

Unberechtigte markenrechtliche Abmahnungen können teuer werden

Ein Kommentar von Rechtsanwalt Mark Schomaker, Werther

Markenrechtsinhaber sollten unbedingt die ihnen zustehenden Rechte aus ihrem eingetragenen Markenrecht mit Nachdruck verfolgen, um der Markeneintragung einen Sinn zu geben und der geschützten Marke gerecht zu werden.

Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang eine Markenstrategie zu entwickeln und abzuarbeiten. Zur Stärkung und Durchsetzung der eigenen Marke am Markt gehört auch die ständige Marktüberwachung hinsichtlich Verletzungshandlungen durch Mitbewerber oder Dritte und die damit einhergehende Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Markengesetz bei festgestellten Verletzungen.

Die Rechtsanwaltskanzlei Schomaker steht Ihnen bei Fragen zur *Markenstrategie* genauso zu Verfügung, wir für eine *regelmäßige Marktüberwachung* bzw. *Markenkontrolle* zu überschaubaren Preisen.

Gleichwohl gibt es auch Internethändlern und Domaininhaber, welche der rechtlich unzutreffenden Auffassung sind, dass sich aus von ihnen in der Vergangenheit benutzen Namen, Begriffen oder Domainnamen trotz fehlender Eintragung bei einem nationalen oder internationalen Markenamt gleichwertige und anspruchsbegründende, vollwertige Marken entwickelt haben und darauf ggü. dem Markenrechtsinhaber mit der eingetragenen Marke weitgehende Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche, sowie sonstige Ansprüche geltend zu machen seien.

Diese Marktteilnehmer nutzen dann häufig im Rahmen der Behauptung am Markt auch das Mittel der markenrechtlichen Abmahnung gegen den Rechtsinhaber, wenn sich dieser nach Meinung des Abmahnenden markenrechtswidrig im Onlinehandel auf Plattformen wie Amazon.de, Ebay.de, Yatego.com oder mit seinem Onlineshop im Internet verhält.

...

Bankverbindung

Volksbank Halle/Westf. eG

BLZ: 480 620 51

IBAN: DE78480620510509331400

Kontonr: 509 331 400

BIC: GENODEM1HLW

Mitglied in

- GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.)
- DJJV (Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e.V.)

Die Praxis zeigt, dass hierfür das Instrument „Abmahnung“ teilweise auch gezielt eingesetzt wird, um sich als Händler einen unliebsamen Konkurrenten vom Hals zu schaffen.

Eine markenrechtliche Abmahnung muss formell und auch inhaltlich (materiell) korrekt ggü. angeblichen Verletzer ausgesprochen werden, ist dies nicht der Fall, so kann es für den Abmahner im Markenrecht sehr teuer werden als beispielsweise im Wettbewerbsrecht.

1. Die Abmahnpraxis bei Amazon.de, Ebay.de & Co.

Das Geschäft mit markenrechtlichen Abmahnungen blüht derzeit gerade wegen Internetplattformen wie Ebay und Amazon und der relativ einfachen Verfolgung und Auffindbarkeit mit Hilfe von Suchmaschinen und der Transparenz des Internets.

Eine markenrechtliche Abmahnung akzeptiert der Abgemahnte oft nur, weil er sich dem Druck und dem äußeren Schein des Abmahners beugt und lieber eine gewisse Summe zahlt „um Ruhe“ zu haben, anstatt sinnvolles Geld für seine eigene Verteidigung durch einen eigenen Rechtsanwalt zu investieren. Gerade im Markenrecht würde ein solches Verhalten jedoch dem intendierten Schutz der eigenen Marke aufgrund der eigenen vorgenommenen Markeneintragung dann aber leer laufen.

2. Unberechtigte Abmahnungen berechtigten zum Kostenersatz ggü. dem Abmahner

Abmahnende Rechtsanwälte und Ihre Mandanten sind häufig der juristischen Meinung, dass sie unbehelligt markenrechtliche Abmahnungen aussprechen können und dürfen, wenn beispielsweise ihr Domainname genutzt wird oder andere angebliche nicht eingetragene Marken.

Gerade ein Anspruch auf Kostenersatz wird von abmahnenden Anwälten gern als nicht anwendbar behauptet und verneint.

Ein Regressanspruch besteht für den zu Unrecht Abgemahnten aus § 823 Abs. 1 BGB wegen eines „unzulässigen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb

...

Bankverbindung

Volksbank Halle/Westf. eG

BLZ: 480 620 51

IBAN: DE78480620510509331400

Kontonr: 509 331 400

BIC: GENODEM1HLW

Mitglied in

- GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.)

- DJJV (Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e.V.)

des Abgemahnten“ (GSZ, GRUR 2005, 882) oder auch aus §§ 677 ff. BGB wegen „Geschäftsführung ohne Auftrag“.

Mindestens folgende Gerichte sahen einen Kostenerstattungsanspruch des zu Unrecht markenrechtlich Abgemahnten gegen den Abmahner als gegeben an:

- Amtsgericht Göttingen, Urteil v. 19.07.2010, Az.: 30 C 44/10
- Amtsgericht Würzburg, Urteil v. 01.03.2011, Az.: 18 C 1176/10
- Landgericht Würzburg, Urteil v. 21.09.2011, Az.: 42 S 623/11

3. Fazit

Dem Abmahner muss klar sein, dass er im Falle einer unberechtigten und auch missbräuchlichen markenrechtlichen Abmahnung mit Kostenerstattungsansprüchen zu rechnen hat.

4. Ausblick und Verhalten des Abgemahnten

Der Abgemahnte und Markenrechtsinhaber sollte die Angelegenheit vom darauf spezialisierten Rechtsanwalt überprüfen lassen. Vielmehr zeigen sich in der markenrechtlichen Rechtsanwaltspraxis des Autors häufig Fälle, in welcher teilweise oder komplett unberechtigte markenrechtliche Abmahnungen ausgesprochen wurden.

In solchen Fällen führt die Zurückweisung oder Überprüfung der Ansprüche meist dazu, dass der Anspruch vom Abmahner komplett zurückgezogen wird, oder in den Fällen

- eines erfolgreichen **Regresses** oder
- einer **negativen Feststellungsklage**

der Abmahner in der Regel die gesamten Kosten der Abmahnung und des anschließenden Rechtsstreit tragen muss.

...

Bankverbindung

Volksbank Halle/Westf. eG

BLZ: 480 620 51

IBAN: DE78480620510509331400

Kontonr: 509 331 400

BIC: GENODEM1HLW

Mitglied in

- GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.)

- DJJV (Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e.V.)

Der Weg zum spezialisierten Anwalt lohnt sich daher bei markenrechtlichen Abmahnungen immer und spart häufig Nerven und Geld.

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es im Download-Bereich von www.onlineunditrecht.de.

Der Autor steht Ihnen im Bereich „Markenrecht“ gerne mit seinem umfassenden juristischen Fachwissen zur Seite. Gern können Sie uns auch telefonisch kontaktieren.

Mark Schomaker
Rechtsanwalt

Dezember 2013

Rechtsanwaltskanzlei
Mark Schomaker
Ravensberger Str. 39
33824 Werther

Interessenschwerpunkte
Online- & IT-Recht
Wettbewerbsrecht
Markenrecht
Elektrogesetz

Telefon: 05203 – 9 77 89 63

Telefax: 05203 – 9 77 89 66

www.onlineunditrecht.de

www.recht-und-vertrag.de

Bankverbindung

Volksbank Halle/Westf. eG

BLZ: 480 620 51

IBAN: DE78480620510509331400

Kontonr: 509 331 400

BIC: GENODEM1HLW

Mitglied in

- GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.)
- DJJV (Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e.V.)