handelt nicht, wird ihm das Recht auf Löschung wegen Nichtigkeit abgeschnitten. Eine Markenüberwachung ist also Pflicht!

Lassen Sie Ihre Marke nicht alleine: Die Angebote der IT-Recht Kanzlei zur Markenüberwachung

Die IT-Recht Kanzlei lässt Markeninhaber hier nicht im Regen stehen und bietet eine solche Markenüberwachung an.

Markenüberwachung Basis für 29,00 ? /Monat

Das Basispaket enthält die Kollisionsüberwachung einer (Wort-)Marke sowie die Überwachung der Fristen der Schutzdauer der Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#).

Markenüberwachung Premium für 49,00 ? /Monat

Neben der Kollisions- und Fristenüberwachung für eine (Wort-)Marke (=Basispaket) bietet die IT-Recht-Kanzlei in der Premium-Variante zusätzlich ein monatliches Kontingent an markenspezifischer Rechtsberatung an. Und zudem sind in diesem Paket die Anwaltskosten für die Verlängerung des Markenschutzes inkludiert - wir kümmern uns also vollumfänglich um die Belange Ihrer Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#). Sie sind bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei und zahlen monatlich einen Betrag für die Pflege Ihrer Rechtstexte? Erkundigen Sie sich gerne nach Sonderkonditionen bei uns.....

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz