

Thomas Seifried

## Abgemahnt?

### Die erste-Hilfe-Taschenfibel

Über die Abmahnung im Wettbewerbsrecht,  
Markenrecht, Domainrecht, Internetrecht, Design-  
recht/Geschmacksmusterrecht und Urheberrecht

Stand: März 2015

## Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel

Über den rechtlichen Umgang mit Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Domainrecht, Internetrecht, Designrecht/Geschmacksmusterrecht und Urheberrecht

### Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	4
2.	Was ist eine Abmahnung?	5
3.	Kurzübersicht über die Begriffe im Immaterialgüterrecht	5
4.	Zweck einer Abmahnung	6
	4.1 Keine Prozessvoraussetzung	6
	4.2 Aber Prozessvermeidung	6
	4.3 Sofortiges Anerkenntnis vermeiden	6
5.	Wer darf abmahnen - Aktivlegitimation	6
	5.1 Verletzung von Schutzrechten	6
	5.1.1 Schutzrechtsinhaber	6
	5.1.2 Lizenznehmer	6
	5.2 Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht	7
6.	Wer kann abgemahnt werden? Passivlegitimation	8
	6.1 Der Täter/Verletzer	8
	6.2 Verletzer von Verkehrspflichten	8
	6.3 Der Störer	8
	6.4 Haftung für fremde Handlungen	9
7.	Form einer Abmahnung	9
8.	Aufbau einer Abmahnung	9
	8.1 Sachverhaltsdarstellung	9
	8.2 Rechtliche Würdigung	9
	8.3 Fristsetzung	9
	8.4 Die Anlage: Vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	10
	8.4.1 Unterlassungsverpflichtung: „Verletzungsform“ und „Verletzungshandlung“	10
	8.4.2 Unterlassungsverpflichtung und „kerngleiche Handlungen“	11
	8.4.3 Die Vertragsstrafeverpflichtung	11
	8.4.4 Auskunft, Rechnungslegung	12
	a. Auskunft als Schadensersatzvorbereitung	12
	b. Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?	12
	c. Was passiert bei falscher Auskunft?	13
	8.4.5 Schadensersatzfeststellung	12
	8.4.6 Bereicherungsanspruch	13
	8.4.7 Abmahnkosten: Rechtsanwaltsgebühren, Patentanwaltsgebühren	14
	a. Abmahnung berechtigt: Kostenerstattung	14
	b. Mehrere Abmahnungen mit vergleichbaren Inhalten	14
	c. Abmahnung teilweise berechtigt: Teilweise Kostenerstattung	14

d. Ausnahme: Verbände	15
b. Höhe der Gebühren	15
8.5 Vollmacht	16
9. Berechtigungsanfrage/Schutzrechtshinweis	16
10. Rechtsmissbrauch	16
10.1 Anwendungsbereich: Fast nur im Wettbewerbsrecht	16
10.2 Folgen des Rechtsmissbrauchs	17
10.3 Indizien für Rechtsmissbrauch	17
11. Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung - die Folgen	19
11.1 Unveränderte Abgabe	19
11.2 Die „modifizierte“ Unterlassungserklärung	19
11.3 Risiken bei Abgabe einer „modifizierten Unterlassungserklärung“	19
12. „Dauer“ der Unterlassungserklärung	20
13. Beendigung des Unterlassungsvertrags - schwierig!	20
14. Strategien bei unberechtigter Abmahnung	20
14.1 Ignorieren der Abmahnung	20
14.2 Schutzschrift	20
14.3 Negative Feststellungsklage	20
14.4 Gegenabmahnung	20
15. Strategien bei berechtigter Abmahnung	20
16. Nach Zustandekommen des Unterlassungsvertrags: Handlungs- und Rückrufspflichten des Unterlassungsschuldners?	20
17. Verstoß gegen die Unterlassungserklärung?	20
18. Sieben Indizien für zweifelhafte Abmahnungen	22
19. Typische Zweifelsfälle in den einzelnen Rechtsgebieten	23
19.1 Typische Zweifelsfälle im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht	23
19.2 Typische Zweifelsfälle im Markenrecht	23
19.3 Typische Zweifelsfälle im Domainrecht	24
19.4 Typische Zweifelsfälle im Designrecht/Geschmacksmusterrecht	24
Impressum	25

## 1. Vorwort

Dieses Ebook ist erstmals im Oktober 2009 erschienen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Es wurde geschrieben für diejenigen, die eine Abmahnung erhalten haben. Behandelt werden Abmahnungen im Wettbewerbsrecht und Abmahnungen wegen Verletzung von Marken und sonstige Kennzeichen, z.B. auch Domains, Designs/Geschmacksmustern und Abmahnungen wegen Verletzungen von urheberrechtlichen Nutzungsrechten..

Der Erhalt einer Abmahnung ist immer unerfreulich. Schnell werden dem Abmahnenden selbst unlaute Motive unterstellt, etwa eine Missbrauchsabsicht. Manchmal wird auch der Ernst der Lage unterschätzt. Aussitzen lässt sich eine Abmahnung selten und die Kosten eines verlorenen Prozesses im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sind hoch.

Mit dieser neuerlichen Aktualisierung wird „Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel“ an die neueste Rechtsprechung aus den Jahren 2013, 2014 und erste Rechtsprechung aus dem Jahr 2015 angepasst. Die vorliegende Aktualisierung enthält gegenüber der Version aus dem Jahr 2012 generell mehr Rechtsprechungsnachweise. Sie enthält umfangreichere Rechtsprechung zum Thema „Kernbereich einer Unterlassungsverpflichtung“, Risiken bei der Abgabe einer „modifizierten Unterlassungserklärung“, besonders wenn die „Verletzungsform“ konkretisiert wird. Sie enthält außerdem vertiefte Hinweise zu rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen.

Der Empfänger einer Abmahnung im Wettbewerbsrecht hat nun außerdem die Möglichkeit, seine Abmahnung unter <http://www.rechtsmissbrauch.net> kostenlos hochzuladen. Er wird anschließend benachrichtigt, wie viele vergleichbare Abmahnungen des selben Abmahnenden der Kanzlei SEIFRIED IP bekannt sind.

Dieses Buch beantwortet die für den Abgemahnten

wichtigsten Fragen:

- Muss ich auf eine unberechtigte Abmahnung reagieren?
- Ist die Abmahnung berechtigt oder vielleicht rechtsmissbräuchlich?
- Soll man eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben?
- Soll man die strafbewehrte Unterlassungserklärung abändern?
- Muss man die Rechtsanwaltsgebühren und eventuell zusätzlich berechnete Patentanwaltsgebühren bezahlen und wenn ja, in welcher Höhe?
- Was passiert bei einem Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung?
- Zahlt eine Rechtsschutzversicherung und nicht zuletzt:
- Kann man sich wehren?

Noch eines zum Schluss: Es geht um Recht. Hier gibt es nur selten ausschließlich schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Unterschiedliche Richter sprechen in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich Recht. Die Gerichte betonen immer die „Umstände des Einzelfalls“. Bei der Beurteilung einer vorprozessualen Situation wie sie eine Abmahnung schafft, geht es immer auch um die Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten. Dem geübten und aufmerksamen Leser offenbaren sich in einer Abmahnung wertvolle Hinweise. Vor allem in Zusammenhang mit einer vorformulierten strafbewehrten Unterlassungserklärung erlaubt eine Abmahnung eine Einschätzung des Abmahnenden, seiner Motive und seiner möglichen Reaktionen und nicht zuletzt auch der Rechtskenntnisse seines Rechtsanwalts. Eine solche Einschätzung zu erleichtern, ist Zweck dieses Ebooks.

**Frankfurt am Main im März 2015**

**Thomas Seifried**

## 2. Was ist eine Abmahnung?

Als „Abmahnung“ bezeichnet man die Aufforderung, eine bestimmte Rechtsverletzung künftig zu unterlassen. Die Rechtsverletzung, z.B. die Verletzung eines Immaterialgüterrechts (z. B. eine Marke), wird in der Abmahnung beschrieben. Eine Rechtsverletzung kann sich beispielsweise auch aus Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht ergeben, etwa wenn unlauter geworben wird. Eine ausführliche Darstellung des Wettbewerbsrechts und besonders des Wettbewerbsrechts/Lauterkeitsrechts findet sich in dem kostenlosen Ebook „Rechtssicher werben“ (<http://www.rechtssicherwerben.de>).

Der Abmahnung beigefügt ist oft eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung. Nach dieser soll für künftige Verstöße gegen die Unterlassungspflicht eine Vertragsstrafe an den Abmahnenden bezahlt werden. Daneben fordert der Abmahnende oft auch noch Auskunft über die Herkunft und die gewerblichen Abnehmer der angeblich schutzrechtsverletzenden Produkte, Auskunft zur Vorbereitung der Schadenersatzforderung, eine Verpflichtung zur Schadenersatzübernahme dem Grunde nach und eine Übernahme der Rechtsanwaltskosten. Nicht selten wird auch noch die Vernichtung der angeblich rechtsverletzenden Produkte und Nachweis hierüber gefordert.

Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die sogenannte „Berechtigungsanfrage“. Mit einer solchen fragt man einen potenziellen Rechtsverletzer, wieso er sich zu einer bestimmten, möglicherweise rechtsverletzenden Handlung, berechtigt fühlt. Berechtigungsanfragen haben einen grundsätzlich anderen Zweck und lösen andere Rechtsfolgen aus, als eine Abmahnung.

## 3. Kurzübersicht über die Begriffe im Immaterialgüterrecht

Die Immaterialgüterrechte lassen sich einteilen in Schutzrechte, die durch Eintragung (Registrierung) entstehen und solche die ohne Eintragung entstehen. Schutzrechte, die durch Eintragung bei einem Amt (z.B. Deutsches Patent- und Markenamt - DPMA, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt- HABM/OAMI, World Intellectual Property Organization - WIPO) entstehen, sind Marken, (deutsche) eingetragene Designs,

(europäische) Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Patente und Gebrauchsmuster („kleine Patente“). Ein Geschmacksmuster/Design kann auch ohne Eintragung nur durch Veröffentlichung als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entstehen. Eine Marke kann alleine auch durch Benutzung und gewisse Bekanntheit (Benutzungsmarke) entstehen. Die Fälle sind selten. Außerdem nur durch Benutzung entstehen Unternehmenskennzeichen (z.B. Firma oder Firmenbestandteil, Domains) und Werktitel. Eine Marke kennzeichnet ein Produkt, also eine Ware oder eine Dienstleistung. Ein Unternehmenskennzeichen kennzeichnet ein bestimmtes Unternehmen oder einen Unternehmensteil. Ein Werktitel kennzeichnet ein Werk, z.B. die Bezeichnung für ein Bühnenwerk oder auch eine Software/App.

Ebenfalls ohne Eintragung, nämlich allein durch Schöpfung eines Werkes entstehen die im Urheberrechtsgesetz geregelten Rechte. Das ist zunächst das Urheberrecht. Dieses ist unübertragbar. Übertragbar sind aber die urheberrechtlichen Nutzungsrechte, z. B. das Recht, ein Werk zu veröffentlichen oder zu kopieren. Ebenfalls im Urheberrechtsgesetz geregelte sind die verwandten Schutzrechte, z.B. das Datenbankrecht.

Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Geschmacksmuster, Patente und Gebrauchsmuster bezeichnet man auch als „gewerbliche Schutzrechte“. Eine Verletzung dieser gewerblichen Schutzrechte setzt immer ein Handeln im geschäftlichen, d. h. nicht-privaten Bereich voraus. Wer z. B. privat ein Plagiat verkauft, verletzt grundsätzlich keine Marke und auch kein Design/Geschmacksmuster. Diese Unterscheidung zwischen privatem und gewerblichen Bereich spielt regelmäßig in den „eBay-Fällen“ eine Rolle. Die gewerblichen Schutzrechte und das Wettbewerbsrecht bezeichnet man zusammen als „gewerblichen Rechtsschutz“.

Urheberrechtsverletzungen setzen kein Handeln im gewerblichen Bereich voraus. Die Frage, ob eine gewerbliche Handlung oder ein Handeln im privaten Bereich vorliegt, spielt im Urheberrecht aber beim Haftungsumfang (Höhe der zu ersetzenden Abmahnkosten) und der Strafbarkeit eine Rolle.

## 4. Zweck einer Abmahnung

### 4.1 Keine Prozessvoraussetzung

Eine Abmahnung ist keine notwendige Voraussetzung für einen Rechtsstreit. Wer in Rechten beispielsweise an einer Marke, einem Patent oder wettbewerbsrechtlich verletzt wird, kann ohne weiteres ohne vorherige Abmahnung sofort klagen oder den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragen. In besonders dringenden Fällen, etwa in Messeangelegenheiten oder wenn der Verletzer nicht unnötig gewarnt werden soll, empfiehlt sich dies auch.

Unnötig ist eine Abmahnung auch dann, wenn der Gegner - auch ohne vorherige Abmahnung - zu erkennen gegeben hat, dass er es auf eine gerichtliche Klärung ankommen lassen würde (OLG Frankfurt v. 10.07.2014 - 6 W 51/14 - *Verneinung des Abmahnerfordernisses*). Wer ohne vorher abgemahnt zu haben eine einstweilige Verfügung erwirkt (sog. „Schubladenverfügung“ oder „Pearl Harbour“), kann meistens nicht hinterher Ersatz der Abmahnkosten verlangen. Auch wer erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung aber vor Zustellung der einstweiligen Verfügung den Gegner abmahnt (OLG München v. 9.3.2006 - 29 U 4994/05 - *Schubladenverfügung*), bleibt auf seinen Abmahnkosten sitzen.

### 4.2 Aber Prozessvermeidung

Hauptzweck einer Abmahnung ist die Vermeidung eines Rechtsstreits. Rechtsstreitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz, also im Wettbewerbsrecht, (Domain-) Kennzeichenrecht, Markenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht sind teuer. Ähnliches gilt im Urheberrecht. Wenn sich der Abgemahnte der Abmahnung „unterwirft“, also eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, kann die Sache vergleichsweise kostengünstig erledigt werden.

Die von einem Abgemahnten geforderte Unterlassungserklärung soll einen Streit außergerichtlich beenden und zwar abschließend (BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 – *Bedingte Unterwerfung*). Hierfür muss dem Verletzten ein klarer und eindeutiger Vertragsstrafeanspruch gewährt werden (BGH v. 7.6.1982 – VIII ZR 139/81). Das ist nicht der Fall, wenn durch die abgegebene Unterlassungserklärung der Streit nur in ein anderes Verfahren

verlagert werden soll. (BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 – *Bedingte Unterwerfung*).

### 4.3 Sofortiges Anerkenntnis vermeiden

Ein weiterer Grund für eine Abmahnung ist die Vermeidung eines „sofortigen Anerkenntnisses“: Wem eine Klage oder eine einstweilige Verfügung zugestellt wurde, ohne dass er vorher Gelegenheit hatte, das von ihm Verlangte zu tun oder zu unterlassen, kann die Klage sofort anerkennen. Er wird dann zwar verurteilt, muss aber keine Prozesskosten bezahlen. Abweichend vom Grundsatz, dass derjenige einen Prozess bezahlt, der ihn verliert, muss also hier der Gewinner des Prozesses die Prozesskosten bezahlen. Das möchte man mit einer Abmahnung vermeiden.

## 5. Wer darf abmahnen - Aktivlegitimation

### 5.1 Verletzung von Schutzrechten

#### 5.1.1 Schutzrechtsinhaber

Wer abmahnt muss dazu befugt sein. Dies ist die sog. „Aktivlegitimation“: Aktivlegitimiert ist im Grundsatz nur, wer in eigenen Rechten verletzt wird und seine Rechtsverletzung auch geltend machen darf. Das sind jedenfalls die Inhaber von originären Rechten. Inhaber von Marken, Patenten oder Designs/Geschmacksmustern sind ohne weiteres aktivlegitimiert.

#### 5.1.2 Lizenznehmer

Ob Inhaber von aus dem Schutzrecht abgeleiteten Nutzungsrechten, also Lizenznehmer, aktivlegitimiert sind, hängt von der Art der Lizenz und dem jeweiligen Schutzrecht ab. Einfache Lizenznehmer können Rechte nur mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers geltend machen. Bei ausschließlichen („exklusiven“) Lizenznehmern kommt es auf die Art des Schutzrechts an.

Der ausschließliche und der einfache Lizenznehmer einer deutschen Marke ist selbst nicht aktivlegitimiert (BGH v. 19.7.2007, I ZR 93/04 – *Windsor Estate*, Rz. 32), ebensowenig der Gemeinschaftsmarkenzulizenznehmer (BGH v. 13.9.2007, I ZR 33/05 – *THE HOME STORE*, Rn. 46). Sowohl der ausschließliche, als auch der einfache Design- oder Gemeinschaftsgeschmacks-

musterlizenznehmer kann nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers ein Verletzungsverfahren anhängig machen (§ 31 Abs. 3 S.1 GeschmMG/Art. 32 Abs. 3 S. 1 GGv.) Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht ist aktivlegitimiert.

**TIPP:** Wer also in einer Abmahnung behauptet, er sei lediglich einfacher Lizenznehmer eines Rechts, sollte dem Abmahnenden vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung anbieten, dass er sich unterwerfe, sobald die Zustimmung des Rechteinhabers nachgewiesen werde.

## 5.2 Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht ist zunächst der durch die unlautere geschäftliche Handlung verletzte Mitbewerber, aktivlegitimiert (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG). Im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz) sind nur der Hersteller (BGH v. 11.1.2007, I ZR 198/04 – *Handtaschen*) und der Alleinvertriebsberechtigte (BGH v. 24.3.1994, I ZR 42/93 – *Cartier-Armreif*) aktivlegitimiert.

Ausnahmen von dem Grundsatz, dass nur Inhaber von eigenen Rechten abmahnen können, sind im Wettbewerbsrecht und in dem im Markengesetz geregelten Recht der geografischen Herkunftsangaben die Wirtschafts- oder Verbraucherverbände. Diese dürfen aber nur Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche geltend machen, nicht aber auch die Folgeansprüche, also den Schadensersatzvorbereitenden Auskunftsanspruch oder den Schadensersatzanspruch selbst.

Verbände müssen, um abmahnbefugt zu sein, rechtsfähig sein (z.B. als eingetragener Verein „e.V.“). Sie müssen nach der Satzung oder einem Gesetz die gewerblichen oder freiberuflichen Interessen Ihrer Mitglieder verfolgen dürfen. Die Ermächtigung, die Interessen ihrer Mitglieder auch selbst verfolgen zu dürfen, muss also ausdrücklich in der Vereinssatzung oder in einem Gesetz stehen.

**TIPP:** Vereinssatzungen sind beim gemeinsamen Registerportal der Länder unter <http://www.handelsregister.de> gegen eine geringe Gebühr einsehbar.

In der Praxis recht häufig mahnen z.B. Rechtsanwaltskammern zulässigerweise Unternehmen ab, die gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstoßen.

Der Verband muss auch - zumindest mittelbar - eine erhebliche Zahl an Mitgliedern haben, die zumindest ähnliche Produkte vertreiben. Ein Verband, der nur wenige Mitglieder hat, die aber ihrerseits selbst als Verbände eine erhebliche Mitgliederzahl haben, wäre abmahnbefugt (vgl. (BGH v. 16.11.2006, I ZR 218/03 - *Sammelmitgliedschaft V*). Man will so verhindern, dass Abmahnvereine nur gegründet werden, um anschließend Abmahngebühren zu generieren. Der Verband muss außerdem personell und finanziell die Interessen seiner Mitglieder verfolgen können. Er muss also ein gewisses Vermögen, eine Geschäftsstelle und geeignetes Personal besitzen.

Abmahnbefugt sind auch Verbraucherverbände die entweder beim Bundesverwaltungsamt oder bei der europäischen Kommission in eine Liste „qualifizierter Einrichtungen“ eingetragen sind. Aber auch hier müssen die Gerichte die Prozessführungsbefugnis selbst noch einmal prüfen (BGH v. 22.9.2011, I ZR 229/10 – *Überregionale Klagebefugnis*). Abmahnbefugt sind schließlich auch die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Rechtsanwaltskammern.

Verbände dürfen für eine Abmahnung nur eine vergleichsweise geringe Kostenpauschale erheben, die weit unter den üblichen Rechtsanwaltsgebühren liegen. Die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg berechnet beispielsweise für eine Abmahnung eine Gebühr in Höhe von € 205,00 zzgl. 7 % MwSt.

Immer wieder tauchen als Abmahner vermeintliche Vereine oder Verbände auf, die vorgeben, Verbands- oder Verbraucherinteressen zu vertreten. Diese Vereine haben oft nicht die nach der Rechtsprechung erforderliche finanzielle oder personelle Verbandsausstattung.

## ■ BEISPIELE

Bei einem alteingesessenen Wettbewerbsverband wird zwar widerleglich vermutet, dass er abmahnbefugt ist (OLG Hamm v. 24.10.2006, 4 U 8/06). Ein Verband, der aber beispielsweise schon bei der Gründung weder einen Geschäftsführer noch eine Geschäftsstelle hat und seine gesamte Tätigkeit von einer Rechtsanwaltskanzlei ausüben lässt, fehlt es in der Regel an der notwendigen Verbandsausstattung (BGH v. 26.5.1994, I ZR 85/92 - V - *Verbandsausstattung II*). Der Verband muss vielmehr selbst eine eigene Geschäftstätigkeit entwickeln, etwa den Markt überwachen und gegebenenfalls auch fachlich in der Lage sein, selbst abzumahnern (BGH v. 11.4.1991, I ZR 82/89 - *Verbandsausstattung*). Dass der Verband durch Rechtsanwälte abmahnen und Prozesse führen lässt, ist für sich allein noch kein Indiz gegen eine Verbandsausstattung, ebenso wenig, dass die Abmahngebühren und die Vertragsstrafeinnahmen einen Großteil der Einnahmen ausmachen (OLG Düsseldorf v. 31.1.2008 - 20 U 127/07).

## 6. Wer kann abgemahnt werden? Passivlegitimation

### 6.1 Der Täter/Verletzer

Abgemahnt werden kann grundsätzlich jeder, der selbst fremde Schutzrechte verletzt oder gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstößt. Dies ist die sog. „Passivlegitimation“. Passivlegitimiert ist der „Verletzer“ oder „Täter“ einer Rechtsverletzung. Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht kann auch derjenige Täter sein, der für ein fremdes Unternehmen handelt. Dieses muss nicht notwendigerweise auch Wettbewerber des Abmahnenden sein.

## ■ BEISPIEL

Eine Illustrierte, die im redaktionellen Teil eine Salbe in einer „In und Out“-Rubrik anpreist, fördert den Absatz des Salbenherstellers. Sie handelt wegen getarnter Werbung selbst wettbewerbswidrig, auch wenn sie nicht Wettbewerberin des Salbenherstellers ist (OLG München v. 22.3.2001, 29 U 5056/00 - *Förderung fremden Wettbewerbs*).

## 6.2 Verletzer von Verkehrspflichten

Täter einer Rechtsverletzung ist aber auch, wer wettbewerbliche oder immaterialgüterrechtliche „Verkehrspflichten“ verletzt (BGH v. 12.7.2007 - I ZR 18/04 - *Jugendgefährdende Medien bei eBay*). Es kann sich bei solchen Verkehrspflichten um Sorgfaltspflichten oder Prüfpflichten handeln.

## ■ BEISPIEL

Als Täter haftet der Inhaber eines eBay-Kontos für Markenverletzungen seiner Ehefrau, die diese über dessen Konto begeht, wenn er die Zugangsdaten nicht ausreichend schützt (BGH v. 11.3.2009 - I ZR 114/06 - *Halzband*).

## 6.3 Der Störer

Unter Umständen haftet auch als sog. „Störer“, wer an der Verletzung eines Schutzrechts bloß teilgenommen und zumutbare Prüfpflichten verletzt hat. Eine Haftung als Störer setzt aber voraus, dass eine weitere Rechtsverletzung hätte verhindert werden können (BGH v. 9.11.2011, I ZR 150/09 – *Basler Haar-Kosmetik*, Rz. 49).

## ■ BEISPIEL

Als Störer kann nach der Rechtsprechung bei Verletzungen von Schutzrechten auch der Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften (BGH v. 19.4.2012 - I ZR 86/10 - *Pelikan*).

Die Haftung als Täter wegen Verletzungen von Verkehrspflichten hat zumindest im Wettbewerbs-/Lauterkeitsrecht zu einer völligen Aufgabe der Störerhaftung geführt (BGH v. 22.7.2010, I ZR 139/08 – *Kinderhochstühle im Internet*, Rz. 48)

Anders als der Täter/Verletzer haftet der Störer aber oft nur auf Unterlassung, also nicht auf Schadensersatz, kann aber Ersatz der Rechtsanwaltsgebühren schulden (BGH v. 12.5.2010, I ZR 121/08 – *Sommer unseres Lebens*, Rz. 38)

## 6.4 Haftung für fremde Handlungen

Eine Haftung ist auch für fremde Handlungen möglich. Im Wettbewerbsrecht haftet der Betriebsinhaber auch für Handlungen seiner Mitarbeiter und Beauftragten. „Beauftragter“ kann auch ein selbständiger Unternehmer sein, dessen Tätigkeit dem Betrieb zu Gute kommt und auf den der Betriebsinhaber Einfluss ausüben kann (BGH v. 7.4.2005, I ZR 221/02 - *Meißner Dekor II*).

## 7. Form einer Abmahnung

Eine Abmahnung braucht keine besondere Form. Sie kann schriftlich, per Telefax, Email oder auch mündlich, etwa telefonisch, ausgesprochen werden. Eine mündliche Abmahnung ist, vor allem auch, was den notwendigen Inhalt betrifft, meist kaum zu beweisen. Daher wird praktischerweise schriftlich abgemahnt.

## 8. Aufbau einer Abmahnung

Eine Abmahnung hat typischerweise den folgenden Aufbau:

### 8.1 Sachverhaltsdarstellung

In der Sachverhaltsdarstellung muss die vorgeworfene Rechtsverletzung präzise dargestellt werden. Wem also beispielsweise ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgeworfen wird, dem muss genau beschrieben werden, durch welche Handlung er gegen das UWG verstoßen haben soll. Im Fall einer Markenverletzung muss der Abmahnende genau wiedergeben, welches Zeichen auf welchem Produkt die Marke verletzt haben soll.

Im Designrecht/Geschmacksmusterecht wiederum sind sog. „Merkmalsanalysen“ aus strategischen Überlegungen beliebt. Hierin wird die Eigenart des Designs/Geschmacksmusters und der Unterschied zum vorbekannten Formenschatz in Worten beschrieben. So wird oft möglichen Zweifeln an der „Neuheit“ und „Eigenart“ des angeblich verletzten Musters entgegengewirkt.

### 8.2 Rechtliche Würdigung

Eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts ist notwendig. Denn ohne die Nennung wenigstens derjenigen Ge-

setze, die verletzt sein sollen, wird eine Bestimmung des Streitgegenstands kaum möglich sein. Wer beispielsweise die rechtsverletzende Benutzung eines Zeichens beanstandet, muss nicht nur angeben, ob das Zeichen eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt (siehe BGH Beschluss v. 24.03.2011 – I ZR 108/09 – *TÜV I* und Urteil vom 17.08.2011 – *TÜV II*). Er muss auch den rechtlichen Grund (z. B. Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder Bekanntheitsausnutzung § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) angeben (BGH a.a.O. *TÜV I*). Die Bestimmung des Streitgegenstands ist auch für die Höhe der zu erstattenden Abmahnkosten entscheidend, wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist-

### 8.3 Fristsetzung

Die Fristen bis zum Eingang der strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung werden üblicherweise knapp bemessen. Damit soll zum einen Druck auf den Verletzer ausgeübt werden. Zum anderen muss besonders im Wettbewerbsrecht die „Dringlichkeit“ für den Erlass einer einstweiligen Verfügung im Auge behalten werden: Wer nach Kenntnis einer Rechtsverletzung mehr als einen Monat abwartet, bis er eine einstweilige Verfügung beantragt, dem droht allein deshalb die Zurückweisung des Verfügungsantrags. Diese Dringlichkeitsfrist variiert zwischen den Oberlandesgerichtsbezirken. Grob gesagt gibt es ein Nord-Süd-Gefälle: Oberlandesgerichte im Süden halten u. U. ein längeres Warten als einen Monat schon für dringlichkeitsschädlich. Beim Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg schaden hingegen u. U. auch drei Monate nicht.

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht werden üblicherweise fünf bis sieben Tage gewährt. Bei Markenrechtsverletzungen sind sieben Tage bis zwei Wochen üblich. Im Designrecht/Geschmacksmusterecht dürften oft ein bis zwei Wochen angemessen sein.

Eine zu kurz bemessene Frist ist für den Abmahnenden an sich ungefährlich. Denn eine zu kurz bemessene Frist setzt eine angemessene Frist in Lauf. Wer allerdings nach einer zu kurzen Frist schon gerichtliche Maßnahmen beantragt, dem droht der Verlust des Prozesses, wenn der Abgemahnte erst nach Ablauf dieser zu kurzen Frist, aber immer noch innerhalb einer angemessenen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt.

## 8.4 Die Anlage: Vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Üblicherweise enthält eine Abmahnung als Anlage eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Das muss aber nicht so sein. Der Abmahner kann den Adressaten genauso gut auffordern, von sich aus eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung zu formulieren. Das kommt praktisch kaum vor. Denn ein Abmahnender wird den strategischen Vorteil einer selbstformulierten Erklärung nutzen.

An der vorformulierten Unterlassungserklärung erkennt der erfahrene Praktiker, ob der gegnerische Rechtsanwalt sein Handwerk versteht und ob er sorgfältig gearbeitet hat. Während die „Verletzungshandlung“ die Sachverhaltsdarstellung im Anschreiben der Abmahnung ist, handelt es sich bei der „Verletzungsform“ um dasjenige, was der Abmahnende für die Zukunft unterlassen haben möchte. Für die Formulierung dieser Verletzungsform gelten im Prinzip das Gleiche, wie für die Formulierung eines gerichtlichen Unterlassungsantrags (vgl. BGH v. 17.7.2003 - I ZR 259/00 – *Paperboy*).

### 8.4.1 Unterlassungsverpflichtung: „Verletzungsform“ und „Verletzungshandlung“

Die Unterlassungsverpflichtung ist in aller Regel die erste vorformulierte Verpflichtung der Anlage. Es ist die in die konkrete Verletzungsform gegossene Verletzungshandlung. Hier muss der Abmahner genau beschreiben, welche Handlung des vermeintlichen Rechtsverletzers er künftig verbieten möchte.

Um sich nicht der Gefahr einer negativen Feststellungsklage auszusetzen, muss er außerdem sein Verbot auf solche künftigen Handlungen beschränken, die nach dem Gesetz auch verboten sind, allerdings erweitert um Handlungen, die „im Kern gleichartig“ sind.

Der Unterlassungsanspruch ist der wichtigste und wegen des hohen Gegenstandswerts mit Abstand der teuerste Anspruch. Er setzt kein Verschulden voraus. Besonders gerne unterschätzt wird vom Abgemahnten dabei der Umfang seiner Unterlassungsverpflichtung: Die Rechtsprechung dehnt seine Unterlassungsverpflichtung fast immer über den konkreten Fall hinaus auf „im Kern“ vergleichbare Handlungen aus. Unterlassungserklärungen können daher ohne Weiteres auch

dann im „Kern gleichartige“ Handlungen umfassen, wenn Sie sich auf die konkrete Verletzungsform beziehen (BGH v. 9.11.1995 - I ZR 212/93 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr*).

Oft ist die vom Abmahnenden vorformulierte Verletzungsform dennoch zu weit gefasst. Viele Abmahnende möchten damit einen umfangreicheren Unterlassungsanspruch durch Vertrag erhalten, als ihnen durch Gesetz zustehen würde. Der Zweck: Der Abmahnende soll künftig auch für solche Handlungen eine Vertragsstrafe bezahlen, die nach dem Gesetz gar nicht verboten wären.

### ■ BEISPIELE

Wer über Peer-to-Peer-Tauschbörsen widerrechtlich beispielsweise mp3-Dateien zum Upload anbietet, von dem wird häufig verlangt, es künftig zu unterlassen, alle Werke des Abmahnenden anzubieten. Oder aber von demjenigen, der unerlaubt geschützte Designs anbietet, wird verlangt, es künftig unterlassen, alle Designs des Schutzrechtsinhabers anzubieten. Derart weit muss sich der Abgemahnte nicht unterwerfen. Denn weder hat er im - ersten Fall - alle Werke des Schutzrechtsinhabers zum Download, noch - im zweiten Fall - alle geschützten Designs des Schutzrechtsinhabers angeboten. Erst recht nicht muss eine Unterlassungserklärung Verstöße gegen Schutzrechte umfassen, die im Zeitpunkt der Abmahnung noch gar nicht entstanden waren (vgl. BGH v. 3.4.2014 - I ZB 42/11 - *Reichweite des Unterlassungsgebots*, Rz. 13).

Unterwirft sich der Abgemahnte unter solch eine weit gefasste Verletzungsform, so ist grundsätzlich ein wirksamer Unterlassungsvertrag zu Stande gekommen. Für einen künftigen Verstoß des Abgemahnten kommt es dann nur noch darauf an, ob der Verstoß eine Handlung betrifft, zu deren Unterlassung der Abgemahnte sich verpflichtet hat. Ob diese Handlung rechtswidrig ist, spielt dann keine Rolle mehr. So kann der Abmahnende dann auch beispielsweise für künftige Bagatelverstöße Vertragsstrafen verlangen (BGH v. 10.6.2009 - I ZR 37/07 - *Unrichtige Aufsichtsbehörde*)

Umgekehrt soll nach Ansicht des OLG Köln (Beschluss v. 20.5.2011 – 6 W 30/11) der nichtgewerbliche Empfänger (d. h. Verbraucher) einer Abmahnung mit zu weit

gefasster Unterlassungserklärung auch noch im Prozess ohne Kostengefahr den Anspruch sofort anerkennen können. In dem Fall wurde nur ein Werk das abmahnen den Rechteinhabers über eine Peer-to-Peer-Tauschbörse angeboten. Der Abgemahnte sollte sich aber verpflichten, es zu unterlassen, alle geschützten Werke des Unterlassungsgläubigers über das Internet anzubieten. Außerdem wurde der Abgemahnte davor gewarnt, die Unterlassungserklärung einzuschränken. Das OLG Köln legte in dem anschließenden Verfügungsverfahren dem Rechteinhaber die Verfahrenskosten auf, obwohl der abgemahnte Rechteverletzer auf die Abmahnung nicht reagiert hatte. Die Begründung: Der Abgemahnte habe keinen Anlass zur Klage gegeben. Denn der Zweck der Abmahnung als Prozessvermeidung konnte nicht erreicht werden. Vielmehr habe die zu weit gefasste Unterlassungserklärung und die Warnung vor einer Abänderung der Unterlassungserklärung den geschäftsunerfahrenen Empfänger der Abmahnung von der Unterzeichnung der Unterlassungserklärung abgehalten.

Weil vorformulierte Unterlassungserklärungen oft zu weit gefasst sind, muss der Abgemahnte also seine Unterlassungspflicht in einer eigenen Unterlassungserklärung („modifizierte Unterlassungserklärung“) eingrenzen.

## 8.4.2 Unterlassungsverpflichtung und „kerngleiche Handlungen“

Eine Unterlassungserklärung muss auch diejenigen Handlungen umfassen, die „im Kern gleichartig“ sind. Sonst lässt sie die Wiederholungsgefahr nicht entfallen.

### ■ BEISPIELE

Eine Unterlassungserklärung wegen Verstoßes gegen die Buchpreisbindung, die sich ausdrücklich nur auf den konkreten Buchtitel bezieht, lässt die Wiederholungsgefahr nicht entfallen (OLG Frankfurt v. 31.5.2011 - 11 W 15/11). Ebenso wenig lässt eine Unterlassungserklärung wegen Zusendung unverlangter Emailwerbung (Spam) die Wiederholungsgefahr entfallen, wenn sie ausdrücklich auf die betroffene Emailadresse beschränkt wurde (OLG Celle v. 15.5.2014 - 13 U 15/14 - *Unterlassungserklärung bei unverlangter Emailwerbung*).

## 8.4.3 Die Vertragsstrafeverpflichtung

Üblicherweise als zweite Verpflichtung enthält die vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung das Versprechen, im Fall eines Verstoßes gegen die Unterlassungspflicht eine bestimmte Vertragsstrafe zu bezahlen. Ohne eine solche Verpflichtung wird die Wiederholungsgefahr in aller Regel nicht ausgeräumt. Wer sich also nicht zur Bezahlung einer angemessenen Vertragsstrafe verpflichtet, muss mit einer gerichtlichen Maßnahme - einer Klage oder einer einstweiligen Verfügung - rechnen. Anders bei der sog. „Erstbegehungsgefahr“. Hier ist kein Vertragsstrafeversprechen erforderlich. Es reicht aus, wenn der Abgemahnte das beanstandete Verhalten ganz einfach unterlässt.

Regelmäßig findet man in der vorformulierten Vertragsstrafezahlungsverpflichtung die Formulierung „unter Verzicht auf die Einwände des Fortsetzungszusammenhangs“ oder eine ähnliche Formulierung. Diese sollte immer gestrichen werden. Der Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ist zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr nicht nur nicht erforderlich. Wenn er systematisch gefordert wird, kann sogar ein Rechtsmissbrauch anzunehmen sein (BGH NJW 1993, 721 - *Fortsetzungszusammenhang*).

Gewöhnlich fassen die Gerichte bei Verstößen gegen eine Unterlassungserklärung mehrere ähnliche Verstöße zu einem oder zumindest weniger als den geltend gemachten Verstößen zusammen. Mit der beschriebenen Formulierung ist einem Gericht das Zusammenfassen mehrerer Verstöße grundsätzlich verwehrt. In einem Fall (BGH GRUR 2009, 181 - *Kinderwärmekissen*) konnte der BGH eine Vielzahl von Vertragsstrafen in Höhe von insgesamt € 53.680.000,00 nur noch aus Billigkeitsgründen auf € 200.000,00 reduzieren.

Als Höhe der Vertragsstrafe haben sich zwei Formulierungen durchgesetzt. Entweder wird ein fester Betrag je Verstoß gefordert, z.B. wegen der Streitwertzuständigkeit der Landgerichte € 5.001,00. Oder es wird eine Vertragsstrafe nach dem sog. „modifizierten Hamburger Brauch“ gefordert: Für jeden Verstoß soll der Verletzer eine vom Gläubiger festzusetzende angemessene Ver-

tragsstrafe bezahlen, deren Angemessenheit im Streitfall von dem zuständigen Gericht zu überprüfen ist. Die Höhe der Vertragsstrafe darf allerdings nicht vom Gericht festgesetzt werden. Das Gericht darf lediglich eine vom Gläubiger festgesetzte Vertragsstrafe überprüfen (BGH GRUR 1978, 192 - *Hamburger Brauch*).

**ACHTUNG:** Wer eine Vertragsstrafe nach (modifiziertem) Hamburger Brauch verspricht, muss sich im Klaren sein, dass die Vertragsstrafeforderung bei jedem neuen Verstoß ansteigen kann

Einmal abgegeben werden Unterlassungsverpflichtungen vom Abgemahnten gerne auch verdrängt oder vergessen. Neuerliche Verstöße erst Jahre nach Abgabe der Unterlassungsverpflichtungserklärung kommen in der Praxis vor.

**WICHTIG:** Wer eine Unterlassungsverpflichtungserklärung unterschrieben hat, sollte umgehend dafür sorgen, dass die rechtsverletzende Handlung sofort unterlassen und eingestellt wird. Wird z.B. eine irreführende Werbeaussage auf einer Website beanstandet, sollte sie nicht nur diese, sondern unbedingt auch alle ähnlichen Aussagen auf der betreffenden Website entfernt werden.

Unbedingt sollten auch die Mitarbeiter instruiert werden. Auch für deren Verstöße haftet nämlich der Vertragsstrafeschuldner.

## 8.4.4 Auskunft, Rechnungslegung

### a. Auskunft als Schadensersatzvorbereitung

Die dritte vorformulierte Verpflichtung betrifft typischerweise die Auskunft des Verletzers. Dieser Auskunftsanspruch dient der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs. Üblicherweise berechnet der Verletzte eines Immaterialgüterrechts (Markenrecht, Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) seinen Schaden nach der Lizenzanalogie oder nach dem Verletzerge Gewinn. Hierfür braucht er die Angaben des Verletzers. Der Abmahner muss hier angeben, für welche Handlung und welchen Zeitraum er Auskunft verlangt. Wenn er zusätzlich auch Rechnungslegung verlangt, muss er angeben, welche Rechnungen vorgelegt werden sollen.

Wenn der Verletzte nur seinen eigenen konkreten Schaden ersetzt verlangt, muss keine Auskunft gegeben werden. Denn diesen Schaden kann der Verletzte ja selbst beziffern.

Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft über den Umfang der Rechtsverletzung gegeben hat, kann er seinen Schaden berechnen. Wie der Schadensersatzanspruch besteht der schadensersatzvorbereitende Auskunftsanspruch nur bei einer schuldhaften Rechtsverletzung des Abgemahnten.

### b. Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?

Grundsätzlich muss der Verletzer über alle beanstandeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung gibt es seit der Entscheidung „BGH v. 19.7.2007 - I ZR 93/04 - *Windsor Estate*“ nicht mehr (zuletzt BGH v. 30.4.2009 - *Elektronischer Zollltarif*).

Der Abgemahnte muss auch grundsätzlich seine Vorlieferanten und seine gewerblichen Abnehmer angeben. Diese Auskunft ist für den Abmahner in der Regel besonders interessant. So kann er sich Schritt für Schritt beispielsweise zum Hersteller eines Plagiats vorarbeiten. Oft erhöht auch die anschließende Abmahnung weiterer Glieder der Lieferantenkette die außergerichtliche Einigungsbereitschaft.

Der Abgemahnte muss grundsätzlich auch Rechnungen und sonstige übliche Unterlagen vorlegen über seine Einnahmen und Ausgaben, die die rechtsverletzenden Produkte betreffen. Wie detailliert der Abgemahnte Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall, insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des Verletzers. Ein reines Vertriebsunternehmen muss - anders als der Hersteller eines Plagiats - in aller Regel beispielsweise keine Angaben zu den Herstellungskosten machen. Seit dem 1.10.2009 muss der Verletzer, der im gewerblichen Ausmaß fremde Schutzrechte verletzt, auch geeignete von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen vorlegen. Ein „gewerbliches Ausmaß“ wird bei einer Verletzung der gewerblichen Schutzrechte (Marken, sonstige Kennzeichen, Domains, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster und Patente) in aller Regel vorliegen.

Denn hier ist ein gewerbliches Handeln ohnehin Voraussetzung für die Ansprüche. Gemeint sind insbesondere Kontoauszüge, Buchhaltungsunterlagen, Verträge und Korrespondenz mit Lieferanten und Kunden, soweit diese tatsächlich die Rechtsverletzung oder deren Umfang nachweisen können.

**TIPP:** Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte dem Abmahner, der zugleich sein Konkurrent ist, seine Kunden offenbaren muss, kann der Abgemahnte einen sog. „Wirtschaftsprüfervorbehalt“ fordern.

Der Umfang der Auskunft hängt schließlich auch davon ab, nach welcher Art der Verletzte seinen Schaden berechnen will. Zum andern begrenzen Geheimhaltungsinteressen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz den Umfang des Auskunftsanspruchs (BGH v. BGH v. 6.10.2005, I ZR 322/02 – *Noblesse*, Rz. 14).

Bei der sog. „Drittauskunft“ sind bei offensichtlicher Rechtsverletzung oder nach Klageerhebung auskunftspflichtig unter Umständen auch beispielsweise Spediteure, Lagerhalter oder die Betreiber von Onlineplattformen.

### c. Was passiert bei falscher Auskunft?

Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzte eine falsche Auskunft gegeben hat, kann er den Verletzer zwingen lassen, erneut Auskunft zu geben und die Richtigkeit seiner Auskunft nun an Eides Statt zu versichern. Eine erneute Falschauskunft wäre dann strafbar.

### 8.4.5 Schadensersatzfeststellung

Gewöhnlich als nächste vorformulierte Klausel wird die Verpflichtung zum Schadensersatz verlangt. Im Unterschied zum verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruch ist dieser Anspruch grundsätzlich von einem Verschulden des Verletzers abhängig. Der Abgemahnte muss also vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Kein Verschulden ist erforderlich, wenn der Verletzte seinen Schaden nach der sog. „Lizenzanalogie“ berechnet. Hier kann er nämlich Herausgabe der verschuldensunabhängigen ungerechtfertigten Bereicherung verlangen.

Da der Verletzte die Höhe des Schadens noch nicht berechnen kann, weil er hierfür die Auskunft des Abge-

mahnten braucht, verlangt er hier nur die Verpflichtung zum Schadensersatz dem Grunde nach.

Hat der Abgemahnte Auskunft gegeben über den Umfang der Rechtsverletzung, kann der Abmahner, der aus einem gewerblichen Schutzrecht (Marke, sonstiges Kennzeichen, Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster) oder einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht vorgeht, nach drei verschiedenen Methoden seinen Schaden berechnen: Er kann Herausgabe des Verletzergewinns verlangen. Das ist grob gesagt, was der Abgemahnte durch die Rechtsverletzung verdient hat. Er kann auch entgangenen Gewinn verlangen, also das, was ihm durch die Rechtsverletzung an Gewinn entgangen ist.

Die in der Praxis mit Abstand häufigste Berechnungsmethode im Immaterialgüterrecht (Markenrecht, Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) und im wettbewerbsrechtlichen ergänzenden Leistungsschutz („kleines nicht eingetragenes gewerbliches Schutzrecht“) ist die „Lizenzanalogie“. Hier wird vermutet, der Verletzer habe das verletzte Recht lizenziert. Es wird also eine fiktive Lizenz (z.B. Umsatzlizenz, Stücklizenz, zeitabhängige Lizenz) zu Grunde gelegt und so getan, als wäre der Verletzer der Lizenzvertragspartner des Verletzten.

Diese Berechnungsmethode hat zum einen den Vorteil, dass der Verletzte vergleichsweise wenig auf die oft unzuverlässigen Informationen des Verletzers zurückgreifen muss. Außerdem erfordert dieser Anspruch kein Verschulden des Verletzers (s.u.). Auch der unwissentliche Verletzer haftet nach dieser Berechnungsmethode auf Herausgabe der ersparten Lizenzzahlungen.

### 8.4.6 Bereicherungsanspruch

Wenn der Verletzte seinen Schaden nach der Lizenzanalogie berechnet, kann er vom Verletzte seine (fiktiven) entgangenen Lizenzzahlungen auch nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung verlangen. Für diesen Anspruch kommt es ebenso wenig wie für den Unterlassungsanspruch auf ein Verschulden an. Ungerechtfertigt bereichert ist der Verletzte um die ersparten Lizenzgebühren (BGH GRUR 2001, 1156 - *Der grüne Punkt*).

## 8.4.7 Abmahnkosten: Rechtsanwaltsgebühren, Patentanwaltsgebühren

### a. Abmahnung berechtigt: Kostenerstattung

Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Abgemahnte die Rechtsanwaltsgebühren bezahlen. Alleine mit Abgabe einer Unterlassungserklärung erkennt der Abgemahnte aber weder automatisch den Unterlassungsanspruch, noch den Kostenerstattungsanspruch an (BGH v. 24.9.2013 - *Medizinische Fußpflege*). Als üblicherweise letzte Verpflichtung ist deshalb die Rechtsanwaltskostenerstattung vorformuliert.

**TIPP:** Diese Verpflichtung sollte immer gestrichen werden. Aus einfachem Grund: Wird diese Verpflichtung nicht gestrichen, hat der Abgemahnte mit dem Abmahnenden einen Vertrag über die Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren geschlossen. Dieser vertragliche Anspruch lässt sich leicht einklagen: Der Abmahner muss im Prozess nur die unterschriebene Unterlassungserklärung mit der Verpflichtung zur Gebührenerstattung vorlegen. Darauf, ob die Abmahnung berechtigt war, kommt es nicht mehr an.

Streicht der Abgemahnte diese Verpflichtung, muss der Abmahner nach Ansicht der meisten Gerichte am Wohn- oder Geschäftssitz des Abgemahnten die Gebühren einklagen. In diesem „kleinen Gebührenprozess“ muss der Abmahner nun vortragen und beweisen, dass die Abmahnung berechtigt war. Angesichts des im Vergleich zum ursprünglichen Gegenstandswert ausgesprochen geringen Streitwerts (gestritten wird ja nur noch um die Rechtsanwaltsgebühren, nicht mehr um den ursprünglich hohen Unterlassungsgegenstand) werden sich die meisten Rechtsanwälte auf eine Verhandlung der Gebühren einlassen.

Bei der sog. Erstbegehungsgefahr müssen unter Umständen keine Abmahngebühren erstattet werden. Im Gegensatz zur Wiederholungsgefahr, die durch eine bereits begangene Rechtsverletzung widerleglich vermutet wird, steht bei der Erstbegehungsgefahr eine Rechtsverletzung erst noch bevor. Der Abmahner macht hier einen sog. „vorbeugenden Unterlassungsanspruch“ geltend. Ob hierfür Abmahnkosten erstattet werden müssen, beurteilen die Gerichte von Fall zu Fall unterschiedlich. Jedenfalls wer nicht als Täter, sondern als Störer auf Unterlassung in Anspruch genommen wird, muss für die

Erstabmahnung keine Abmahnkosten erstatten (OLG Hamburg v. 4.2.2009 - 5 U 167/07 - *Mettenden*).

Der Abmahnende kann auch dann Erstattung von Anwaltskosten verlangen, wenn er eine **eigene Rechtsabteilung** hat (BGH v. 8.5.2008 - I ZR 83/06 - *Abmahnkostenersatz*).

Wer **selbst abmahnt** und zwar ohne Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, kann grundsätzlich keine Rechtsanwaltsgebühren erstattet verlangen. Auch wer zuerst selbst abmahnt und anschließend das Gleiche noch einmal durch einen Anwalt tun lässt – und diesmal zusätzlich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung fordert – soll die Anwaltskosten dieser zweiten Abmahnung nicht ersetzt verlangen können (OLG Frankfurt v. 10.01.2012 – 11 U 36/11). Ebenso wenig kann auch ein Rechtsanwalt, der eine eigene Rechtsverletzung abmahnt (sog. „**Selbstauftrag**“), beispielsweise einen Wettbewerbsverstoß wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), seine Kosten geltend machen (BGH v. 6.5.2004 - I ZR 2/03 - *Selbstauftrag*).

### b. Mehrere Abmahnungen mit vergleichbaren Inhalten

Auch wenn ein Anwalt mehrere Abmahnungen an mehrere Gegner versendet, kann der unter Umständen dennoch nur einmal eine Gebühr verlangen, wenn es sich gebührenrechtlich um eine diesselbe Angelegenheit (§ 15 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) handelt. Das liegt umso näher, je identischer die Abmahnungen sind und je näher der mit den Abmahnungen beabsichtigte Erfolg zusammengehört, selbst wenn es sich bei den wegen eines Presseartikels abgemahnten Personen beispielsweise um den Autor, den Verlag, den Domaininhaber und den Betreiber eines Onlineangebots handelt (vgl. BGH v. 19.10.2010 - VI ZR 237/09).

### c. Abmahnung teilweise berechtigt:

#### Teilweise Kostenerstattung

Abmahnkosten einer nur teilweise berechtigten Abmahnung sind nur teilweise zu ersetzen (BGH v. 10.12.2009 - Az. I ZR 149/09 - *Sondernewsletter*). In dem Fall waren nur zwei von drei beanstandeten Werbeaussagen auch tatsächlich wettbewerbswidrig. Der BGH hatte also auch nur 2/3 der Abmahnkosten als erstattungsfähig angesehen.

## ■ BEISPIEL (nach BGH v. 19.03.2014 - I ZR 185/12 - Geld-Zurück-Garantie III, Rz. 16):

Der Abmahnende beansprucht eine 1,3-Gebühr aus einem Gegenstandswert von € 65.000,00, nach aktueller RVG-Gebührentabelle also € 1.642,40. Die Abmahnung ist wegen Ansprüchen aus Gegenstandswerten von insgesamt € 40.000,00 berechtigt. Zu erstatten wären also 40/65 aus € 1.642,40, mithin € 1.010,71.

### d. Ausnahme: Verbände

Verbände können ihre (vergleichsweise geringen) Kostenpauschalen aber auch dann in voller Höhe geltend machen, wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist (BGH v. 10.12.2009 - Az. I ZR 149/09 - *Sondernews-letter*).

### e. Höhe der Gebühren

Streit gibt es immer wieder über die Höhe der zu erstattenden Gebühren. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Der Gegenstandswert, der angesetzte Gebührensatz, die berechnete Umsatzsteuer und die Mitwirkung eines Patentanwalts.

Der wichtigste Faktor für die Berechnung der Rechtsanwaltsgebührenhöhe ist der Gegenstandswert. Er berechnet sich nach dem „Interesse“ des Abmahnenden an der zu unterlassenden Handlung. Die Gegenstandswerte im Folgenden betreffen nur den (teuersten) Unterlassungsantrag. Die günstigeren Folgeansprüche werden meistens nur mit einem Bruchteil des Gegenstands des Unterlassungsantrags angesetzt. Die Abmahnkosten wiederum erhöhen den Gegenstandswert gar nicht.

Im **Wettbewerbsrecht** sind Gegenstandswerte ab € 25.000,00 die Regel. Eine 1,3-Gebühr nach der Tabelle zu § 13 RVG hieraus wären - inklusive zu erstattender Telekommunikationspauschale - Rechtsanwaltskosten in Höhe von € 1.044,40 zzgl. MwSt. Geringere Gegenstandswerte wird man nur bei lokalen Wettbewerbern mit kleinem Geschäft ansetzen. Größere Gegenstandswerte als € 500.000,00 wird man bei großen Unternehmen annehmen.

Im **Markenrecht** und sonstigen Kennzeichenrecht sind Gegenstandswerte unter € 50.000,00 selten. Hier sind unter Umständen bei großen Unternehmen und bekannten Marken auch Gegenstandswerte über € 1.000.000,00

angemessen. In Geschmacksmusterstreitigkeiten werden ähnliche Gegenstandswerte angesetzt..

Die Gegenstandswerte im **Urheberrecht** schwanken stark. Für die Verwendung eines Stadtplanausschnitts werden von den Gerichten bisweilen € 10.000,00 als Streitwert angesetzt. Für einfache Fälle kann der Abmahner im nichtgeschäftlichen Bereich aber unabhängig vom Gegenstandswert nur € 100,00 Abmahnkosten erstattet verlangen. Wer ein Album auf einer Peer-to-Peer-Tauschbörse zum Download anbietet, kann sich nach der Rechtsprechung aber nicht auf einen einfachen Fall berufen. Hier werden von den Gerichten als Streitwerte auch € 10.000,00 angesetzt.

Wer unverlangt Werbeemails, „Spams“, oder Werbefaxe versendet hat, muss mit Gegenstandswerten ab € 3.000,00 rechnen. Wenn dies ein Konkurrent abmahnt, gelten die oben beschriebenen Gegenstandswerte im Wettbewerbsrecht.

Der **Gebührensatz** für die anzusetzende Geschäftsgebühr beträgt oft nur **1,3** (grundlegend BGH v. 11.7.2012 - VIII ZR 323/11; für Marken- und Kennzeichenstreitigkeiten: OLG Frankfurt v. 8.11.2012 - 6 U 208/11 und LG Düsseldorf v. 27.11.2013 - 2a O 42/13; für Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterstreitigkeiten BGH v. 13.11.2013 - X ZR 171/12 - *Einkaufskühlta-sche*)

**Umsatzsteuer** ist nur zu erstatten, wenn der Abmahnende nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

**TIPP:** Findet sich auf seinen Geschäftspapieren oder seiner Website beispielsweise eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (z.B. DE212 109 457), so ist der Abmahner zum Vorsteuerabzug berechtigt und die Umsatzsteuer muss nicht erstattet werden.

**Kosten** eines hinzu gezogenen **Patentanwalts** sind nur dann zu erstatten, wenn dies erforderlich war. Musste also z.B. der Verletzte zunächst einen Patentanwalt mit einer Recherche zum Registerstand oder zur Benutzung des Schutzrechts beauftragen, so sind diese Kosten auch vom Verletzer zu erstatten (BGH v. 24.02.2011 - I ZR 181/09 - *Kosten eines Patentanwalts II*) und zwar auch im Wettbewerbsrecht (OLG Frankfurt v. 12.10.2010 - 6

W 132/10). Nicht zu erstatten sind Kosten eines Patentanwalts jedenfalls dann, wenn der Abmahnende nur lapidar vorträgt, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt und zudem ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht (z.B. ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz) mitgewirkt hat (BGH v. 10.05.2012 - I ZR 70/11 - *Kosten des Patentanwalts IV*). Ebensowenig sind Patentanwaltskosten zu erstatten, wenn der Patentanwalt eine Abmahnung entwirft und diese anschließend von einem Rechtsanwalt prüfen und absenden lässt. Hier ist nur die Geschäftsgebühr des Anwalts erstattungsfähig (OLG Frankfurt v. 05.01.2012 – 6 U 107/10 – *Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung*).

**Rechtsschutzversicherungen** gewähren in aller Regel für Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht keine Deckung. Diese Rechtsgebiete sind in den Versicherungsbedingungen der allermeisten Versicherungen vom Versicherungsschutz ausgenommen.

## 8.5 Vollmacht

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Rechtsanwälte ohne tatsächliche Legitimation sozusagen auf eigene Faust abmahnen. Ob der Abmahnung eine Vollmachtsurkunde beigelegt war oder nicht, hat auf die Wirksamkeit der Abmahnung aber keinen Einfluss (BGH v. 19.5.2010 – *Vollmachtsnachweis*). Wer allerdings Zweifel an einer Bevollmächtigung des Rechtsanwalts hat, sollte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung von der Vorlage einer Vollmacht abhängig machen.

**TIPP:** Bei berechtigten Zweifeln an der Bevollmächtigung des abmahnenden Rechtsanwalts sollte man bei einer berechtigten Abmahnung erwidern, dass man sich erst unterwirft, wenn eine Vollmacht vorgelegt wird.

Wird eine Unterlassungserklärung von einem Rechtsanwalt abgegeben und legt dieser trotz Aufforderung keine Vollmachtsurkunde vor, geht die Wiederholungsgefahr nicht unter (LG Hamburg v. 17.04.2013 - 310 O 133/13)

## 9. Berechtigungsanfrage/ Schutzrechtshinweis

Keine Abmahnung ist die sog. „Berechtigungsanfrage“ oder der „Schutzrechtshinweis“: Hier zeigt der Absender dem Adressaten an, dass er ein eigenes Recht, etwa ein Patent oder ein Geschmacksmuster hat und fordert ihn vorsichtig auf, ihn über bestimmte möglicherweise rechtsverletzende Tatsachen aufzuklären. Die Berechtigungsanfrage ist praktisch relevant, im Patentrecht, wenn sich etwa der Patentinhaber seiner Rechtsposition noch nicht sicher ist. Auch für die Inhaber (noch) nicht geprüfter oder nicht registrierter Rechte spielt sie eine Rolle. Zu ersteren gehört der Patentanmelder, der den Prüfungsantrag noch nicht gestellt hat, der Inhaber eines Gebrauchsmusters oder eines Geschmacksmusters.

Die Berechtigungsanfrage ist unverbindlicher als die Abmahnung. Sie enthält keine unbedingte Unterlassungsaufforderung und keine vorformulierter Unterlassungsverpflichtungserklärung. Im Gegenzug muss der Absender aber dann, wenn der Adressat tatsächlich keine seiner Rechte verletzt, auch weder Gegenabmahnung, noch negative Feststellungsklage oder Schadensersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb fürchten.

## 10. Rechtsmissbrauch

### 10.1 Anwendungsbereich: Fast nur im Wettbewerbsrecht

Dass abgemahnt wird, um vorwiegend an den Rechtsanwaltsgebühren zu verdienen - unter Umständen mit einer Gebührenteilungsvereinbarung zwischen Abmahner und dem von ihm beauftragten Rechtsanwalt, kommt immer wieder vor. Eine solche Abmahnung ist im **Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht** (§ 8 IV UWG) rechtsmissbräuchlich. Ebenso missbräuchlich ist im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht eine Abmahnung in der überwiegenden Absicht, den Abgemahnten zu schädigen. Rechtsmissbräuchlich sind auch sonstige „sachfremde Motive“.

Der Missbraucheinwand gilt auch im **Markenrecht** beispielsweise in Fällen unzulässiger Rechtsausübung (OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 – Hot Chili) oder wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst provoziert (OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10 – *Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Markenverletzung bei Amazon*). In der Praxis wird ein Rechtsmissbrauch im Markenrecht aber nur selten angenommen.

Im **Urheberrecht** gibt es den Missbrauchseinwand an sich auch. Er führt aber nur dazu, dass der Kostenerstattungsanspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann, lässt den Unterlassungsanspruch aber unberührt (BGH v. 31.5.2012 - I ZR 106/10 - *Ferienluxuswohnung*).

## 10.2 Folgen des Rechtsmissbrauch

Wer rechtsmissbräuchlich abmahnt, hat im Wettbewerbsrecht nicht nur keinen Anspruch auf die Erstattung der Abmahngebühren. Eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung führt hier auch dazu, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch selbst nicht besteht (BGH GRUR 2002, 357 - *Missbräuchliche Mehrfachabmahnung*). Eine anschließende Klage wäre unzulässig. Selbst wenn die Abmahnung also eigentlich berechtigt gewesen wäre, verliert der Abmahner den anschließenden Prozess, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er überwiegend (nicht ausschließlich!) aus Gebühreninteressen oder in Schädigungsabsicht abgemahnt hat.

Im Urheberrecht hingegen kann auch trotz einer rechtsmissbräuchlichen Abmahnung der urheberrechtliche Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann (BGH v. 31.5.2012 - I ZR 106/10 - *Ferienluxuswohnung*).

## 10.3 Indizien für Rechtsmissbrauch

Ein Rechtsmissbrauch ist für den Abgemahnten oft kaum oder gar nicht zu beweisen. Denn der Abgemahnte wird meistens die Gebührenvereinbarungen zwischen dem Gegner und seinem Rechtsanwalt nicht kennen. So wird er beispielsweise über eine vereinbarte Gebührenteilung genauso wenig wissen wie über eine ebenso unzulässige erfolgsabhängige Vergütung. Die Rechtsprechung hat allerdings Indizien für einen Rechtsmissbrauch entwickelt:

→ Missbräuchliche Mehrfachverfolgung: Hier gehen entweder mehrere Verletzte, vertreten von dem selben Rechtsanwalt, konzertiert gegen einen Verletzer vor (wie in BGH GRUR 2002, 357 - *Missbräuchliche Mehrfachabmahnung*) oder ein Verletzer geht bei einem einheitlichen Wettbewerbsverstoß (gemeinsame Konzernrwerbeanzeige) gegen mehrere Verletzer (Konzerngesellschaften) unabhängig voneinander vor und fordert von jedem jeweils die vollen Gebühren, obwohl er diese gebührensparend als Streitgenossenschaft hätte in Anspruch nehmen können (BGH v. 17.11.2005 - I ZR 300/02 - *MEGA SALE*). Das Gleiche gilt bei mehreren ähnlichen Wettbewerbsverstößen zwischen den selben Parteien (BGH v. 22.4.2009 - I ZR 14/07 - *0,00 Grundgebühr*, Rz. 20). Keine missbräuchliche Mehrfachverfolgung liegt jedenfalls bei jeweils unterschiedlichen Beweissituationen vor (BGH v. 22.10.2009 - I ZR 58/07 - *Klassenlotterie*).

→ Systematisches Geltendmachen eines pauschalen Schadensersatzes (OLG Hamm BeckRS 2009, 19341). Dies ist besonders in den Filesharing-Fällen recht beliebt.

→ Missbrauch des fliegenden Gerichtsstands: Systematisches Verklagen an entfernten Gerichtsständen, zu denen keine der Parteien einen Bezug hat (OLG Hamm v. 19.5.2009 - 4 U 23/09; KG v. 25.1.2008 - 5 W 371/07 - *Missbräuchliche Gerichtsstandswahl*). Dadurch sollen die Kosten des Gegners in die Höhe getrieben werden. Oft ist dies auch ein Indiz für eine Massenabmahnung. Denn dadurch wird die Masse der Fälle auf viele Gerichte verteilt, ohne dass man bei einem einzelnen Gericht übermäßig auffällig und damit gerichtsbekannt (OLG Hamm v. 29.6.2010 - I-4 U 24/10) wird (vgl. auch LG Braunschweig v. 8.8.2007 - 9 O 482/07 - *Massenabmahner*).

→ Zahlreiche Abmahnungen: Einige Gerichte nehmen inzwischen schon allein deswegen einen Rechtsmissbrauch an, weil der Abmahner viele Abmahnungen versendet hat (LG Braunschweig v. 8.8.2007 - 9 O 482/07 - *Massenabmahner*; LG München I 33. Zivilkammer (Beschluss v. 29.8.2006 - 33 O 14925/06 - *Media-Märkte*). Anderer Ansicht sind die Kammern für Handelssachen des LG München

I (Urteil v. 21.9.2006 - 17 HK O 12520/06 - *Preis-suchmaschine*). Auch das OLG Frankfurt am Main ist zurückhaltender: Es nahm auch bei 200 versandten Abmahnungen und Anwaltsgebühren, die den Jahresumsatz des Abmahnenden deutlich übersteigen, noch keinen Rechtsmissbrauch an (OLG Frankfurt v. 14.12.2006 - 6 U 129/06 - *sprechender Link*)

→ Die Rechtsanwälte des Abmahnenden betreiben das Abmahngeschäft in „eigener Regie“ (z.B. LG München I v. 22.12.2014 - 4 HK O 8107/14).

→ Die Rechtsanwälte werden vom Abmahnenden „pauschal und allgemein“ beauftragt und nicht für konkret festgestellte Verstöße (LG Hannover v. 2.1.2014 - 25 O 52/13)

→ Stark überhöhte Gegenstandswerte: Bei Verstößen von unterdurchschnittlichem Gewicht (nach Ansicht des OLG Hamm: Informationspflichten im Rahmen der Widerrufsbelehrung werden verletzt, Garantiebedingungen werden nicht erläutert oder AGB enthalten unzulässige Klauseln, die den Abmahner in der Praxis nicht besonders beeinträchtigen) In solchen Fällen sind „*abenteuerlich überhöhte Gegenstandswert[e]*“, die „*nicht einmal ansatzweise gerechtfertigt*“ sind ein besonders starkes Indiz für einen Rechtsmissbrauch (OLG Hamm v. 29.06.2010 - 4 U 24/10).

→ Vertragsstrafe wird verschuldensunabhängig oder unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs gefordert (BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 – *Bauheizgeräte*)

→ die vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung ist so weit gefasst, dass darunter auch gänzlich andere als die abgemahnten Verstöße fallen (BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 – *Bauheizgeräte*)

→ Die Gebühren werden besonders nachdrücklich gefordert (z.B. durch Fettdruck hervorgehoben) und mit kurzer Frist gefordert (BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 – *Bauheizgeräte*)

→ Unzulässige Gebührenabsprachen zwischen Abmahnendem und seinem Anwalt: Erfolgsabhängige Vergütung des Rechtsanwalts oder Beteiligung des Mandanten an von dem Abgemahnten erhaltenen Gebühren oder Vertragsstrafen (KG Berlin, MMR 2008, 742; KG Berlin BeckRS 2010, 19475)

→ Verwandtschaft zwischen Anwalt und Mandant (OLG Hamm v. 24.03.2009 - 4 U 211/08 - *Anwalt als Neffe des Abmahnenden*)

Nicht selten stehen das von dem Abmahnende betriebene Geschäft und der von diesem erzielte Gewinn außer Verhältnis zum Umfang der versandten Abmahnungen. Ein Kleingewerbetreibender mit „eBay-Shop“, der massenhaft Abmahnungen versenden lässt, wird ein anderes Interesse, als sich über vereinnahmte Gebühren und anschließende Vertragsstrafen befriedigen zu wollen, oft nicht leicht erklären können. Deutliche Indizien für eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung sind daher auch

→ Missverhältnis zwischen Umfang des Geschäftsbetriebs und Anzahl der Abmahnungen (OLG Hamm v. 19.05.2009 - 4 U 23/09; LG Köln v. 23.9.2014 - 81 O 14/14; LG Dresden v. 5.2.2015 - 44 HK O 1/15 EV). Oft sind es Kleingewerbetreibende mit „Ebay-Shop“, die umfangreich Wettbewerbsverstöße abmahnen.

→ Missverhältnis zwischen eingegangenen Kostenrisiko und den geschäftlichen Einnahmen des Abmahnenden (LG Berlin v. 6.11.2014 - 91 O 43/14)

Diese Beispiele sind lediglich Indizien und sie wiegen unterschiedlich schwer. Bei manchen müssen mehrere zusammenkommen, um ein Gesamtbild des Rechtsmissbrauchs entstehen zu lassen. Das wird z.B. bei hervorgehobenen Klauseln zur Gebührenerstattung der Fall sein. Andere wiegen so schwer, dass sie alleine einen Rechtsmissbrauch indizieren. Hierzu zählen vor allem unzulässige Gebührenvereinbarungen zwischen dem Abmahnenden und seinem Anwalt.

Wenn Sie unter <http://www.rechtsmissbrauch.net> Ihre **wettbewerbsrechtliche** Abmahnung hochladen, erhalten Sie kostenlos und unverbindlich Informationen über die Anzahl der der Kanzlei SEIFRIED IP bekannten vergleichbaren Abmahnungen des selben Abmahnenden. Weder durch das Hochladen, noch durch das anschließende Übersenden der Informationen kommt ein Mandatsverhältnis mit der Kanzlei SEIFRIED IP zu Stande.

## 11. Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung - die Folgen

### 11.1 Unveränderte Abgabe

Wenn die strafbewehrte Unterlassungserklärung unverändert abgegeben wird, entfällt die durch den Rechtsverstoß vermutete Wiederholungsfahr. Es wird ein Unterlassungsvertrag geschlossen durch Rücksendung der unveränderten vorformulierten Unterlassungserklärung. Eine Annahmeerklärung des Abmahnenden ist nicht erforderlich.

### 11.2 Die „modifizierte Unterlassungserklärung“

Auch bei Abgabe einer veränderten („modifizierten“) Unterlassungserklärung geht die Wiederholungsfahr unter, wenn sie „ernstlich“ versprochen wird. Eine Abänderung der Unterlassungserklärung ist dennoch stets zu empfehlen: Eine abgeänderte Unterlassungserklärung muss der Abmahnende ausdrücklich annehmen. Dies kann zwar der Abmahnende grds. ohne Einhaltung einer Frist jederzeit tun (BGH v. 17.9.2009 - I ZR 217/07 – *Testfundstelle*). Manche vergessen aber die Annahmeerklärung. Fehlt die Annahmeerklärung, geht zwar die Wiederholungsfahr unter. Es kommt aber kein Unterlassungsvertrag zu Stande. Die Folge: Der Abmahnende würde eine Unterlassungsklage wegen Wegfalls der Wiederholungsfahr verlieren. Denn ob eine Unterlassungserklärung angenommen wird, ist für den Wegfall der Wiederholungsfahr irrelevant (BGH v. 17.09.2009 - I ZR 217/07 - *Testfundstelle*). Bei einem erneuten Verstoß kann er aber keine Vertragsstrafe fordern.

Eine Ausnahme gilt für die sog. „aufgedrängte Drittunterwerfung“: Hier gibt der Abgemahnte die Unter-

lassungserklärung nicht gegenüber dem Abmahner ab, sondern gegenüber einem Dritten, etwa einem Wettbewerbsverband. Hier muss der Empfänger der unverlangten Unterlassungserklärung diese ausdrücklich annehmen, damit die Wiederholungsfahr beseitigt wird (OLG Frankfurt v. 9.10.2008 - 6 U 128/08).

Als Abänderung gilt beispielsweise die Herabsetzung einer zu hohen Vertragsstrafe auf ein angemessenes Maß. Angemessen ist in aller Regel eine Vertragsstrafe von € 5.001,00. Dieser Betrag wird deswegen gerne genommen, weil ab € 5.000,00 auf jeden Fall die Landgerichte zuständig sind, die solche Vertragsstrafestreitigkeiten oft kompetenter entscheiden können, als die Amtsgerichte. Eine Abänderung ist auch das Verprechen einer Vertragsstrafe nach (modifiziertem) „Hamburger Brauch“, wenn eine feste Vertragsstrafe gefordert wurde.

### 11.3 Risiken bei Abgabe einer „modifizierte Unterlassungserklärung“

Die Formulierung einer eigenen „modifizierten“ Unterlassungserklärung ist für den Abgemahnten eine nicht selten heikle Gratwanderung: Formuliert er zu eng, entfällt u.U. die Wiederholungsfahr nicht. Er riskiert den teuren Prozess, den er ja durch Abgabe der Unterlassungserklärung gerade vermeiden wollte. Formuliert er zu weit, riskiert er Vertragsstrafen für künftige Handlungen, die nach dem Gesetz nicht zu beanstanden wären.

Eine eigene modifizierte Unterlassungserklärung muss aber auch „ernsthaft“ abgegeben werden. Das ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn die Unterlassungserklärung ohne Anschrift des Abgemahnten abgegeben wird und dessen Aufenthalt unbekannt ist (vgl. LG Düsseldorf v. 7.6.2013 - 34 O 112/10).

Eine Unterlassungserklärung muss auch ohne Bedingung abgegeben werden (BGH 07.10.1982 - I ZR 120/80 – *Vertragsstrafeversprechen*). Ausnahmsweise darf eine Unterlassungserklärung aber unter den Vorbehalt einer Änderung der Rechtslage abgegeben werden (BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 – *Bedingte Unterwerfung*).

## 12. „Dauer“ der Unterlassungserklärung

Oft liest man, die Unterlassungserklärung „gelte“ 30 Jahre lang. Das ist falsch. Mit Abgabe einer unveränderten Unterlassungserklärung oder durch Annahme einer abgeänderten Unterlassungsverpflichtungserklärung durch den Abmahner entsteht zwischen Abmahner und Abgemahnten ein Unterlassungsvertrag. Dieser bindet den Abgemahnten so lange, bis der Unterlassungsvertrag beendet oder gekündigt wird. Ein einmal abgegebenes Unterlassungsversprechen „hält“ also theoretisch ewig. Es kann im Fall einer Geschäfts- oder Firmenfortführung sogar den Erwerber des Unternehmens als Rechtsnachfolger binden (OLG Hamm v. 18.1.1994 - 4 U 125/93). Der Unterlassungsvertrag bindet den Abgemahnten so lange, bis er beendet (schwierig) oder er wegen veränderter Umstände gekündigt wird (selten möglich).

Richtig an der immer wieder zitierten 30-Jahresfrist ist nur, dass wer bereits vor Gericht einen Unterlassungstitel (z.B. ein Urteil oder einen gerichtlich protokollierten Vergleich) erstritten hat, hieraus 30 Jahre vollstrecken kann. Dies hat aber mit der Unterlassungserklärung nichts zu tun. Denn in diesen Fällen hat aber der Abgemahnte auf die Abmahnung entweder nicht reagiert und es kam deswegen zum Prozess. Oder der Abgemahnte hat erneut gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen und die dadurch entstandene Wiederholungsgefahr nicht durch Abgabe einer erneuten und mit höherer Vertragsstrafe versehener Unterlassungserklärung ausgeräumt.

## 13. Beendigung des Unterlassungsvertrags - schwierig

Eine Beendigung eines Unterlassungsvertrags, etwa durch Kündigung, ist nur in seltenen Ausnahmefällen möglich. In Frage kommen praktisch nur zwei Fälle: Eine Änderung der Rechtslage oder eine Anfechtung des Unterwerfungsvertrags. Ändert sich die Rechtslage, kommt eine Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Störung der Geschäftsgrundlage in Frage. Wenn das Verhalten, dass der Abgemahnte nach seiner Unterlassungserklärung zu unterlassen versprochen hat,

wegen einer Gesetzesänderung erlaubt wird, kann der Abmahrende bei einem Verstoß aber dennoch nicht die Vertragsstrafe fordern. Ein solches Verhalten wäre eine unzulässige Rechtsausübung (BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - *Bauheizgerät*, Rz. 57).

Aussichtsreich ist manchmal eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Hat nämlich der Abmahrende über die Rechtslage oder den Sachverhalt getäuscht, kann er unter Umständen seine Willenserklärung anfechten.

## 14. Strategien bei unberechtigter Abmahnung

### 14.1 Ignorieren der Abmahnung

Eine Abmahnung zu ignorieren und es auf eine Klage oder eine einstweilige Verfügung ankommen zu lassen, ist nicht immer der schlechteste Weg. Besonders in sehr wettbewerbsintensiven Branchen geschieht es regelmäßig, dass der Abmahner den Abgemahnten, der sich unterworfen hat, anschließend mit ständig steigenden Vertragsstraforderungen schröpft und den Kernbereich des Unterlassungsversprechens bis an seine Grenzen auslotet.

Besser ist es also in Fällen, in denen neuerliche identische oder ähnliche Verletzungshandlungen (z.B. Wettbewerbsverstöße) nicht unwahrscheinlich sind, ein Urteil gegen sich ergehen zu lassen. Im Fall eines neuen Verstoßes muss dann der Abmahner aus dem Urteil zwangsvollstrecken. Die Lust, das zu tun kann ungleich niedriger sein, als aus einem Vertragsstrafversprechen vorzugehen. Denn in der Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungsurteil verhängt das Gericht ein Ordnungsgeld. Dieses erhält aber nicht der Abmahrende, sondern der Staat.

Auch manche Rechtsanwälte wird man bei einem Verstoß gegen ein Unterlassungsurteil eher zum Jagen tragen müssen. Denn daran verdienen sie lediglich eine 0,3-Gebühr für eine Zwangsvollstreckung (wenn sie nach den gesetzlichen Gebühren abrechnen und nicht nach einem Stundehonorar). Aber Vorsicht: Auch die durch das Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren festgesetzten Ordnungsgelder steigen von Verstoß zu Verstoß an.

## 14.2 Schutzschrift

Der zu Unrecht Abgemahnte kann auch bei dem vorsichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht eine Schutzschrift hinterlegen. Sie soll verhindern, dass eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung erlassen wird. Erlässt nämlich ein Gericht nämlich erst einmal eine Beschlussverfügung, ist der Weg des künftigen Verfahrens oft vorgezeichnet. Schließlich entscheidet über den Widerspruch der selbe Gericht, das bereits die Beschlussverfügung erlassen hat.

## 14.3 Negative Feststellungsklage

Als weitere Maßnahme kommt eine negative Feststellungsklage in Betracht. Mit dieser geht der Abgemahnte quasi zum Gegenangriff über. Er lässt damit gerichtlich (zuständig ist das Gericht des Abgemahnten) feststellen, dass der von dem Abmahnenden behauptete Anspruch nicht besteht. Eine vorherige Gegenabmahnung braucht es hierfür nicht. Der Abgemahnte kann sofort klagen und zwar am Gericht seines eigenen Wohn- oder Geschäftsortes.

## 14.4 Gegenabmahnung

Mit einer Gegenabmahnung kann man den Abmahnenden auffordern, zu erklären, dass der behauptete Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage nicht nötig (s.o.) und in aller Regel auch nicht sinnvoll. Denn die Kosten für eine Gegenabmahnung muss der Gegner nur in Ausnahmefällen erstatten. Das ist nur dann der Fall, wenn die Abmahnung auf falschen Annahmen beruht und der Abgemahnte damit rechnen kann, dass der Abmahnende bei einer Richtigstellung seine Auffassung ändert oder der Abmahnende entgegen seiner Ankündigung seiner Abmahnung längere Zeit keine gerichtlichen Schritte folgen lässt (BGH I ZR 233/01 - *Gegenabmahnung*). Seit dem 9.10.2013 kann im Wettbewerbsrecht der zu Unrecht Abgemahnte auch die Kosten für eine Gegenabmahnung erstattet verlangen, § 8 Abs. 4 UWG.

## 15. Strategien bei berechtigter Abmahnung

Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine abgeänderte Unterlassungserklärung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aber mit Rechtsbindungswillen abgegeben

werden“. Mit dieser Formulierung erklärt der Abgemahnte, dass er sich zwar unterwirft, aber nicht notwendigerweise die geltend gemachten Ansprüche anerkennt. Eine solche einschränkende Formulierung ist grundsätzlich unschädlich und lässt die Wiederholungsgefahr dennoch entfallen.

## 16. Nach Zustandekommen des Unterlassungsvertrags: Aktive Handlungs- und Rückrufspflichten des Unterlassungsschuldners?

Einen Unterlassungsvertrag muss der abgemahnte Unterlassungsschuldner auch erfüllen. Bloßes Unterlassen im Sinne eines „Nichtwiedertun“ reicht dabei nicht immer aus. Denn manchmal muss der Unterlassungsschuldner aktiv werden, um die Rechtsverletzung zu beseitigen oder eine einmal in Lauf gesetzte Kausalkette zu unterbrechen. So muss er z. B. einen bereits erteilten Anzeigenauftrag für einen beanstandeten bzw. verbotenen Werbetext widerrufen, um das Erscheinen der Anzeige zu verhindern (z. B. OLG Jena v. 16.6.2004 - 6 W 105/04 – *Unterbindungspflichten des Unterlassungsschuldners*).

Ebenso muss ein Möbelhersteller, der bereits Schrankelemente in den Vertrieb gegeben hatte, deren Vertrieb ihm verboten wurden, zurückrufen (OLG Köln v. 12.3.2008 - 6 W 21/08 – *Möbelhandel*). Er muss aber grundsätzlich nur das tun, was ihm rechtlich möglich und zumutbar ist. Eine Rückrufaktion auf bloßen Verdacht hin, ist einem Schuldner aber regelmäßig nicht zuzumuten (OLG Frankfurt - 11 U 19/09 – *Umfang der Beseitigungspflicht*).

## 17. Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung

Verstößt der Abgemahnte schuldhaft gegen die Unterlassungsverpflichtung, wird die vereinbarte Vertragsstrafe fällig. Ein Verschulden des Abgemahnten wird dabei vermutet (BGH v. 13.11.2013 - I ZR 77/12 - *Vertragsstrafenklausel*). Das heißt: Der Abgemahnte muss darlegen und beweisen, dass er *nicht* zumindest fahrlässig gegen das Vertragsstrafversprechen verstoßen hat. Außerdem lebt die Wiederholungsgefahr wieder auf,

die nur bei erhöhtem Vertragsstrafeversprechen wieder untergeht. Es ist also eine neue Abmahnung mit erhöhter Vertragsstrafeforderung möglich.

Die Vertragsstrafe wird aber nur bei Verschulden des Vertragsstrafeschuldners (des Abgemahnten) fällig. Der Verletzer muss also wenigstens fahrlässig gehandelt haben. Für ein Verschulden reicht ein Verschulden der Erfüllungsgehilfen des Vertragsstrafeschuldners. Ob der neue Verstoß vom Vertragsstrafeversprechen umfasst wird, ist durch Auslegung des Unterlassungsvertrags zu ermitteln, wobei besonders die bereits erwähnte „Kernbereichsrechtsprechung“ eine Rolle spielt:

Nach der Rechtsprechung umfasst eine einmal abgegebene Unterlassungsverpflichtung nicht nur die ursprünglich beanstandete Handlung. Sie geht vielmehr viel weiter. Erfasst werden alle „im Kern gleichartigen“ Verstöße. Das sind all diejenigen Verstöße, die das charakteristische der ursprünglichen Verletzungshandlung beinhalten. Als Faustformel kann man sagen: Alle Handlungen, die den Unwert der ursprünglichen Handlung umfassen, gehören zum „Kernbereich“. Das führt immer wieder zu unliebsamen Überraschungen beim Vertragsstrafeschuldner.

## 18. Sieben Indizien für zweifelhafte Abmahnungen

Manchen Abmahnungen sieht man schnell an, dass die geltend gemachten Ansprüche zweifelhaft sind. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Es gibt Indizien hierfür:

- Der Abmahnende hat **kein vernünftiges wirtschaftliches Interesse an der Abmahnung**, etwa weil sein Geschäft derart klein und unbedeutend ist, dass ihm auch ein Erfolg der Abmahnung keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen würde. In diesen Fällen kann es sich lohnen, einen möglichen Rechtsmissbrauch genauer zu untersuchen.
- Der **Gegenanwalt ist überwiegend auf ganz anderen Rechtsgebieten tätig**. Dies ist häufig ein Indiz dafür, dass der Gegenanwalt aus dem Freun-

des- oder Bekanntenkreis stammt. Hier lohnt sich immer auch ein genauer Blick auf die rechtlichen Ausführungen in der Abmahnung und die vorformulierte Unterlassungserklärung.

→ Der behauptete **Sachverhalt ist unpräzise dargestellt oder er passt nicht zum Geschäft des Abgemahnten**. Das Datum der behaupteten Rechtsverletzung wird nicht genannt. Oder es wird beispielsweise ein Wettbewerbsverstoß in einem Onlineshop behauptet, obwohl der Abgemahnte einen solchen gar nicht betreibt. Hier handelt es sich häufig um hastig angepasste Formulierungen einer Massenabmahnung. Der Sachverhalt passt dann häufig genauso wenig zur Abmahnung wie die erhobenen Ansprüche zum Sachverhalt.

→ Die zitierten **Gerichtsentscheidungen sind nur solche erster Instanz**, also Entscheidungen von Amts- oder Landgerichten. Hier gibt es entweder noch keine gefestigte Rechtsprechung oder eine solche wird unterschlagen, weil sie die erstinstanzliche Rechtsprechung nicht stützt oder ihr gar entgegensteht.

→ Eine gesetzte **Frist wird mehrmals verlängert**. Ein Rechtsinhaber, der sich seiner Sache sicher ist, verlängert in aller Regel keine Fristen.

→ Es wird im Anschluss an die Abmahnung der **Entwurf einer Klage oder eines Antrags** auf Erlass einer einstweiligen Verfügung übersandt. Auch hier gilt: Ist sich der vermeintliche Rechtsinhaber sicher, wird er seinen Anwalt in den allermeisten Fällen die Klage oder den Verfügungsantrag sofort bei Gericht einreichen lassen. Umso mehr, wenn ein zeitsensibler Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gewählt werden soll.

Je mehr dieser Indizien in einer Abmahnung zusammenfallen, desto wahrscheinlicher ist es erfahrungsgemäß, dass die in der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche entweder gar nicht oder nicht in dem behaupteten Umfang bestehen.

## 19. Typische Zweifelsfälle in den einzelnen Rechtsgebieten

Zu beurteilen, ob der in der Abmahnung erhobene Vorwurf rechtlich zutrifft oder nicht, wird ohne genaue Kenntnisse des jeweiligen Rechtsgebiets und der aktuellen Rechtsprechung hierzu kaum möglich sein. Es gibt aber rechtliche Fehleinschätzungen in Abmahnungen, die sich immer wieder finden. Im Folgenden werden solche typischen rechtlichen Fehler oder Zweifelsfälle in den einzelnen Rechtsgebieten beschrieben. Die Aufzählung ist längst nicht abschließend.

### 19.1 Typische Zweifelsfälle im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht

**Rechtsverstöße** sind nicht ohne Weiteres wettbewerbswidrig. *Verstöße gegen einen Vertrag* sind nur selten gleichzeitig wettbewerbswidrig. Aber auch *Verstöße gegen Gesetze* sind nur dann wettbewerbswidrig, wenn es sich um ein wettbewerbsrechtlich relevantes Gesetz handelt. Es muss sich um eine „Marktverhaltensregel“ (<http://wettbewerbsrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=marktverhaltensregel4nr11uwg>) halten. Viele Gesetze sind das nicht. Manche Gesetze sind wettbewerbsrechtlich „neutral“, wie z.B. die Textilkennzeichnungsverordnung (<http://moderecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=textilkennzeichnungsverordnung>). Hier sind nur „planmäßige“ oder auf Wiederholung angelegte Verstöße auch ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

Auch Werbung mit **Gewinnspielen** wird regelmäßig abgemahnt. (<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2014/01/werbung-mit-gewinnspielen-worauf-ist-zu-achten-ein-kurzuberblick-anlasslich-bgh-urteil-v-12-12-2013-i-zr-19212-glucks-wochen>).

Das **Abwerben von Kunden** (<http://wettbewerbsrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=abwerben-von-kunden-zulaessig>) oder das **Abwerben von Mitarbeitern** (<http://wettbewerbsrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=abwerben-von-mitarbeitern>) ist nur unter besonderen Umständen wettbewerbswidrig.

Werbung mit **Rabatten, Rabattaktionen** oder Angeboten auf **Rabattplattformen** sind wettbewerbsrechtlich zulässig, wenn bestimmte Regeln beachtet werden (<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2012/01/rabatte-preise>).

Dauerbrenner, besonders nach Gesetzesänderungen, sind immer angeblich **fehlerhafte Widerrufsbefehle** (<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2014/06/neues-widerrufsrecht-ab-13-06-2014-00-00-uhr-keine-ubergangsfrist-wettbewerbsrechtliche-abmahnungen-drohen>) und fehlende oder falsche Informationen vor Abschluss des Bestellprozesses. Derartige Verstöße werden besonders gerne von Abmahnanwälten abgemahnt, weil sie so einfach aufzufinden sind.

### 19.2 Typische Zweifelsfälle im Markenrecht

Häufig wird hier übersehen, dass Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung die „**markenmäßige Benutzung**“ (<http://markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=markenmaessige-benutzung>) des beanstandeten Zeichens ist.

Oft bereitet auch das nach dem „**Erschöpfungsgrundsatz**“ (<http://markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=markenrechtliche-erschoepfung>) zulässige Weiterverkaufen der gekennzeichneten Waren und die Werbung hierfür Schwierigkeiten. Gleiches gilt für die **Verwechslungsgefahr** (<http://markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=verwechslungsgefahr-marken>), insbesondere bei Zeichen, die aus mehreren Wort- und/oder Bildbestandteilen zusammengesetzt sind.

Dass eine Wortbildmarke eingetragen wurde, heißt noch längst nicht, dass auch der Wortbestandteil isoliert schutzfähig ist. Besonders schwer ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen, wenn sich auf beiden Seiten Kombinationszeichen gegenüberstehen. Das sind Zeichen (z.B. Marken), die aus mehreren Wort- oder Bildbestandteilen zusammengesetzt sind. Manchmal ist hier auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte (Waren oder Dienstleistungen) schwer zu

beurteilen, besonders wenn eine **Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen** (<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2014/02/bgh-i-zr-4912-otto-cap-angebot-von-otto-caps-verletzt-bekannt-marke-otto-ahnlichkeit-von-waren-und-dienstleistungen-und-markenmasige-benutzung>) behauptet wird.

Auch bei Marken- und Kennzeichenverletzungen durch AdWords-Werbung (<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2012/12/adwords-rechtsprechung-bgh-urteil-vom-13-dezember-2012-i-zr-21710-%E2%80%93-most-pralinen-prazisiert-rechtsprechung-zum-keyword-advertising/>) kommt es darauf an, wo und wie das Zeichen benutzt wurde.

### 19.3 Typische Zweifelsfälle im Domainrecht

Bei der **Verletzung einer „Domain“** (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=domain-rechtsnatur>) ist genau zu prüfen, welches Recht an der Domain durch die konkrete Benutzung entstanden sein soll. In Betracht kommen hier ein Firmennamen/Unternehmenskennzeichen (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=domain-firmenname-kennzeichen>), seltener eine Marke (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=domain-marke>) oder - bei nicht konnektierten Domains - ein Namensrecht (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=domain-namensrecht>).

Auch bei **Rechtsverletzungen durch eine Domain** (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=rechtsverletzung-durch-domain>) sind die angeblich verletzten Rechte, Marke (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=marke-gegen-domain>), Firmenname/Unternehmenskennzeichen (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=firmenname-gegen-domain>)

oder ein Namensrecht (<http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=name-gegen-domain>), genau zu prüfen.

### 19.4 Typische Zweifelsfälle im Geschmacksmusterrecht/Designrecht

Geht der Abmahnende aus einem Design/ Geschmacksmuster (<http://geschmacksmusterrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=geschmacksmuster-muster>) vor, sind immer die **Neuheit** (<http://geschmacksmusterrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=neuheit-geschmacksmuster>) und die **Eigenart** (<http://geschmacksmusterrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=eigenart-geschmacksmuster>) zu prüfen. Denn anders als etwa im Markenrecht muss das Gericht im Verletzungsprozess nicht davon ausgehen, dass das Design/ Geschmacksmuster rechtlichen Bestand hat. Mangelnde Neuheit oder mangelnde Eigenart eines Geschmacksmusters können dem Geschmacksmusterinhaber daher auch im Verletzungsprozess entgegengehalten werden.

Beim **nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster** ist manchmal zweifelhaft, ob der Abmahnenden auch tatsächlich **Inhaber** des Schutzrechts ist. Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es nämlich keine gesetzliche Vermutung hierfür. Vielmehr muss der Kläger/Antragsteller behaupten und beweisen, dass er das Design entworfen hat oder als Arbeitgeber des Designer aktivlegitimiert ist (vgl. BGH v. 13.12.2012, I ZR 23/12 – *Bolerojäckchen*).



## Impressum

Author:

**Thomas Seifried**

Rechtsanwalt

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

[http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=rechtsanwalt\\_wettbewerbsrecht](http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=rechtsanwalt_wettbewerbsrecht)

SEIFRIED IP Rechtsanwälte

Rossertstraße 2

60323 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 915076-0

Fax +49 69 915076-11

<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro>

**Thomas Seifried auf Twitter: @thomasseifried**

Über Anmerkungen, Kommentare und Hinweise zu diesem Ebook freut sich der Autor immer.

DIESER RATGEBER ERSETZT KEINE RECHTSBERATUNG. FRAGEN SIE IM ZWEIFEL IHRE RECHTSANWÄLTE.

Vom Autor außerdem erschienen:



Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie - Das Praktikerhandbuch über Marken, Designs, Patente und Werbung“ von Rechtsanwalt Thomas Seifried und Patentanwalt Dr. Markus Borbach, dfv-Mediengruppe, 363 Seiten, Hardcover, erschienen 2014, ISBN 978-3-86641-297-2

Aktuelles zum Markenrecht, Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht, Designrecht/Geschmacksmusterrecht und Internetrecht gibt es auf dem **BLOG**  
<http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/>