

Haftung des Anwalts und seines Mandanten bei unberechtigter Abmahnung wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Marken- bzw. Design- bzw. Wettbewerbsverletzung

26.06.2019

In der Schuhbranche, speziell im Schuhhandel, sind rechtliche Abmahnungen wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Verletzung von gewerblichen Schutzrechten (Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs) bzw. Wettbewerbsverletzungen sehr verbreitet und sie führen meist zu gravierenden Störungen im Geschäftsablauf des Abgemahnten.

Relativ selten mahnen die großen Hersteller und Markeninhaber sich wechselseitig ab. Eine Ausnahme ist beispielsweise die aufsehenerregende Auseinandersetzung zwischen adidas und PUMA wegen der Optik einer Zwischensohle von Sportschuhen. Adidas versuchte, PUMA auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage die Verwendung eines Sohlenmaterials an PUMA-Sportschuhen zu verbieten, welches aus Sicht von adidas der Optik des von ihr verwendeten „Boost“- Sohlenmaterials ähnlich war. Das von adidas angerufene Land- und Oberlandesgericht Düsseldorf gab PUMA Recht und entschied, dass die Optik einer Zwischensohle von Sportschuhen auf der Grundlage von Wettbewerbsrecht nicht zu einem Verbot der Verwendung einer Sohle mit ähnlicher Optik eines Mitbewerbers führen könne.

Während es sich große Markenschuhhersteller leisten können, Prozesse mit hohen Streitwerten über mehrere Instanzen durchzustehen, ist dies kleineren Schuhanbietern nicht möglich, weil sie schlicht die Kosten für eine solche Auseinandersetzung nicht aufbringen können. Auch wenn sie im Recht sind, beugen sie sich einer Abmahnung oder einer einstweiligen Verbotsverfügung und beenden sofort die Weiterführung eines möglicherweise lukrativen Geschäfts.

Üblicher Ablauf von Abmahnfällen

Der rechtliche und tatsächliche Ablauf in einem Abmahnfall ist fast immer der gleiche, und zwar folgender:

Wird beispielsweise einem Schuhhändler eine anwaltliche Abmahnung eines großen Markenschuhherstellers wegen angeblicher Design- bzw. Wettbewerbs- bzw. Markenverletzung zugestellt, so wird er darin aufgefordert, binnen einer kurzen Frist von meistens nicht länger als acht Tagen eine oft vorformulierte schriftliche Erklärung abzugeben, in welcher er sich verpflichtet, die behauptete Rechtsverletzung in Zukunft nicht mehr zu begehen und im Falle der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe von üblicherweise 5.000,00 Euro zu zahlen, Auskunft über den Lieferanten und Umsatz, Gewinn etc. zu erteilen, Schadensersatz wegen Rechtsverletzung und die Kosten der abmahrenden Anwälte aus einem üblicherweise hohen Streitwert nicht unter 250.000,00 Euro zu zahlen. Auch wird in vielen Fällen die sofortige Vernichtung des Restbestandes des Händlers gefordert. Für den Fall, dass die Erklärung nicht innerhalb der gesetzten Frist abgegeben wird, droht man ihm ein gerichtliches Verbot an.

In der Kürze der Frist hat er nur die Wahl die Erklärung abzugeben, um weitergehende gerichtliche Maßnahmen zu vermeiden oder einen Anwalt um Überprüfung und Beratung zu konsultieren. Hilfreich können hier allerdings nur Spezialisten des Gewerblichen Rechtsschutzes bzw. des Wettbewerbsrechts sein, die eher eine Minderheit unter den Anwälten der Bundesrepublik Deutschland darstellen und deren Kanzleien meist in Großstädten liegen.

Während Markenrechtsverletzungen von einem versierten Anwalt noch relativ schnell im Register recherchierbar sind, ist dies bei Design- und Wettbewerbsverletzungen in der vorgegebenen Zeit oft nicht möglich, da Wettbewerbsrechte nicht in Registern zu finden sind und bei Designrechten es sehr schwierig ist, vorbekannte Modelle, die zur Rechtsverteidigung zu überprüfen sind, zu finden.

Da ihm große Erfolgsaussichten in der Rechtsverteidigung nicht eröffnet werden können wird der Händler das Prozessrisiko scheuen, die Erklärung abgeben und die Verpflichtungen der geforderten Erklärung erfüllen.

Er wird sich sicherlich auch an seinen Lieferanten wenden und diesem vorwerfen, dass er ihm rechtsverletzende Ware geliefert hat, was ihn allerdings nicht von der Haftung gegenüber dem Abmahner befreit. Er kann lediglich seinen Lieferanten in Regress nehmen wobei er dann allerdings dem Lieferanten beweisen muss, dass dieser Ware geliefert hat, die die Rechte des abmahnenenden Markenherstellers verletzt. Er wird also wohl auch darauf verzichten und hoffen, dass ihm nicht bald wieder eine Abmahnung im Hinblick auf sein Schuhangebot ereilt.

Die Dimension einer solchen Auseinandersetzung wird größer, wenn beispielsweise ein Schuhgroßhändler Ware an einen Discounter mit internationalem Filialsystem verkauft, der in ähnlicher Weise abgemahnt beziehungsweise wegen eines gerichtlichen Verbotes die Ware aus sämtlichen Filialen und Lagern entfernen muss. Wird der Großhändler hier vom Discountkunden in vollem Umfange rückbelastet, kann dies für ihn existenziell sein. Der Schadensersatz bei einem Schuh, der beispielsweise zu einem Nettoverkaufspreis von 30,00 Euro verkauft wird, beträgt nach der Berechnung des Verletzergewinns ca. 30 % des Umsatzes, der mit Verkauf der Schuhe erzielt worden ist. Der Großhändler kann allerdings oft seinen Hersteller bzw. Fabrikanten nicht rückbelasten, da die Schuhe überwiegend in Fernost, insbesondere in China hergestellt werden, wo es sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist, Regressforderungen gerichtlich durchzusetzen.

Abmahnungen aus nicht geprüften Schutzrechten

Besonders auffällig ist in den letzten Jahren die Zunahme von Abmahnungen auf der Grundlage von nicht geprüften Schutzrechten, das sind die Design-, Urheber- und Wettbewerbsrechte.

Anders als Marken, die von den zuständigen Markenämtern vor Eintragung auf ihre Eintragungsfähigkeit geprüft werden, ist dies bei Designs nicht der Fall. Hier erhält ein Anmelder eines Designs für geringe Kosten in kurzer Zeit eine Designurkunde, aus der er nach dem oben dargestellten Muster Anbieter von Schuhwaren mit ähnlichen oder identischen Designs abmahnen und so den Handel mit unliebsamen Konkurrenzprodukten unterbinden kann. So kommt es, dass viele Anbieter und Hersteller von Schuhwaren ganze Kollektionen von Modellen als Designs bzw. als Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der Europäischen Union schützen lassen. Beispielsweise hat die Rieker Schuh AG 8200 Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die AstorMüller AG seit 2010 ca. 4300 deutsche Designs angemeldet. Die Liste ließe sich fortsetzen. Bei der Anmeldung solcher Muster wird weder vom Anmelder selbst noch vom Amt überprüft, ob es sich hier um originelle Neuschöpfungen mit besonderer Eigenart handelt oder ob es „Allerwelts-Modelle“ der eigenen Kollektion sind, die in ähnlicher oder identischer Form auch von Mitbewerbern im Markt angeboten werden.

Rechtliche Anforderungen an Abmahnungen wegen Verletzung von IP-Rechten

Der Bundesgerichtshof hat in den letzten Jahren in mehreren Urteilen, die in der Schuhbranche und deren Beratern offenbar wenig bekannt sind, solchen mutwilligen und unberechtigten Abmahnungen und Verbotsverfügungen deutliche Grenzen gesetzt.

Bereits durch Beschluss vom 15. Juli 2005 hatte der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bzw. einem Design, ebenso wie sonstige Abmahnungen aufgrund anderer Schutzrechte und vor dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu Schadensersatz verpflichtet.

Im Klartext bedeutet dies, dass der Abmahner, der sich auf ein nichtiges, nicht rechtsbeständiges oder nicht bestehendes Recht (z. B. Wettbewerbsrecht) stützt, dem Abgemahnten für den Schaden haftet, der diesem dadurch entsteht, dass er aufgrund der Abmahnung bzw. des gerichtlichen Verbotes den Verkauf der abgemahnten Produkte einstellt. Ebenso haftet er für die Kosten des Anwalts, den der Abgemahnte zur Verteidigung gegen die Abmahnung eingeschaltet hat.

Es hat den Anschein, dass viele Abmahner bzw. deren Berater sich dieses ganz erheblichen Risikos nicht bewusst sind oder die Rechtsgrundlage der Abmahnung ohne die erforderliche juristische Sorgfalt oder überhaupt nicht geprüft wurde. Oft lockt auch das schnell verdiente Geld, denn bei einem Streitwert von 200.000,00 Euro beläuft sich die vom Abgemahnten im Falle der Unterzeichnung der Unterlassungsverpflichtungserklärung zu zahlende Rechtsanwaltsgebühr auf einen Betrag von 2.636,90 Euro. Die Gerichts- und Anwaltskosten sind im Falle einer einstweiligen gerichtlichen Verbotsverfügung deutlich höher.

Durch ein weiteres Urteil vom 1. Dezember 2015 hat der Bundesgerichtshof den Kreis der Haftenden für eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (Abmahnung) auf die Anwälte, die der Abmahner zur Durchsetzung seiner vermeintlichen Rechte eingeschaltet hat, ausgedehnt.

Nach dieser Entscheidung trifft den Anwalt, der bspw. den Inhaber eines Designs vertritt und diesen zur Abmahnung eines vermeintlichen Rechtsverletzers rät, dem Abgemahnten, d. h. seinem Gegner gegenüber, eine Garantenpflicht dahingehend, seinen Mandanten nicht falsch bzw. ohne sorgfältige Überprüfung des Grundes der Abmahnung beraten zu haben. Darüber hinaus haftet dieser Rechtsanwalt neben seinem Mandanten, dem Inhaber des Designs, dem unberechtigt Abgemahnten gegenüber auf Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten ausgeübten Gewerbebetrieb. Dies kann bei einem Schaden der oben dargestellten Art zu hohen Schadensersatzleistungen führen.

Konkret zwingt diese Entscheidung den Schutzrechtsinhaber beratenden Anwalt zu einer äußerst sorgfältigen und umfassenden Überprüfung der Rechtsgrundlage des in der Abmahnung geltend gemachten Rechts und sie verpflichtet ihn, seinen Mandanten nachweislich über die Risiken einer Abmahnung zu informieren. Geschieht dies nicht, droht ihm je nach Größe des unberechtigt abgemahnten Unternehmens ein Regress, der je nach Höhe des Schadensersatzanspruches häufig kaum von seiner Haftpflichtversicherung gedeckt sein dürfte.

Dass solche Prozesse relativ selten gegen einen Anwalt geführt werden, liegt nicht unbedingt daran, dass die Sorgfaltspflicht in allen Fällen beachtet worden wäre, sondern wohl in erster Linie daran, dass – wie oben geschildert – die Abgemahnten sich scheuen gegen eine Abmahnung vorzugehen.

Manchmal hilft es dem Abgemahnten, den Abmahner und seinen Anwalt auf die oben genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs hinzuweisen, um ihn von weiterer unberechtigter Rechtsverfolgung abzuhalten.

Eine weitere Hürde gegen geradezu überfallartige gerichtliche Verbotsverfügungen ohne vorherige Abmahnung und ohne rechtliches Gehör des Abgemahnten hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 30. September 2018 errichtet. Der Beschluss des Gerichts zwingt bei konsequenter Umsetzung Gerichte und Antragsteller bei einstweiligen Verfügungsanträgen den vermeintlichen Rechtsverletzer durch Abmahnung und Ankündigung einer einstweiligen Verfügung vor Erlass der Verfügung zu warnen. Es dürfte zur Beendigung der weit verbreiteten Praxis führen, wonach ohne vorherige Warnung einstweilige Verfügung beantragt und vom Gericht erlassen werden können, ohne dass der Antragsgegner der einstweiligen Verfügung auch nur das geringste ahnt. Die auch in der Praxis beliebten „Schubladenverfügungen“, d. h. Verbotsverfügungen, die für den Antragsgegner unerkannt erlassen werden, dürften nicht mehr möglich sein.

Allerdings wird es wohl noch eine geraume Zeit dauern, bis sich diese relativ neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei den für einstweilige Verfügungen zuständigen Gerichten und in der Anwaltschaft herumgesprochen hat. Letztlich hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Januar 2018 seine Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung (Abmahnung) weiter differenziert.

Er unterscheidet in dieser Entscheidung nämlich hinsichtlich einer Herstellerverwarnung, d. h. einer Abmahnung, die sich an einen Produzenten richtet und einer Abnehmerverwarnung, d. h. in unserem Falle an einen Schuhhändler oder Schuhfilialisten, an den der Hersteller Schuhmodelle liefert.

Bei Abmahnungen an Händler verlangt der Bundesgerichtshof von dem Abmahner die Interessen des Abgemahnten durch eine besonders sorgfältige Prüfung der Rechtslage zu berücksichtigen und er fordert weiter, dass der Rechteinhaber in Rücksichtnahme auf die Belange des vermeintlichen Schädigers bzw. Rechtsverletzers zu einer risikoträchtigen Abmahnung nur dann greifen darf, wenn die Abmahnung gegenüber dem Hersteller der Schuhe erfolglos geblieben ist.

Allerdings ist nach den oben dargestellten Abläufen in der Schuhbranche diese Konstellation nur sehr selten gegeben, denn ganz überwiegend werden vermeintliche rechtsverletzende Plagiate auf den Webseiten des Handels oder in den Filialen bzw. der Werbung entdeckt, so dass der Hersteller im ersten Schritt nur sehr selten abgemahnt werden kann. Erst wenn der abgemahnte Händler dem Abmahner Auskunft über den Lieferanten/Hersteller erteilt, kann dieser vom vermeintlichen Rechtsinhaber in Anspruch genommen werden. Man kann also sagen, dass gerade im Schuhhandel generell von Abnehmerabmahnungen auszugehen ist, so dass der abmahnende Rechtsinhaber bzw. sein Anwalt für unsorgfältige Überprüfung der Rechtsgrundlage der Schutzrechtsverwarnung haftbar sind.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwalt Manfred Wagner
und Rechtsanwältin Radina Kaiser

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better

WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wagner@webvocat.de

Impressum

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Attorneys at Law
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,
Telefon: +49 681/958282-0, Fax: +49 681 958282-10,
E-Mail: wagner@webvocat.de,
Internet: www.webvocat.de / www.geistigeseigentum.de



Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Member of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 316412416; / Handelsregister/ Commercial Register: Amtsgericht Saarbrücken HRB 104448, Geschäftsführer / Managing Directors: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider, Arnd Lackner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Rechtliche Hinweise

© 2019 WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.