

Thomas Seifried

Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel

Über die Abmahnung im Markenrecht,
Geschmacksmusterrecht, Designrecht,
Wettbewerbsrecht und Internetrecht

Rechtsstand: März 2018

Abgemahnt? – Die Erste-Hilfe-Taschenfibel

Über die Abmahnung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht, Designrecht, Wettbewerbsrecht und Internetrecht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4	6.6 Aufforderung zur Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren und evtl. Patentanwaltsgebühren für die Abmahnung	10
1. Geschäftliches Handeln und Handeln als „Privatperson“	5	6.7 Vollmacht	10
2. Was ist eine Abmahnung?	5	7. Die strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	10
3. Zweck einer Abmahnung	5	7.1 Vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	10
3.1 Allgemeiner Zweck	5	7.2 Zweck einer strafbewehrten Unterlassungserklärung	10
3.2 Finanzieller Zweck: Sofortiges Anerkenntnis vermeiden	6	7.3 Typischer Aufbau einer strafbewehrten Unterlassungserklärung	10
3.3 Kostentragung trotz fehlender Abmahnung	6	7.4 „Verletzungsform“ und „Verletzungshandlung“	10
4. Wer darf abmahnen? Die Aktivlegitimation	6	7.5 Die Vertragsstrafeverpflichtung	11
4.1 Immaterialgüterrecht: Verletzung von Schutzrechten	6	7.5.1 Ausnahme 1: Erstbegehungsgefahr	12
4.1.1 Schutzrechtsinhaber	6	7.6 „Verzicht auf den Fortsetzungszusammenhang“?	12
4.1.2 Lizenznehmer	6	7.7 Feste Vertragsstrafe oder „Hamburger Brauch“?	12
4.2 Wettbewerbsrecht	6	8. Auskunft, Rechnungslegung	12
4.2.1 Mitbewerber	6	8.1 Unselbständige (akzessorische) Auskunft als Schadensersatzvorbereitung	12
4.2.2 Vereine, Verbände und Kammern	6	8.2 Selbständiger Auskunftsanspruch	13
4.2.3 „Abmahnvereine“	7	8.3 Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?	13
5. Wer kann abgemahnt werden? Die Passivlegitimation	7	8.4 Was passiert bei falscher Auskunft?	14
5.1 Der Täter/Verletzer	7	8.5 Schadensersatzfeststellung	14
5.2 Außerdem im Wettbewerbsrecht: Verletzer von wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten	8	8.6 Berechnung des Schadenersatzes: Drei Schadensberechnungsmethoden	14
5.3 Außerdem bei Verletzung von Schutzrechten: Der Störer	8	8.6.1 Verletzergewinn	14
5.4 Haftung für fremde Handlungen	8	8.6.2 Entgangener Gewinn	14
6. Form, Aufbau und Inhalt einer Abmahnung	8	8.6.3 Lizenzanalogie	14
6.1 Form einer Abmahnung	8	8.6.4 Bereicherungsanspruch	14
6.2 Aufbau einer Abmahnung	8	9. Abmahnkosten: Rechtsanwaltsgebühren, Patentanwaltsgebühren	14
6.2.1 Darstellung der eigenen Rechtsposition und Aktivlegitimation	8	9.1 Kostenerstattung nur bei berechtigter Abmahnung	14
6.2.2 Sachverhaltsdarstellung	9	9.2 Kostenerstattung nach unterschriebener Unterlassungserklärung	15
6.2.3 Rechtliche Würdigung	9	9.3 Kostenerstattung bei teilweise berechtigter Abmahnung	15
6.3 Fristen in einer Abmahnung	9	9.4 Kostenerstattung bei Erstbegehungsgefahr	15
6.3.1 Grund der kurzen Fristen: Die Dringlichkeit in einstweiligen Verfügungsverfahren	9		
6.3.2 Angemessene Fristen im Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Geschmacksmuster, Patentrecht	9		
6.4 Aufforderung, Auskunft zu erteilen	9		
6.5 Aufforderung, den Schadenersatzanspruch dem Grund nach anzuerkennen	10		

9.5 Keine Abmahnkostenerstattung bei Eigenabmahnung und Selbstauftrag	15	12.2 Folgen des Rechtsmissbrauchs	21
9.6 Keine Abmahnkostenerstattung trotz berechtigter Abmahnung bei groben inhaltlichen Mängeln	16	12.3 Rechtsmissbräuchlich abmahnende eBay-Händler	22
9.7 Keine Kostenerstattung bei weiteren Abmahnungen mit demselben Ziel	16	12.4 Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen	22
9.8 Kostenerstattung bei eigener Rechtsabteilung	16	13. Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung - die Folgen	23
9.9 Abmahnkostenerstattung bei Abmahnungen durch Verbände	16	13.1 Unveränderte Abgabe	23
9.10 Höhe der erstattungsfähigen Gebühren	16	13.2 Die „modifizierte Unterlassungserklärung“	23
9.10.1 Abhängig vom angesetzten Gegenstandswert	16	13.3 Risiken bei Abgabe einer Modifizierten Unterlassungserklärung	24
9.10.2 Gegenstandswerte im Wettbewerbsrecht	16	13.4 Strafbewehrte Unterlassungserklärungen mit Bedingungen	24
9.10.3 Gegenstandswerte im Markenrecht und Geschmacksmusterrecht bzw. Designrecht	17	13.4.1 Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung einer „allgemein verbindlichen“ Klärung	24
9.10.4 Der Gebührensatz - Grundsatz: 1,3-Gebühr	17	13.4.2 Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung einer „eindeutigen“ Klärung	24
9.11 Umsatzsteuer	17	13.4.3 Unterlassungserklärungen mit anderen Bedingungen	24
9.12 Zusätzliche Patentanwaltskosten	17	13.5 Unterlassungsverpflichtung und „Kerngleiche Handlungen“	24
9.13 Rechtsschutzversicherungen	17	14. Dauer der Unterlassungserklärung	25
10. Einschätzung der Abmahnung: Berechtig, zweifelhaft, unberechtig, rechtsmissbräuchlich?	18	15. Nach Zustandekommen des Unterlassungsvertrags: Aktive Handlungs- und Rückruffpflichten des Unterlassungsschuldners?	25
10.1 Zweifelhafte Abmahnungen	18	16. Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung	25
10.2 Typische Zweifelsfälle in den einzelnen Rechtsgebieten	18	16.1 Vertragsstrafe wird fällig	25
10.2.1 Typische Zweifelsfälle im Wettbewerbsrecht	18	16.2 Der „Kernbereich“ einer Unterlassungspflicht	26
10.2.2 Typische Zweifelsfälle im Markenrecht	19	17. Kündigung und Beendigung des Unterlassungsvertrags	26
10.2.3 Typische Zweifelsfälle im Domainrecht	19	17.1 Außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrags aus wichtigem Grund	26
10.2.4 Typische Zweifelsfälle im Geschmacksmusterrecht/Designrecht	19	17.1.1 Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Gesetzesänderung	27
11. Reaktionsmöglichkeiten auf eine Abmahnung	19	17.1.2 Kündigung wegen Änderung der Rechtsprechung	27
11.1 Ignorieren einer berechtigten Abmahnung	19	17.1.3 Irrtum über die Schutzfähigkeit eines Markenbestandteils mit Rechtsprechungsänderung vergleichbar?	27
11.2 Reaktion auf berechtigte Abmahnung	20	17.2 Außerordentliche Kündigung wegen missbräuchlicher Vertragsstrafeforderung?	27
11.3 Reaktion auf unberechtigte Abmahnung	20	17.3 Kein Vertragsstrafenspruch wegen Rechtsmissbrauchs auch ohne Kündigung?	27
11.4 Negative Feststellungsklage	20	17.4 Auch ohne Kündigung möglich - Einwand unzulässiger Rechtsausübung wegen Gesetzesänderung	28
11.5 Gegenabmahnung	20	17.5 Anfechtung der Unterlassungserklärung wegen Irrtums oder arglistiger Täuschung	28
11.5.1 Gegenabmahnung als Abwehr einer unberechtigten Abmahnung	20	17.6 Beendigung des Unterlassungsvertrags wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage	28
11.5.2 Kosten einer Gegenabmahnung zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung	20	Impressum	32
11.5.3 Gegenabmahnung als „Retourkutsche“	20		
11.6 Schutzschrift hinterlegen	21		
11.7 Unberechtigte Abnehmervernachlässigung	21		
11.7.1 Der Schutz vor Abmahnungen der eigenen Kunden	21		
11.7.2 Schadenersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsvernachlässigungen	21		
12. Rechtsmissbrauch	21		
12.1 Anwendungsbereich: Fast nur im Wettbewerbsrecht	21		

Vorwort

Dieses Ebook ist erstmals im Oktober 2009 erschienen und wurde seitdem viele tausend Male heruntergeladen. Ich habe es geschrieben für diejenigen, die eine Abmahnung erhalten haben und einen Einstieg in das Thema mit praktischen Hilfestellungen benötigen. Behandelt werden Abmahnungen im Wettbewerbsrecht und Abmahnungen wegen Verletzung von Schutzrechten, also beispielsweise Abmahnungen, in denen eine Verletzung von Marken, Geschmacksmustern bzw. Designs behauptet wird. Das Ebook hat längst den Rahmen einer „Taschenfibel“ verlassen und beantwortet auch viele Detailfragen.

Der Erhalt einer Abmahnung ist immer unerfreulich. Schnell werden dem Abmahnenden selbst unlautere 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 sind hoch.

Mit dieser neuerlichen Aktualisierung wird „Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel“ an die neueste Rechtsprechung aus den Jahren 2016 und 2017 angepasst. Ein besonderes Augenmerk dieser Aktualisierung gilt den Reaktionsmöglichkeiten auf eine Abmahnung, den „Gegenangriffen“ und der Frage, wie man sich von einer einmal abgegebenen Unterlassungserklärung wieder lösen kann.

Dieses Buch beantwortet die für den Abgemahnten wichtigsten Fragen:

- Ist die Abmahnung berechtigt oder vielleicht rechtsmissbräuchlich?
- Wie wehrt man sich gegen unberechtigte Abmahnungen?
- Muss man die vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben oder kann man die strafbewehrte Unterlassungserklärung abändern?
- Muss man die Rechtsanwaltsgebühren und eventuell zusätzliche Patentanwaltsgebühren bezahlen und wenn ja, in welcher Höhe?

- Was passiert bei einem Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung?
- Und nicht zuletzt: Kann man sich von einer strafbewehrten Unterlassungserklärung wieder lösen?

Noch eines zum Schluss: Es geht um Recht. Unterschiedliche Richter sprechen in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich Recht. Unbestimmte Rechtsbegriffe, wie z.B. „irreführende geschäftliche Handlung“ werden unterschiedlich ausgelegt. Die Gerichte betonen immer wieder 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 offenbart eine Abmahnung und die vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung wertvolle Hinweise: Ist der gegnerische Anwalt „vom Fach“ und auf der Höhe der neuesten Rechtsprechung? Welches sind seine Motive und wie wird er möglicherweise fortfahren? Eine solche Einschätzung zu erleichtern, ist auch Zweck dieses Ebooks.

Frankfurt am Main im März 2018

Thomas Seifried

1. Geschäftliches Handeln und Handeln als „Privatperson“

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. nichtprivaten Bereich voraus. Wer z.B. privat ein Plagiat importiert oder verkauft, verletzt grundsätzlich keine Marke und auch kein Design bzw. Geschmacksmuster. Diese Unterscheidung zwischen privatem und gewerblichem Bereich spielt gelegentlich in den „eBay-Fällen“ eine Rolle.

Urheberrechtsverletzungen wiederum 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.

2. Was ist eine Abmahnung?

Als „Abmahnung“ bezeichnet man die Beanstandung einer bestimmten Rechtsverletzung zusammen mit der Aufforderung, diese Rechtsverletzung künftig zu unterlassen. Die Rechtsverletzung - derer sich der Abgemahnte häufig gar nicht bewusst ist - wird in der Abmahnung beschrieben. Die Rechtsverletzung kann die Verletzung eines Immaterialgüterrechts (z. B. eine Marke) oder ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht) sein, etwa wenn irreführend geworben wird. Das Werberecht und besonders des Wettbewerbsrechts wird dargestellt in dem kostenlosen Ebook [„Rechtssicher werben“](#).

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 der angeblich rechtsverletzenden Ware und die gewerblichen Abnehmer dieser Ware, außerdem Auskunft zur Vorbereitung der Schadenersatzforderung, eine Verpflichtung zur Schadenser-

satzübernahme dem Grunde nach und eine Übernahme der Rechtsanwaltskosten. Nicht selten werden auch noch die Vernichtung der angeblich rechtsverletzenden Produkte und ein Nachweis hierüber gefordert.

Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die sogenannte [„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, oder der Inhaber eines Gebrauchsmusters. Auch die Inhaber von eingetragenen Designs oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern gehören hierzu, weil diese Rechte von den Ämtern grundsätzlich nicht auf Ihren Rechtsbestand geprüft werden. Erst Recht ungeprüft ist natürlich ein [nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster](#).

■ **LESEN SIE HIERZU:** Prüfungsumfang des DPMA und des EUIPO - [Was die Ämter bei Anmeldungen von Geschmacksmustern und Designs nur prüfen](#).

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.

3. Zweck einer Abmahnung

3.1 Allgemeiner Zweck

Eine Abmahnung dient dazu, eine rechtliche Auseinandersetzung über die Verletzung eines Schutzrechts oder einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ohne gericht-

liche Hilfe beizulegen. Sie ist gleichzeitig ein Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrags.

Die von einem Abgemahnten geforderte Unterlassungserklärung soll einen Streit außergerichtlich beenden und zwar abschließend.¹ Hierfür muss dem Verletzten ein klarer und eindeutiger Vertragsstrafeanspruch gewährt werden.² Das ist nicht der Fall, wenn durch die abgegebene Unterlassungserklärung der Streit nur in ein anderes Verfahren verlagert werden soll.³

3.2 Finanzieller Zweck: Sofortiges Anerkenntnis vermeiden

Eine Abmahnung ist keine zwingende Voraussetzung einer Klage oder eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Erhebt der Verletzte aber ohne vorherige Abmahnung Klage oder beantragt er den Erlass einer einstweiligen Verfügung, kann der Verletzer den Unterlassungsanspruch sofort anerkennen. In diesem Fall muss meistens der Verletzte (Rechteinhaber oder wettbewerbsrechtlich Betroffene) die Verfahrenskosten bezahlen, auch wenn er das Verfahren gewonnen hat.

3.3 Kostentragung trotz fehlender Abmahnung

Es gibt Fälle, in denen es nicht schadet, ohne vorherige Abmahnung ein Gericht anzurufen. In diesen Fällen muss der Kläger auch nicht die Verfahrenskosten bezahlen, weil er nicht vorher abgemahnt hat. In besonders dringenden Fällen, etwa in sehr kurzfristigen Messeanlässen (selten!) oder wenn der Verletzer nicht unnötig gewarnt werden soll, schadet eine fehlende Abmahnung nicht.

Unnötig ist eine Abmahnung auch dann, wenn der Gegner - ohne vorherige Abmahnung - zu erkennen gegeben hat, dass er es auf eine gerichtliche Klärung ankommen lassen würde.⁴ Wer ohne vorher abgemahnt zu haben eine einstweilige Verfügung erwirkt (sog. „Schubladenverfügung“), kann meistens nicht hinterher Ersatz der Abmahnkosten verlangen. Auch wer erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung aber vor Zustellung der einstweiligen Verfügung den Gegner abmahnt⁵, bleibt auf seinen Abmahnkosten sitzen.

4. Wer darf abmahnen? Die Aktivlegitimation

4.1 Immaterialgüterrecht: Verletzung von Schutzrechten

4.1.1 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. Inhaber von Marken, Patenten oder Designs bzw. Geschmacksmustern sind ohne weiteres aktivlegitimiert.

4.1.2 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 aktivlegitimiert⁶, ebenso wenig der Lizenznehmer einer Unionsmarke.⁷ Sowohl der ausschließliche, als auch der einfache Design- oder Gemeinschaftsgeschmacksmusterlizenznehmer kann nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers ein Verletzungsverfahren anhängig machen.⁸

4.2 Wettbewerbsrecht

4.2.1 Mitbewerber

Im Wettbewerbsrecht ist zunächst der durch die unlautere geschäftliche Handlung verletzte Mitbewerber, aktivlegitimiert.⁹ Im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz sind nur der Hersteller¹⁰ und der Alleinvertriebsberechtigte¹¹ aktivlegitimiert.

4.2.2 Vereine, Verbände und Kammern

Ausnahmen von dem Grundsatz, dass nur Inhaber von eigenen Rechten abmahnen können, sind im Wettbe-

¹ BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 – Bedingte Unterwerfung

² BGH v. 7.6.1982 – VIII ZR 139/81

³ BGH v. 1.4.1993, IZR 136/91 – Bedingte Unterwerfung

⁴ OLG Frankfurt v. 10.07.2014 - 6 W 51/14 - Verneinung des Abmahnerfordernisses

⁵ OLG München v. 9.3.2006 - 29 U 4994/05 - Schubladenverfügung

⁶ BGH v. 19.7.2007, I ZR 93/04 – Windsor Estate, Rz. 32

⁷ BGH v. 13.9.2007, I ZR 33/05 – THE HOME STORE, Rn. 46

⁸ § 31 Abs. 3 S.1 DesignG/Art. 32 Abs. 3 S. 1 GGv.

⁹ § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG

¹⁰ BGH v. 11.1.2007, I ZR 198/04 – Handtaschen

¹¹ BGH v. 24.3.1994, I ZR 42/93 – Cartier-Armreif

werksrecht 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.

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.¹² Man will so verhindern, dass Abmahnvereine nur gegründet werden, nur 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.¹³ Abmahnbefugt sind schließlich auch die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Rechtsanwaltskammern. In der Praxis mahnen z.B. Rechtsanwaltskammern zulässigerweise Unternehmen ab, die gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstoßen.

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 € 230,00 zzgl. 7 % MwSt.

4.2.3 „Abmahnvereine“

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.

BEISPIEL

Bei einem alteingesessenen Wettbewerbsverband wird zwar vermutet, dass er abmahnbefugt ist.¹⁴ Einem Verband, der aber beispielsweise schon bei der Gründung weder einen Geschäftsführer noch eine Geschäftsstelle hatte und seine gesamte Tätigkeit von einer Rechtsanwaltskanzlei ausüben lässt, fehlt meistens die notwendige Verbandsausstattung.¹⁵

Der Verband muss vielmehr selbst eine eigene Geschäftstätigkeit entwickeln, etwa den Markt überwachen und gegebenenfalls auch fachlich in der Lage sein, selbst abzumachen.¹⁶ Dass der Verband durch Rechtsanwälte abmahnen und Prozesse führen lässt, ist aber für sich allein noch kein Indiz gegen eine Verbandsausstattung, ebenso wenig, dass die Abmahngebühren und die Vertragsstrafeinnahmen einen Großteil der Einnahmen ausmachen.¹⁷

5. Wer kann abgemahnt werden? Die Passivlegitimation

5.1 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 kann auch derjenige Täter sein, der für ein fremdes Unternehmen handelt. Dieses muss nicht notwendigerweise auch Wettbewerber des Abmahnenden sein.

¹² vgl. BGH v. 16.11.2006, I ZR 218/03 - Sammelmitgliedschaft V

¹³ BGH v. 22.9.2011, I ZR 229/10 - Überregionale Klagebefugnis

¹⁴ BGH v. 22.9.2011, I ZR 229/10 - Überregionale Klagebefugnis

¹⁵ BGH v. 26.5.1994, I ZR 85/92 - Verbandsausstattung II

¹⁶ BGH v. 11.4.1991, I ZR 82/89 - Verbandsausstattung

¹⁷ OLG Düsseldorf v. 31.1.2008 - 20 U 127/07

■ 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.¹⁸

5.2 Außerdem im Wettbewerbsrecht: Verletzer von wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten

Täter einer Rechtsverletzung ist aber auch, wer wettbewerbsrechtliche „Verkehrspflichten“ verletzt.¹⁹ 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.²⁰ Wegen Verletzung von wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten kann auch ein Geschäftsführer einer GmbH neben der GmbH persönlich haften, wenn er Wettbewerbsverstöße in seinem Unternehmen bewusst gar nicht wahrnehmen kann, weil er sich beispielsweise im Ausland aufhält. Dass er von Wettbewerbsverstößen in seinem Verantwortungsbereich nur erfährt, ohne diese zu verhindern, reicht aber für eine Haftung nicht aus.²¹

Die Haftung als Täter wegen Verletzungen von Verkehrspflichten hat im Wettbewerbsrecht zu einer völligen Aufgabe der Störerhaftung geführt.²²

5.3 Außerdem bei Verletzung von Schutzrechten: Der Störer

Als sog. „Störer“ kann haften, wer an der Verletzung eines Schutzrechts bloß teilgenommen aber zumutbare Prüfpflichten verletzt hat. Eine Haftung als Störer setzt aber voraus, dass eine weitere Rechtsverletzung hätte verhindert werden können.²³

■ BEISPIEL

Als Störer kann nach der Rechtsprechung bei Verletzungen von Schutzrechten auch der Geschäftsführer ei-

ner GmbH neben der GmbH auch persönlich haften.²⁴ Anders als der Täter/Verletzer haftet der Störer aber oft nur auf Unterlassung, also nicht auf Schadensersatz, kann aber Ersatz der Rechtsanwaltsgebühren schulden.²⁵

5.4 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.²⁶

6. Form, Aufbau und Inhalt einer Abmahnung

6.1 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 nur schriftlich abgemahnt.

6.2 Aufbau einer Abmahnung

Eine Abmahnung hat typischerweise den folgenden Aufbau:

- Darstellung der eigenen Rechtsposition und Aktivlegitimation (z.B. der eigenen Marken, Geschmacksmuster, etc.)
- Sachverhaltsdarstellung der behaupteten Rechtsverletzung und Passivlegitimation
- Rechtliche Würdigung der Rechtsverletzung
- Vorformulierte Unterlassungserklärung

6.2.1 Darstellung der eigenen Rechtsposition und Aktivlegitimation

Eine Abmahnung beginnt typischerweise mit der Darstellung der eigenen Rechtsposition und der Aktivlegitimation. Im Wettbewerbsrecht gehört dazu das beispielsweise das konkrete Wettbewerbsverhältnis. Wer etwa wegen Verletzung einer Marke abmahnt, muss darlegen,

¹⁸ OLG München v. 22.3.2001, 29 U 5056/00 - Förderung fremden Wettbewerbs

¹⁹ BGH v. 12.7.2007 - I ZR 18/04 - Jugendgefährdende Medien bei eBay

²⁰ BGH v. 11.3.2009 - I ZR 114/06 - Halzband

²¹ BGH v. 18.06.2014 - I ZR 242/12 - Geschäftsführerhaftung für unlautere Wettbewerbshandlungen

²² BGH v. 22.7.2010, I ZR 139/08 - Kinderhochstühle im Internet, Rz. 48

²³ BGH v. 9.11.2011, I ZR 150/09 - Basler Haar-Kosmetik, Rz. 49

²⁴ BGH v. 19.4.2012 - I ZR 86/10 - Pelikan

²⁵ BGH v. 12.5.2010, I ZR 121/08 - Sommer unseres Lebens, Rz. 38

²⁶ BGH v. 7.4.2005, I ZR 221/02 - Meißner Dekor II

aus welcher Marke er welche Rechte (z.B. als Inhaber oder als ausschließlicher Lizenznehmer) ableitet.

6.2.2 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 wiederum ist eine sog. „Merkmalsanalyse“ aus strategischen Überlegungen beliebt. Hierin wird die Eigenart und der Unterschied zum vorbekannten Formenschatz in Worten beschrieben. So wird oft möglichen Zweifeln an der Eigenart des angeblich verletzten Designs entgegengewirkt.

6.2.3 Rechtliche Würdigung

Eine rechtliche Würdigung des Sachverhalts ist notwendig. Denn ohne die Nennung wenigstens derjenigen Gesetze, 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.²⁷ Er muss auch den rechtlichen Grund, z. B. Verwechslungsgefahr oder Bekanntheitsausnutzung angeben.²⁸ Die Bestimmung des Streitgegenstands ist auch für die Höhe der zu erstattenden Abmahnkosten entscheidend, wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist.

6.3 Fristen in einer Abmahnung

6.3.1 Grund der kurzen Fristen: Die Dringlichkeit in einstweiligen Verfügungsverfahren

Die Fristen bis zum Eingang der strafbewehrten Unterlassungserklärung 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 vier Wochen 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 vier Wochen schon für dringlichkeitsschädlich. Beim Landgericht Hamburg wiederum schaden hingegen u.U. auch drei Monate Warten nicht.

■ **LESEN SIE HIERZU:** Übersicht über Dringlichkeitsfristen verschiedener Gerichte

6.3.2 Angemessene Fristen im Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Geschmacksmuster, Patentrecht

Im Wettbewerbsrecht werden üblicherweise sieben Tage gewährt. Bei Markenrechtsverletzungen sind sieben Tage bis zwei Wochen üblich. 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 kurz bemessenen Frist schon gerichtliche Maßnahmen beantragt, dem droht der Verlust des Prozesses, wenn der Abgemahnte sich nach Ablauf der zu kurzen, aber innerhalb einer angemessenen Frist unterwirft. Was angemessen ist bestimmen die „Umstände des Einzelfalls“. Im Geschmacksmusterrecht dürften oft zwei Wochen angemessen sein. Im Patentrecht werden auch Fristen bis zu vier Wochen gewährt. Hier braucht der Abgemahnte oft länger, um den Vorwurf der Rechtsverletzung zu prüfen.

6.4 Aufforderung, Auskunft zu erteilen

Fast immer wird der Abgemahnte aufgefordert, Auskunft über den Umfang der Rechtsverletzung (z.B. Herkunft der rechtsverletzenden Ware und gewerbliche Abnehmer (selbständiger Auskunftsanspruch) zu geben. Außerdem wird er typischerweise aufgefordert, Auskunft zur Berechnung des Schadenersatzes („akzessorischer“ Auskunftsanspruch) zu geben. Erst nach Erteilung der Auskunft wird der Abmahnende seinen Schaden berechnen und anschließend den Abgemahnten zum Ersatz des ihm entstandenen Schadens auffordern.

²⁷ siehe BGH Beschluss v. 24.03.2011 – I ZR 108/09 – TÜV I und Urteil vom 17.08.2011 – TÜV II

²⁸ BGH a.a.O. TÜV I

6.5 Aufforderung, den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach anzuerkennen

Oft wird der Abgemahnte aufgefordert, den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach anzuerkennen (Schadenersatzfeststellung).

6.6 Aufforderung zur Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren und evtl. Patentanwaltsgebühren für die Abmahnung

Zu guter Letzt wird meistens schon in dem Abmahnschreiben der Abgemahnte aufgefordert, die Anwaltskosten und gegebenenfalls die Patentanwaltskosten zu ersetzen. Nicht selten werden hier entweder überhöhte Gegenstandswerte oder überhöhte Gebührensätze (z.B. 2,0 statt 1,3) angesetzt.

6.7 Vollmacht

Einer Abmahnung liegt oft eine Vollmacht des Abmahnenden bei. 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.²⁹

Wird eine Unterlassungserklärung anstelle des Schuldners von einem Rechtsanwalt unterschrieben und legt dieser trotz Aufforderung keine Vollmachtsurkunde vor, geht die Wiederholungsgefahr nicht unter.³⁰

7. Die strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

7.1 Vorformulierte strafbewehrte 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 nur selten 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. Hier muss er angeben, was der abgemahnte Unterlassungsschuldner für die Zukunft unterlassen soll. Für die Formulierung dieser „Verletzungsform“ gilt im Prinzip das Gleiche, wie für die Formulierung eines gerichtlichen Unterlassungsantrags.³¹

Beispiele strafbewehrter Unterlassungserklärungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Geschmacksmusterrecht bzw. Designrecht finden Sie in der Anlage.

7.2 Zweck einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Verpflichtet sich der Abgemahnte in einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, entfällt die für den Unterlassungsanspruch notwendige Wiederholungsgefahr. Eine Unterlassungsklage oder ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wäre unbegründet. Ob der Abmahnende die Unterlassungserklärung annimmt oder nicht, spielt für den Wegfall der Wiederholungsgefahr keine Rolle. Der Wegfall der Wiederholungsgefahr und damit die Vermeidung einer teuren gerichtlichen Auseinandersetzung ist der eigentliche Zweck der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.

7.3 Typischer Aufbau einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Einer Abmahnung ist üblicherweise eine strafbewehrte Unterlassungserklärung beigelegt. An dieser vorformulierten strafbewehrten Unterlassungserklärung erkennt man, ob der gegnerische Rechtsanwalt sein Handwerk versteht und ob er sorgfältig gearbeitet hat. In ihr sind meistens Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadenersatzfeststellung, Ersatz der Abmahnkosten und Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte formuliert.

7.4 „Verletzungsform“ und „Verletzungshandlung“

Die Unterlassungsverpflichtung ist in aller Regel die erste vorformulierte Verpflichtung der Anlage zu einer Abmahnung. Sie beschreibt die in eine Verletzungsform

²⁹ BGH v. 19.5.2010 - I ZR 140/08 – Vollmachtsnachweis

³⁰ LG Hamburg v. 17.04.2013 - 310 O 133/13

10 ³¹ vgl. BGH v. 17.7.2003 - I ZR 259/00 – Paperboy

gegossene Rechtsverletzung(en). Hier muss der Abmahnende genau beschreiben, welche Handlungen der vermeintliche Rechtsverletzer künftig unterlassen soll. Während die „Verletzungshandlung“ also den (vergangenen) Sachverhalt darstellt, handelt es sich bei der „Verletzungsform“ um dasjenige, was der Abmahner in Zukunft unterlassen haben 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. Der Unterlassungsanspruch ist für den Abmahnenden - neben dem Auskunftsanspruch - oft der wichtigste und wegen des hohen Gegenstandswerts mit Abstand der teuerste Anspruch. Er setzt kein Verschulden voraus. Der Einwand „das habe ich nicht gewusst“, spielt daher keine Rolle.

Oft ist die Verletzungsform in der Abmahnung zu weit gefasst. Viele Abmahner möchten damit einen viel weiteren 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 eBay T-Shirts anbietet, die mit einer Bezeichnung versehen waren, die als Marke geschützt ist, muss sich nicht verpflichten es zu unterlassen, solche T-Shirts „einzuführen“, wenn er sie nicht selbst auch eingeführt hat.

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 er hat ja nicht 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.³²

Unterwirft sich der Abgemahnte unter solch eine weit gefasste Verletzungsform, so ist grundsätzlich ein wirk-

samer 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.³³

Umgekehrt soll nach Ansicht des OLG Köln³⁴ der nicht-gewerbliche 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 des abmahnenden 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.

7.5 Die Vertragsstrafeverpflichtung

Üblicherweise als zweite Verpflichtung enthält die vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung das Versprechen, im Fall eines Verstoßes gegen die Unterlassungserklärung eine bestimmte Vertragsstrafe zu bezahlen. Ohne eine solche Verpflichtung wird die Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt. Wer sich also nicht zur Bezahlung einer angemessenen Vertragsstrafe verpflichtet, muss mit einer gerichtlichen Maßnahme - Klage oder einstweilige Verfügung - rechnen.

³² vgl. BGH v. 3.4.2014 - I ZB 42/11 - Reichweite des Unterlassungsgebots, Rz. 13

³³ BGH v. 10.6.2009 - I ZR 37/07 - Unrichtige Aufsichtsbehörde

11 ³⁴ OLG Köln, Beschluss v. 20.5.2011 - 6 W 30/11

7.5.1 Ausnahme 1: Erstbegehungsgefahr

Etwas anderes gilt nur bei der sog. „Erstbegehungsgefahr“. Hier ist kein Vertragsstrafversprechen erforderlich. Die Erstbegehungsgefahr wird vielmehr schon dadurch ausgeräumt, dass der Abgemahnte erklärt, das beanstandete Verhalten zu unterlassen.³⁵

7.5.2 Ausnahme 2: Notarielle Unterlassungserklärung



Auch die notarielle Unterlassungserklärung wird ohne Vertragsstrafe abgegeben. Sie ist sozusagen ein Zwitterwesen zwischen Vertrag und gerichtlichem Titel und ist mit Vorsicht zu genießen.

7.6 „Verzicht auf den Fortsetzungszusammenhang“?

Immer wieder findet man in der vorformulierten Vertragsstrafezahlungsverpflichtung die Formulierung „unter Verzicht auf die Einrede 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 gefordert wird, ist dies ein Indiz für einen Rechtsmissbrauch.³⁶

7.7 Feste Vertragsstrafe oder „Hamburger Brauch“?

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. „modifiziertem Hamburger

Brauch“ gefordert: Für jeden Verstoß soll der Verletzer eine vom Gläubiger festzusetzende angemessene Vertragsstrafe 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.³⁷

Einmal abgegeben werden Unterlassungsverpflichtungen vom Abgemahnten gerne auch verdrängt oder vergessen. Verstöße nach Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung sind in der Praxis aber nicht selten.

■ 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. Auskunft, Rechnungslegung

8.1 Unselbständige (akzessorische) Auskunft als Schadensersatzvorbereitung

Die dritte vorformulierte Verpflichtung betrifft typischerweise die Auskunft des Verletzers. Dieser unselbständige Auskunftsanspruch dient der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs. Üblicherweise berechnet der Verletzte eines Immaterialgüterrechts (Markenrecht, Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz) seinen Schaden nach der Lizenzanalogie oder nach dem Verletzergewinn. 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.

³⁵ Vgl. BGH, Urteil vom 19.03.1992 - I ZR 166/90 - Ausländischer Inserent

³⁶ BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgerät; für systematisches Bestehen, auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu verzichten: BGH NJW 1993, 721 - Fortsetzungszusammenhang.

³⁷ BGH GRUR 1978, 192 - Hamburger Brauch

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.

8.2 Selbständiger Auskunftsanspruch

Bei der Verletzung von Schutzrechten (z.B. Marken, Geschmacksmuster/ Designs) und beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gibt es auch den selbständigen Auskunftsanspruch. Dieser soll es dem Verletzten ermöglichen, die Herkunft und die Vertriebswege zu verschließen. Der selbständige Auskunftsanspruch ist oft auch im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzbar. 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.

8.3 Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?

Grundsätzlich muss der Verletzte über alle beanstandeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung gibt es nicht mehr.³⁸

Die Auskünfte müssen so genau und vollständig sein, dass der Abmahner die Höhe des Schadens berechnen und die Richtigkeit der Rechnung nachprüfen kann.³⁹

Wer z.B. als Handelsvertreter eines Unternehmens Auskunft über ältere Bestellungen schuldet und auf Informationen zu diesen Bestellungen bei dem Unternehmen keinen Zugriff mehr hat, muss notfalls gegen das Unternehmen selbst auf Auskunft klagen.⁴⁰

Auskünfte, die für die Berechnung des in Frage kommenden Schadens unbrauchbar sind, müssen nicht erteilt werden.⁴¹ Darüber hinaus kann eine Verpflichtung zur Rechnungslegung⁴² bestehen, der nach „den Umständen des jeweiligen Falles“ einen verschiedenen Inhalt haben kann.⁴³

Wie detailliert der Abgemahnte Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall, insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des Abgemahnten. Der Abgemahnte muss grundsätzlich auch Rechnungen und sonstige übliche Unterlagen vorlegen über seine Einnahmen und Ausgaben, die die rechtsverletzenden Produkte betreffen. Ein reines Vertriebsunternehmen muss - anders als der Hersteller eines Plagiats - beispielsweise meistens keine Angaben zu den Herstellungskosten machen. Der Verletzte, der im gewerblichen Ausmaß fremde Schutzrechte verletzt, muss auch geeignete Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen vorlegen. Ein „gewerbliches Ausmaß“ wird bei einer Verletzung der gewerblichen Schutzrechte (Marken, sonstige Kennzeichen, Domains, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster und Patente) oft vorliegen. 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.⁴⁴

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

³⁸ BGH v. 19.7.2007 - I ZR 93/04 - Windsor Estate“ ; BGH v. 30.4.2009 - Elektronischer Zolltarif.

13 ³⁹ BGH v. 13.1962, I ZR 108/60 - Kreuzbodenventilsäcke II

⁴⁰ BGH v. 18.12.2008 - I ZB 68/08 - Auskunft über Tintenpatronen

⁴¹ BGH v. 12.2.1987, I ZR 70/85 - Vier-Streifen-Schuh

⁴² in § 259 BGB vorausgesetzt

⁴³ BGH a.a.O - Kreuzbodenventilsäcke II

⁴⁴ BGH v. BGH v. 6.10.2005, I ZR 322/02 - Noblesse, Rz. 14

8.4 Was passiert bei falscher Auskunft?

Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzer 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.

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

8.6 Berechnung des Schadensersatzes: Drei Schadensberechnungsmethoden

8.6.1 Verletzergewinn

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

8.6.2 Entgangener Gewinn

Der Verletzte kann auch den eigenen entgangenen Gewinn ersetzt verlangen. Das ist das, was ihm durch die Rechtsverletzung an Gewinn entgangen ist. Diese Berechnungsmethode kommt in der Praxis kaum vor, weil sich der durch die Rechtsverletzung konkret entgangene Gewinn meistens nicht beziffern lässt.

8.6.3 Lizenzanalogie

Die dritte Berechnungsmethode im Immaterialgüterrecht (Markenrecht, Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) und im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz ist schließlich 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 abgemahnten Verletzers zurückgreifen muss. Außerdem erfordert dieser Anspruch kein Verschulden des Abgemahnten (s.u.). Auch der unwissentliche Verletzer haftet nach dieser Berechnungsmethode auf Herausgabe der ersparten Lizenzzahlungen.

8.6.4 Bereicherungsanspruch

Wenn der Verletzte seinen Schaden nach der Lizenzanalogie berechnet, kann er vom abgemahnten Verletzer 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 Verletzer um die ersparten Lizenzgebühren.⁴⁵

9. Abmahnkosten: Rechtsanwaltsgebühren, Patentanwaltsgebühren

9.1 Kostenerstattung nur bei berechtigter Abmahnung

Die Rechtsanwaltskosten einer begründeten und berechtigten Abmahnung sind erstattungsfähig. Das heißt: Dem Abmahnenden muss gerade der geltend gemachte Anspruch zugestanden haben.⁴⁶ Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Empfänger der Abmahnung also Rechtsanwaltsgebühren bezahlen, längst jedoch nicht immer in der geforderten Höhe. Alleine mit Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung erkennt der

⁴⁵ BGH GRUR 2001, 1156 - Der grüne Punkt

⁴⁶ BGH v. 22.01.2009 - I ZR 139/07 - pcb

Abgemahnte aber weder automatisch den Unterlassungsanspruch, noch den Kostenerstattungsanspruch an.⁴⁷

9.2 Kostenerstattung nach unterschriebener Unterlassungserklärung

Wird die Unterlassungserklärung mit der Verpflichtung zur Erstattung der Anwaltskosten unterschrieben, lassen sich die Kosten leicht einklagen: Der Abmahnende muss im Prozess nur die unterschriebene Unterlassungserklärung mit der Verpflichtung zur Gebührenerstattung vorlegen. Darauf, ob die Abmahnung berechtigt war, kommt es dann nicht mehr an. Streicht der Empfänger der Abmahnung aber diese Verpflichtung, muss der Abmahnende die Gebühren einklagen. In diesem „kleinen Gebührenprozess“ muss der Abmahnende nun vortragen und eventuell beweisen, dass die Abmahnung berechtigt war. Bei einer Abmahnung im Markenrecht muss er also nun alles vortragen und beweisen, was er im Markenverletzungsprozess vortragen müsste (Marke, Kennzeichnungskraft, Verletzung der Marke, Aktivlegitimation, Passivlegitimation etc.).

Angesichts des im Vergleich zum ursprünglichen Gegenstandswert ausgesprochen geringen Streitwerts (gestritten wird ja nur noch um die Rechtsanwaltsgebühren, nicht mehr um den teuren Unterlassungsanspruch) werden sich viele Rechtsanwälte auf eine Verhandlung der Gebühren einlassen. Denn wirtschaftlich vernünftig lassen sich derartige Prozesse für den Abmahnenden oft nicht führen.

TIPP:

Die typischerweise vorformulierte Verpflichtung zur Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren oder Patentanwaltsgebühren sollte immer gestrichen werden. Aus einfachem Grund: Wird diese Verpflichtung nicht gestrichen, hat der Abgemahnte mit dem Abmahnenden einen Vertrag über die Erstattung der Anwaltsgebühren 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.

9.3 Kostenerstattung bei teilweise berechtigter Abmahnung

Abmahnkosten einer teilweise berechtigten Abmahnung sind nur teilweise zu ersetzen.

■ BEISPIEL⁴⁸

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.

9.4 Kostenerstattung bei Erstbegehungsgefahr

Bei der sog. Erstbegehungsgefahr müssen unter Umständen keine Abmahnggebühren 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.⁴⁹

9.5 Keine Abmahnkostenerstattung bei Eigenabmahnung und Selbstauftrag

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.⁵⁰

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.⁵¹

⁴⁸ Nach BGH v. 19.03.2014 - I ZR 185/12 - Geld-Zurück-Garantie III, Rz. 16

⁴⁹ OLG Hamburg v. 4.2.2009 - 5 U 167/07 - Mettenden

⁵⁰ OLG Frankfurt v. 10.01.2012 - 11 U 36/11

⁵¹ BGH v. 6.5.2004 - I ZR 2/03 - Selbstauftrag

9.6 Keine Abmahnkostenerstattung trotz berechtigter Abmahnung bei groben inhaltlichen Mängeln

Trotz berechtigter Abmahnung gibt es Fälle, in denen der Abmahnende dennoch keinen Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten hat. Das ist der Fall, wenn die Abmahnung grob mangelhaft ist. Um ihren Zweck zu erfüllen, muss in einer Abmahnung die begangene rechtsverletzende Handlung genau angegeben und der darin erblickte Verstoß so klar angegeben sein, dass der Abgemahnte erkennen kann, was ihm vorgeworfen wird und er eine wirksame Unterlassungserklärung abgeben kann. Insbesondere muss der Abmahnende auch die **Aktivlegitimation** ausreichend dargelegen. Abmahnungen, die diesen Mindestanforderungen nicht genügen, stellen eine völlig unbrauchbare Dienstleistung dar, für die eine Kostenerstattung nicht gefordert werden kann.⁵²

■ BEISPIEL

Eine Abmahnung wegen Verletzung eines urheberrechtlich geschützten Fotos wird damit begründet, der Abgemahnte habe „in unzulässigerweise Weise für kommerzielle Zwecke ein urheberrechtlich geschütztes Lichtbild meines Mandanten“ benutzt. Der Abgemahnte fragt nach, wie der urheberrechtliche Schutz denn bestätigt werden könne. Er bittet um Übersendung einer entsprechenden Bestätigung, ohne eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Der Abmahnende erhebt Klage. Der Abgemahnte erkennt die Klage sofort an und beantragt, dem Abmahnenden die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Das OLG Frankfurt tat das auch.⁵³ Die Begründung: Der abmahnende Kläger hätte vor Klageerhebung seine Rechtsinhaberschaft darlegen müssen.

9.7 Keine Kostenerstattung bei weiteren Abmahnungen mit demselben Ziel

Auch wer mehrere Abmahnungen an mehrere Gegner versendet, kann unter Umständen dennoch nur einmal eine Gebühr verlangen, wenn es sich gebührenrechtlich um eine dieselbe Angelegenheit handelt.⁵⁴ 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.⁵⁵

9.8 Kostenerstattung bei eigener Rechtsabteilung

Der Abmahnende kann grundsätzlich auch dann Erstattung von Anwaltsgebühren verlangen, wenn er eine eigene Rechtsabteilung hat.⁵⁶

9.9 Abmahnkostenerstattung bei Abmahnungen durch Verbände

Wettbewerbsverbände (z.B. die Wettbewerbszentrale) können ihre (vergleichsweise geringen) Kostenpauschalen aber auch dann in voller Höhe geltend machen, wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist.⁵⁷

Fachverbände (z.B. eine Taxivereinigung) hingegen, die nach ihrer Satzung Wettbewerbsverstöße verfolgen, können Kosten eines eingeschalteten Rechtsanwalts nicht erstattet verlangen. Das gilt auch dann, wenn der Fachverband nur ausnahmsweise Wettbewerbsverstöße verfolgt und kein eigenes juristisch geschultes Personal hat.⁵⁸

9.10 Höhe der erstattungsfähigen Gebühren

9.10.1 Abhängig vom angesetzten Gegenstandswert

Streit gibt es immer wieder über die Höhe der zu erstattenden Gebühren. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Der Gegenstandswert, der angesetzte Gebührensatz 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 (meist teuersten) Unterlassungsanspruch. Die meistens günstigeren Folgeansprüche (Auskunft, Schadenersatzfeststellung, Vernichtung) werden nur mit einem Bruchteil des Unterlassungsanspruchs angesetzt. Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten wiederum erhöht den Gegenstandswert gar nicht.

9.10.2 Gegenstandswerte im Wettbewerbsrecht

Im Wettbewerbsrecht sind Gegenstandswerte ab

⁵² OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.11.2011 - I-20 W 132/11

⁵³ OLG Frankfurt am Main v. 28.08.2017 - 11 W 16/17 - Sofortiges Anerkenntnis nach vorangegangener Abmahnung

⁵⁴ § 15 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG

⁵⁵ vgl. BGH v. 19.10.2010 - VI ZR 237/09

⁵⁶ BGH NJW 2008, 2651 - Abmahnkostenersatz

⁵⁷ BGH v. 10.12.2009 - Az. I ZR 149/09 - Sondernewsletter

⁵⁸ BGH v. 06.04.2017 - I ZR 33/16 - Anwaltsabmahnung II

€ 25.000,00 die Regel. Geringere Gegenstandswerte wird man nur bei kleineren Unternehmen ansetzen. Größere Gegenstandswerte als € 150.000,00 wird man nur bei sehr großen Unternehmen annehmen.

9.10.3 Gegenstandswerte im Markenrecht und Geschmacksmusterrecht bzw. Designrecht

Als Gegenstandswerte im Markenrecht und sonstigen Kennzeichenrecht kommen Beträge unter € 50.000,00 selten vor. Hier sind unter Umständen bei großen Unternehmen und bekannten Marke auch Gegenstandswerte über € 1.000.000,00 angemessen. Ähnliches gilt für das Geschmacksmusterrecht bzw. Designrecht.

9.10.4 Der Gebührensatz - Grundsatz: 1,3-Gebühr

Der Gebührensatz für die anzusetzende Geschäftsgebühr beträgt oft nur 1,3.⁵⁹ Auch in **Marken- und Kennzeichenstreitigkeiten** kann oft nur eine 1,3-Gebühr verlangt werden.⁶⁰

Eine Erhöhung darüber hinaus, etwa auf eine 1,5- oder eine 2,0-Gebühr, ist nur dann möglich, wenn die Tätigkeit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig war.⁶¹ Angelegenheiten **im Designrecht bzw. Geschmacksmusterrecht** und im **Gebrauchsmusterrecht** sind aber nicht per se besonders umfangreich oder schwierig.⁶² Wer hier eine höhere, als die 1,3-Geschäftsgebühr fordert, muss den besonderen Umfang oder die besondere Schwierigkeit begründen.

Bei umfangreichen oder schwierigeren Fällen, etwa bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Verletzungszeitraum, der Vielzahl von Verletzungshandlungen und dem Fehlen gefestigter Lizenzsätze, kann unter Umständen auch eine 2,0-Gebühr angemessen sein.⁶³

9.11 Umsatzsteuer

Abmahnkosten sind immer mit Mehrwertsteuer zu berechnen und zwar unabhängig davon, ob der Abmahnenden Vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Zahlungen aufgrund einer Abmahnung sind umsatzsteuerrechtlich stets als Entgelt im Rahmen eines steuerbaren Leistungsaustauschs zu qualifizieren.⁶⁴

TIPP:

Der Abgemahnte sollte den zu erstattenden Betrag erst überweisen, wenn der Abmahnende eine Rechnung hierüber ausstellt, die den umsatzsteuerrechtlichen Anforderungen genügt.

9.12 Zusätzliche Patentanwaltskosten

In Abmahnungen im Markenrecht, Design- oder Geschmacksmusterrecht, Gebrauchsmusterrecht, Patentrecht und manchmal auch im Wettbewerbsrecht werden nicht selten Patentanwälte hinzugezogen. Das verdoppelt die Höhe der mit der Abmahnung beanspruchten Anwaltsgebühren.

Kosten eines hinzugezogenen Patentanwalts sind nur dann zu erstatten, wenn dies erforderlich war. In gerichtlichen Verfahren wiederum müssen im Markenrecht, Designrecht bzw. Geschmacksmusterrecht und Patentrecht die zusätzlichen Patentanwaltskosten immer erstattet werden.

Musste also z.B. der Verletzte für eine Abmahnung zunächst einen Patentanwalt mit einer Recherche zum Registerstand oder zur Benutzung des Schutzrechts beauftragen, so sind diese Kosten auch vom Verletzer zu erstatten⁶⁵ und zwar auch im Wettbewerbsrecht⁶⁶. 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.⁶⁷ Ebenso wenig 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 eines Anwalts erstattungsfähig.⁶⁸

9.13 Rechtsschutzversicherungen

Rechtsschutzversicherungen gewähren in den allermeisten Fällen für Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz keine Deckung. Diese Rechtsgebiete sind in den üblichen Versicherungsbedingungen vom Versicherungsschutz ausgenommen. Spezielle Rechtsschutzversicherungen, die diese Risiken abdecken, sind teuer.

⁵⁹ BGH v. 11.7.2012 - VIII ZR 323/11

⁶⁰ vgl. OLG Frankfurt v. 8.11.2012 - 6 U 208/11; LG Düsseldorf v. 27.11.2013 - 2a O 42/13

⁶¹ BGH v. 11.7.2012 - VIII ZR 323/11

⁶² BGH v. 13.11.2013 - X ZR 171/12 - Einkaufskühltasche

⁶³ BGH v. 29.07.2009 - I ZR 169/07 - BTK, Rz. 51

⁶⁴ BFH v. 21.12.2016 - XI R 27/14

⁶⁵ BGH v. 24.02.2011 - I ZR 181/09 - Kosten eines Patentanwalts II

⁶⁶ OLG Frankfurt v. 12.10.2010 - 6 W 132/10

⁶⁷ BGH v. 10.05.2012 - I ZR 70/11 - Kosten des Patentanwalts IV

⁶⁸ OLG Frankfurt v. 05.01.2012 - 6 U 107/10 - Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung

10. Einschätzung der Abmahnung: Berechtig, zweifelhaft, unberechtig, rechtsmissbräuchlich?

Wie man auf eine Abmahnung im Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Design- und Geschmacksmusterrecht, Internetrecht oder Urheberrecht am besten reagiert, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Abmahnung berechtigt ist oder nicht oder gar rechtsmissbräuchlich ist.

10.1 Zweifelhafte Abmahnungen

Manch einer Abmahnung sieht man schnell an, dass die geltend gemachten Ansprüche zweifelhaft sind. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Es gibt **Indizien** hierfür:

- Der Abmahnenden hat kein vernünftiges wirtschaftliches Interesse an der Abmahnung, etwa weil sein Geschäft derart klein und unbedeutend ist, dass auch ein Erfolg der Abmahnung in 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 Freundes- oder Bekanntenkreis stammt. Hier lohnt sich immer auch ein genauer Blick auf die rechtlichen Ausführungen in der Abmahnung und die vorformulierte **strafbewehrte Unterlassungserklärung**.
- Der behauptete Sachverhalt ist unpräzise dargestellt oder er passt nicht zum Geschäft des Abgemahnerten. 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 Textbausteine einer Massenabmahnung. Der Sachverhalt passt dann häufig ebenso wenig zur Abmahnung wie die behaupteten Ansprüche.
- Die zitierten Gerichtsentscheidungen sind nur solche aus erster Instanz, stammen also meistens von Landgerichten. Hier gibt es entweder noch keine gefestigte obergerichtliche 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 meist 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 sofort die Klage oder den Verfügungsantrag bei Gericht einreichen lassen. Umso mehr, wenn ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gewählt werden soll. Alles andere würde nur kostbare Zeit kosten.

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

10.2 Typische Zweifelsfälle in den einzelnen Rechtsgebieten

Zu beurteilen, ob der in der Abmahnung erhobene Vorwurf rechtlich zutrifft oder nicht, wird ohne nähere 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.

10.2.1 Typische Zweifelsfälle im Wettbewerbsrecht
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, eine sog. „Marktverhaltensregel“ handelt.

■ **WEITERE INFORMATIONEN:** Hier finden Sie eine [Liste von Marktverhaltensregeln](#)

Auch [Werbung mit Gewinnspielen](#) wird regelmäßig abgemahnt. Das [Abwerben von Kunden](#) oder das [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. Bei der Werbung mit Preisen wird oft beanstandet, dass bestimmte Informationen nicht angegeben werden.

Dauerbrenner, besonders nach Gesetzesänderungen, sind immer angeblich fehlerhafte Widerrufsbelehrungen und fehlende oder falsche Informationen vor Abschluss des Bestellprozesses. Derartige Verstöße werden besonders gerne von Abmahnanwälten abgemahnt, weil sie so einfach aufzufinden sind.

10.2.2 Typische Zweifelsfälle im Markenrecht

Häufig wird hier übersehen, dass Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung stets die „markenmäßige Benutzung“ des beanstandeten Zeichens ist.

Oft bereitet auch das nach dem „Erschöpfungsgrundsatz“ zulässige Weiterverkaufen von Markenware und die Werbung hierfür Schwierigkeiten. Gleiches gilt für die Verwechslungsgefahr. Besonders schwer ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen, wenn sich auf beiden Seiten Kombinationszeichen gegenüberstehen. Das sind zusammengesetzte Marken oder andere Zeichen, die aus mehreren Wort- oder Bildbestandteilen bestehen. Manchmal ist hier auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte (Waren oder Dienstleistungen) schwer zu beurteilen, beispielsweise wenn die Marke für eine Dienstleistung geschützt ist, sie aber auf einer Ware benutzt wird. Dass eine Wortbildmarke eingetragen wurde, heißt noch längst nicht, dass auch der Wortbestandteil isoliert schutzfähig ist. Häufig wird daher auch die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils einer Wortbildmarke falsch eingeschätzt. Auch bei Markenverletzungen durch die Nutzung von AdWords kommt es darauf an, wo (in der AdWords-Anzeige? In der angezeigten URL?) und wie (als Keyword?) die angeblich markenrechtsverletzende Bezeichnung benutzt wurde.

10.2.3 Typische Zweifelsfälle im Domainrecht

Bei Rechtsverletzungen durch **„Domains“** ist genau zu prüfen, welches Recht durch Nutzung einer Domain verletzt sein soll. In Betracht kommen hier ein Unter-

nehmenskennzeichen oder - bei nicht konnektierten Domains - ein Namensrecht.

10.2.4 Typische Zweifelsfälle im Geschmacksmusterrecht/Designrecht

Geht der Abmahnende aus einem eingetragenen Design, einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor, sind immer die Neuheit und die Eigenart zu prüfen.

Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist außerdem manchmal zweifelhaft, ob der Abmahnenden auch tatsächlich Inhaber des Schutzrechts ist oder dessen Rechtsnachfolger. Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es nämlich keine gesetzliche Vermutung hierfür. Vielmehr muss der Kläger behaupten und gegebenenfalls beweisen, dass er das Design entworfen hat oder als Arbeitgeber des Designers aktivlegitimiert ist.⁶⁹

11. Reaktionsmöglichkeiten auf eine Abmahnung

Wer eine Abmahnung erhalten hat, sollte hierauf reagieren. Nur selten lässt sich eine Abmahnung „aussitzen“. Es gibt aber auch Möglichkeiten, zum Gegenangriff überzugehen. Diese sollten gut überlegt sein.

11.1 Ignorieren einer berechtigten Abmahnung

Eine berechtigte Abmahnung zu ignorieren und es auf eine Klage oder eine einstweilige Verfügung ankommen zu lassen, ist oft nicht ratsam. Manchmal ist das aber nicht der schlechteste Weg. Besonders in sehr wettbewerbsintensiven Branchen geschieht es regelmäßig, dass der Abmahnende den Gegner anschließend mit ständigen Vertragsstrafklagen 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. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht) 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 ist

⁶⁹ Vgl. BGH v. 13.12.2012, I ZR 23/12 – Bolerojäckchen

ungleich niedriger als aus einem Vertragsstrafeversprechen vorzugehen. Denn in der Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungsurteil verhängt das Gericht ein Ordnungsgeld. Dieses erhält aber nicht der Abmahnende, sondern der Staat.

Und auch die Rechtsanwaltsgebühren für eine Zwangsvollstreckung betragen lediglich einen Bruchteil der Gebühren eines Vertragsstrafprozesses. Aber Vorsicht: Auch die durch das Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren festgesetzten Ordnungsgelder steigen von Verstoß zu Verstoß an.

11.2 Reaktion auf berechtigte Abmahnung

Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Empfänger der Abmahnung die Rechtsanwaltsgebühren bezahlen. Berechtigt ist eine Abmahnung, wenn ihr ein Unterlassungsanspruch zu Grunde liegt und wenn sie dem Schuldner einen Weg weist, den Gläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen.⁷⁰

Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine modifizierte 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. Auch ohne eine solche Formulierung erklärt der Abgemahnte aber nicht notwendigerweise, dass er den Anspruch anerkennt.⁷¹

11.3 Reaktion auf unberechtigte Abmahnung

Wer eine unberechtigte Abmahnung erhält, hat mehrere Optionen: Er kann eine negative Feststellungsklage erheben, eine Gegenabmahnung aussprechen, bei Gericht eine Schutzschrift hinterlegen oder die Abmahnung unter Umständen auch einfach ignorieren. Unter Umständen kann er auch Schadenersatz (z.B. für die eigenen Rechtsanwaltsgebühren) verlangen.

11.4 Negative Feststellungsklage

Als Reaktion auf eine unberechtigte Abmahnung kann

eine **negative Feststellungsklage** in Betracht kommen. 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.

Wer eine negative Feststellungsklage erhebt, sollte sich aber absolut sicher sein, dass die erhobenen Ansprüche tatsächlich nicht bestehen. Manche Gerichte sehen derartige Prozesse nicht gern, weil hier oft der Rachedanke im Vordergrund steht und der Gewinner am Ende des Prozesses außer einem Stück Papier nichts gewinnt.

11.5 Gegenabmahnung

11.5.1 Gegenabmahnung als Abwehr einer unberechtigten Abmahnung

Mit einer „Gegenabmahnung“, d.h. einem Schreiben zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung, kann man den Abmahnenden auffordern, zu erklären, dass der in einer Abmahnung behauptete Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage aber nicht nötig.

11.5.2 Kosten einer Gegenabmahnung zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung

Manche Gerichte halten die Kosten für eine Gegenabmahnung zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung für erstattungsfähig.⁷²

Der BGH ist zurückhaltender. Er bejaht eine Gebührenerstattung nur dann, 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.⁷³

11.5.3 Gegenabmahnung als „Retourkutsche“

Gelegentlich wird von Anwälten empfohlen, den Absender einer Abmahnung selbst auf ein rechtsverletzendes Verhalten zu untersuchen, etwa indem man dessen

⁷⁰ BGH GRUR 2010, 1120 - Vollmachtsvorlage; vgl. auch BGH, GRUR 2009, 502 Rdnr. 11 - pcb; GRUR 2010, 354 Rdnr. 8 - Kräutertee

⁷¹ BGH, Urt. v. 24. 9. 2013 - I ZR 219/12 - Medizinische Fußpflege

⁷² z.B. OLG München, Beschluss vom 8. Januar 2008 - Az. 29 W 2738/07 für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Hamburg v. 22.11.2016 - 312 O

128/16 - Spring Break, für unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Köln v. 07.02.2017 - 31 O 308/15 für unberechtigte Abmahnung wegen

fehlender markenmäßiger Benutzung

⁷³ BGH MMR 2004, 667 - Gegenabmahnung

Website „flöht“. Eine anschließende Gegenabmahnung als „Retourkutsche“, um anschließend mit den Kostenersatzansprüchen aufrechnen zu können, halten allerdings manche Gerichte für rechtsmissbräuchlich.⁷⁴ Der BGH hält eine „Retourkutsche“ aber nicht per se für rechtsmissbräuchlich.⁷⁵

11.6 Schutzschrift hinterlegen

Der zu Unrecht Abgemahnte kann auch bei dem voraussichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht eine Schutzschrift hinterlegen. Sie verhindert, dass eine **einstweilige Verfügung** ohne mündliche Verhandlung erlassen wird. Erlässt nämlich das Gericht ohne mündliche Verhandlung eine Beschlussverfügung, ist der künftige Weg des Verfahrens oft schon vorgezeichnet. Schließlich entscheiden hierüber die Richter der bereits erlassenen (und trotz Widerspruchs gegen die einstweilige Verfügung wirksamen!) Beschlussverfügung.

11.7 Unberechtigte Abnehmerverwarnung

11.7.1 Der Schutz vor Abmahnungen der eigenen Kunden

Unberechtigte Abmahnungen können einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb⁷⁶ darstellen und zwar desjenigen, der den Empfänger der Abmahnung beliefert hat. Derjenige, dessen Abnehmer unberechtigt abgemahnt werden, kann dann dem Abmahnenden gerichtlich verbieten lassen, angebliche Rechte gegen den Abnehmer geltend zu machen („unberechtigte Abnehmerverwarnung“)⁷⁷

■ BEISPIEL

Das Landgericht Düsseldorf hat mit **Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16** - dem Inhaber der Marke „SAM“ verboten, Abnehmer des Klägers wegen angeblicher Verletzung der Marke „SAM“ in einer bestimmten Art und Weise abzumahnern

11.7.2 Schadenersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen

Einen Schadenersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (d.h. Abmahnungen wegen angeblicher aber tatsächlich nicht bestehender Verletzung von Marken,

Geschmacksmustern, Designs, Patenten) gewähren die Gerichte nur in den Fällen, in denen eindeutig eine Rechtsverletzung **nicht** vorliegt.⁷⁸ Nur dann kann man von einem Verschulden des Abmahnenden ausgehen. Wenn erhebliche Fragen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung allerdings noch gar nicht geklärt sind, scheiden Schadenersatzansprüche wegen unberechtigter Abmahnungen aus.⁷⁹

12. Rechtsmissbrauch

12.1 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) rechtsmissbräuchlich.⁸⁰ Ebenso missbräuchlich ist im Wettbewerbsrecht eine Abmahnung in der überwiegenden Absicht, den Abgemahnten zu schädigen. Rechtsmissbräuchlich sind auch sonstige „sachfremde Motive“.

Der Missbrauchseinwand gilt zwar auch im Markenrecht beispielsweise in Fällen unzulässiger Rechtsausübung⁸¹ oder wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst provoziert.⁸² 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 Kostenersatzanspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann, lässt den Unterlassungsanspruch aber unberührt.⁸³

12.2 Folgen des Rechtsmissbrauchs

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.⁸⁴ 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

⁷⁴ z.B. LG München I, BeckRS 2008, 10678

⁷⁵ BGH, Urt. v. 31.5.2012 – I ZR 45/11 – Missbräuchliche Vertragsstrafe

⁷⁶ §§ 1004, 823 I BGB

⁷⁷ z.B. BGH v. 19.01.2006 – I ZR 217/03 – Unbegründete Abnehmerverwarnung

⁷⁸ z.B. **LG Düsseldorf, Urteil v. 20.12.2017 – 2a O 248/16**

⁷⁹ vgl. etwa LG Düsseldorf v. 13.08.2015 – 14c O 98/13 – Zentrierstift

⁸⁰ § 8 IV UWG

⁸¹ OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 – Hot Chili

⁸² OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10 – Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Markenverletzung bei Amazon

⁸³ BGH v. 31.5.2012 – I ZR 106/10 – Ferienluxuswohnung

⁸⁴ BGH GRUR 2002, 357 – Missbräuchliche Mehrfachabmahnung

(nicht ausschließlich!) aus Gebühreninteressen oder in Schädigungsabsicht abgemahnt hat.

Ein Rechtsmissbrauch ist für den Abgemahnten aber oft kaum oder gar nicht zu beweisen. Denn der Abgemahnte wird meistens die Gebührenvereinbarungen zwischen dem Gegner und seinem Rechtsanwalt nicht kennen. Über eine etwaige vereinbarte Gebührenteilung wird ebenso wenig wissen wie über eine unzulässige erfolgsabhängige Vergütung.

12.3 Rechtsmissbräuchlich abmahnende eBay-Händler

Klassische Fälle des Rechtsmissbrauchs sind eBay-Händler, die außer Ihrem eBay-Konto nichts vorzuweisen haben.

■ BEISPIELE

- Ein eBay-Händler unterhält außer seinen eBay-Angeboten keinen eigenen Onlineshop und auch kein Ladengeschäft. Er weist in seinen eBay-Angeboten selbst darauf hin, dass er der **Kleinunternehmerregelung** des § 19 Abs. 1 UstG unterfällt. Seine eBay-Umsätze vom 01.01. bis zum 14.05.2014 betragen ganze € 1.714,93. Er lässt drei anwaltliche Abmahnungen im Monat versenden, insgesamt mindestens 15 Abmahnungen.⁸⁵
- Ein eBay-Händler lässt durch einen Anwalt, der gleichzeitig sein Onkel ist, umfangreich abmahnen, generiert aber nur monatliche Umsätze von maximal € 200,00.⁸⁶

12.4 Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen

Die Rechtsprechung hat Indizien entwickelt, die für einen Rechtsmissbrauch sprechen:

- **Verschweigen einer Reaktion des Abgemahnten:** Wer versucht, den Erlass einer **einstweiligen Verfügung** zu erschleichen, indem er eine Reaktion des Abgemahnten auf die Abmahnung verschweigt, kann rechtsmissbräuchlich handeln.⁸⁷
- **Unverhältnis zwischen finanziellem Abmahnrisiko**

und eigener finanzieller Situation⁸⁸ - Hier: **Bonitätsindex von 600 und 50 Abmahnungen**

- **Missbräuchliche Mehrfachverfolgung:** Hier gehen entweder mehrere Verletzte, vertreten von demselben Rechtsanwalt, konzertiert gegen einen Verletzer vor⁸⁹ oder ein Verletzter geht gegen mehrere Verletzer unabhängig voneinander vor und fordert von jedem jeweils die vollen Gebühren, obwohl er diese gebührensparend als Streitgenossenschaft hätte in Anspruch nehmen können.⁹⁰
- **Missverhältnis zwischen Umfang des Geschäftsbetriebs und Anzahl der Abmahnungen**⁹¹
- **Systematisches Fordern eines pauschalen Schadensersatzes**⁹²
- **Missbrauch des fliegenden Gerichtsstands:** Systematisches Verklagen an entfernten Gerichtsständen, zu denen keine der Parteien einen Bezug hat.⁹³ 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 wird.⁹⁴
- **Zahlreiche Abmahnungen:** Einige Gerichte nehmen inzwischen schon allein deswegen einen Rechtsmissbrauch an, weil der Abmahner viele Abmahnungen versendet hat.⁹⁵ Anderer Ansicht sind die Kammern für Handelssachen des LG München I.⁹⁶ 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.⁹⁷
- **Stark überhöhte Gegenstandswerte:** Bei Verstößen von unterdurchschnittlichem Gewicht (nach Ansicht des OLG Hamm: Informationspflichten im Rahmen der Widerrufsbelehrung werden verletzt, Garantiebedingungen 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.⁹⁸

⁸⁵ OLG Düsseldorf v. 24.03.2015, I-20 U 187/14 - Warmwasserland

⁸⁶ OLG Hamm, Urteil vom 24.3.2009 - 4 U 211/08 - Rechtsmissbräuchliche Abmahnung eines eBay-Shops

⁸⁷ OLG München v. 8.7.2017 - 29 U 1210/17

⁸⁸ LG Hamburg v. 07.02.2017 - 312 O 144/16

⁸⁹ wie in BGH, Urteil vom 17. 1. 2002 - I ZR 241/99 - Missbräuchliche Mehrfachabmahnung

⁹⁰ BGH v. 17. 11. 2005 - I ZR 300/02 - MEGA SALE

⁹¹ OLG Hamm v. 19.05.2009 - 4 U 23/09 - Rechtsmissbräuchliche Abmahnungstätigkeit

⁹² OLG Hamm v. 19.05.2009 - 4 U 23/09 - Rechtsmissbräuchliche Abmahnungstätigkeit

⁹³ OLG Hamm v. 19.05.2009 - 4 U 23/09 - Rechtsmissbräuchliche Abmahnungstätigkeit

KG v. 25.01.2008 - 5 W 371/07 - Missbräuchliche Gerichtsstandswahl im Lauterkeitsrecht; OLG Brandenburg v. 29.6.2009 - 6 W 100/09, Rn.10

⁹⁴ OLG Hamm, Urteil vom 29.06.2010 - 4 U 24/10 - Missbräuchliches Vorgehen; vgl. auch LG Braunschweig GRUR-RR 2008, 214.

⁹⁵ LG Braunschweig GRUR-RR 2008, 214; LG München I 33. Zivilkammer = GRUR-RR 2006, 416 - Media-Märkte.

⁹⁶ GRUR-RR 2006, 418 - Preissuchmaschine

⁹⁷ OLG Frankfurt, GRUR-RR 2007, 56 - Sprechender Link

⁹⁸ OLG Hamm, Urteil vom 29.06.2010 - 4 U 24/10 - Missbräuchliches Vorgehen

- **Unzulässige Gebührenabsprachen** zwischen Abmahnendem und seinem Anwalt: Erfolgsabhängige Vergütung des Rechtsanwalts oder Beteiligung des Mandanten an von dem Abgemahnten erhaltenen Gebühren oder Vertragsstrafen⁹⁹
- **Verwandtschaft** zwischen Anwalt und Mandant¹⁰⁰
- Die Gebühren werden besonders nachdrücklich gefordert. Beispielsweise wird die Klausel über die **Gebührenerstattung durch Fettdruck** hervorgehoben oder die Gebühren werden mit besonders kurzer Frist gefordert¹⁰¹
- Die Vertragsstrafe wird **verschuldensunabhängig** oder unter **Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs** gefordert.¹⁰²

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. Grundsätzlich kann schon das Aussprechen einer einzigen Abmahnung rechtsmissbräuchlich sein.¹⁰³

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

13. Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung - die Folgen

13.1 Unveränderte Abgabe

Wenn die strafbewehrte Unterlassungserklärung unverändert abgegeben wird, entfällt die durch den Rechts-

verstoß vermutete **Wiederholungsgefahr**. Es wird ein Unterlassungsvertrag geschlossen durch Rücksendung der unveränderten vorformulierten Unterlassungserklärung. Eine Annahmeerklärung des Abmahnenden ist nicht erforderlich.

13.2 Die „modifizierte Unterlassungserklärung“

Auch bei Abgabe einer veränderten („modifizierten“) Unterlassungserklärung geht die Wiederholungsgefahr 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 ohne Einhaltung einer Frist jederzeit tun.¹⁰⁴ Manche vergessen aber die Annahmeerklärung. Fehlt die Annahmeerklärung, geht zwar die Wiederholungsgefahr unter. Es kommt aber kein Unterlassungsvertrag zu Stande. Die Folge: Der Abmahnende würde eine Unterlassungsklage wegen Wegfalls der Wiederholungsgefahr verlieren. Denn ob eine Unterlassungserklärung angenommen wird, ist für den Wegfall der Wiederholungsgefahr irrelevant.¹⁰⁵ Bei einem erneuten Verstoß kann er aber keine Vertragsstrafe fordern.

Das in der Zusendung einer vorformulierten Unterlassungserklärung liegende Angebot auf Abschluss eines Unterlassungsvertrags ist in der Regel nicht befristet.¹⁰⁶ Es muss damit vom Absender der Abmahnung nicht unverzüglich angenommen werden, sondern kann jederzeit angenommen werden.

Eine Ausnahme gilt für die sog. „aufgedrängte Drittunterwerfung“: Hier gibt der Abgemahnte die Unterlassungserklärung nicht gegenüber dem Abmahner ab, sondern gegenüber einem Dritten, etwa einem Wettbewerbsverband. Hier muss der Empfänger der unverlangten Unterlassungserklärung diese ausdrücklich annehmen, damit die Wiederholungsgefahr beseitigt wird.¹⁰⁷

Als Abänderung gilt beispielsweise die Herabsetzung einer zu hohen Vertragsstrafe auf ein angemessenes Maß. Angemessen ist bei erheblichen Verstößen oft eine Vertragsstrafe von € 5.001,00. Dieser Betrag wird deswegen gerne genommen, weil früher die Landgerichte sich gele-

⁹⁹ KG Berlin, MMR 2008, 742; KG Berlin BeckRS 2010, 19475

¹⁰⁰ OLG Hamm, Urteil vom 24.3.2009 - 4 U 211/08 - Rechtsmissbräuchliche Abmahnung eines eBay-Shops

¹⁰¹ OLG Hamm, Urteil vom 29.06.2010 - 4 U 24/10 - Missbräuchliches Vorgehen

¹⁰² BGH: Urteil vom 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgeräte

¹⁰³ BGH, Urteil vom 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgeräte; LG Hamburg v. 07.02.2017 - 312 O 144/16

¹⁰⁴ BGH v. 17.9.2009 - I ZR 217/07 - Testfundstelle

¹⁰⁵ BGH a.a.O. - Testfundstelle

¹⁰⁶ BGH a.a.O. - Testfundstelle

¹⁰⁷ OLG Frankfurt v. 9.10.2008 - 6 U 128/08

gentlich für Vertragsstrafestreitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz bis zu einem Betrag von € 5.000,00 für unzuständig erklärt hatten. Die Amtsgerichte wiederum haben in diesen Fällen oft keine Erfahrung. Den meisten Gerichten ist aber inzwischen klar, dass für Vertragsstrafestreitigkeiten unabhängig vom Streitwert die Spezialkammern der Landgerichte zuständig sind.

Eine wesentliche Abänderung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ist auch das Versprechen einer Vertragsstrafe nach (modifiziertem) „Hamburger Brauch“, wenn eine feste Vertragsstrafe gefordert wurde.

13.3 Risiken bei Abgabe einer Modifizierten Unterlassungserklärung

Die Formulierung einer eigenen „modifizierten“ Unterlassungserklärung ist für den Abgemahnten eine nicht selten heikle Gratwanderung: Formuliert er zu eng, entfällt u.U. die Wiederholungsgefahr 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.¹⁰⁸

13.4 Strafbewehrte Unterlassungserklärungen mit Bedingungen

Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung muss eindeutig und hinreichend bestimmt sein und den ernstlichen Willen des Schuldners erkennen lassen, die betreffende Handlung nicht mehr zu begehen und daher durch ein angemessenes Vertragsstrafversprechen abgesichert sein. Sie muss außerdem den bestehenden gesetzlichen Unterlassungsanspruch nach Inhalt und Umfang voll abdecken und dementsprechend uneingeschränkt, unwiderruflich, unbedingt und grundsätzlich auch ohne die Angabe eines Endtermins abgegeben werden.¹⁰⁹

13.4.1 Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung einer „allgemein verbindlichen“ Klärung

Bisweilen werden Unterlassungserklärungen abgeben „unter der auflösenden Bedingung einer **allgemein verbindlichen**, d.h. auf Gesetz oder höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhenden **Klärung**“ des zu unterlassenden Verhaltens.

Eine solche Unterlassungserklärung ist nach Ansicht des OLG Frankfurt am Main zulässig und lässt die Wiederholungsgefahr entfallen.¹¹⁰

13.4.2 Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung einer „eindeutigen“ Klärung

Eine Unterlassungserklärung unter der auflösenden Bedingung „einer auf Gesetz oder höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhenden **eindeutigen Klärung**“ des zu unterlassenden Verhaltens lässt aber die **Wiederholungsgefahr** nicht entfallen. Denn es ist unsicher, ab wann genau die „eindeutige Klärung“ einer bestimmten Rechtsfrage in der Rechtsprechung angenommen werden kann.

13.4.3 Unterlassungserklärungen mit anderen Bedingungen

Andere Einschränkungen oder Bedingungen, als solche, die sich auf eine Änderung des Gesetzes oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung beziehen, vertragen sich grundsätzlich nicht mit dem Sinn und Zweck einer **strafbewehrten Unterlassungserklärung**, nämlich ohne gerichtliche Inanspruchnahme eine klare Grundlage für die Sanktion künftiger Verstöße zu haben. Unzulässig ist es daher, im Urheberrecht eine Unterlassungserklärung abzugeben unter der „**Potestativbedingung der Urheberschaft/Aktivlegitimation**“.¹¹³ Denn im Urheberrecht ist - anders als etwa bei der Verletzung einer eingetragenen Marke - die Aktivlegitimation oft nicht eindeutig zu klären. Außerdem sei unklar, was mit „Potestativbedingung“ gemeint sei.

13.5 Unterlassungsverpflichtung und „Kerngleiche Handlungen“

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

¹⁰⁸ vgl. LG Düsseldorf v. 7.6.2013 - 34 O 112/10

¹⁰⁹ BGH v. 12.1.2017 - I ZR 117/15 - YouTube-Werbekanal

¹¹⁰ OLG Frankfurt a. M. v. 04.05.2017 - 6 W 21/17 - Beseitigung der Wiederholungsgefahr durch Unterwerfungserklärung mit Vorbehalt

¹¹¹ OLG Hamburg, Urteil vom 22.01.2015 - 5 U 271/11 - partnership

¹¹² BGH Urteil v. 07.06.1982 - VIII ZR 139/81; BGH GRUR 1993, 677 - Bedingte Unterwerfung

¹¹³ siehe OLG Hamburg v. 16.10.2014 - 5 U 39/13

■ BEISPIEL

Eine Unterlassungserklärung wegen Verstoßes gegen die Buchpreisbindung, die sich ausdrücklich nur auf den konkreten Buchtitel bezieht, lässt die Wiederholungsgefahr nicht entfallen.¹¹⁴ Ebenso wenig lässt eine Unterlassungserklärung wegen Zusendung unverlangter Emailwerbung (Spam) die Wiederholungsgefahr entfallen, wenn sie ausdrücklich auf die betroffene Emailadresse beschränkt wurde.¹¹⁵

14. 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.¹¹⁶ 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.

15. Nach Zustandekommen des Unterlassungsvertrags: Aktive Handlungs- und Rückrufpflichten des Unterlassungsschuldners?

Einen Unterlassungsvertrag muss der abgemahnte Unterlassungsschuldner auch erfüllen. Bloßes Unterlassen im Sinne eines „Nichtwiedertuns“ reicht dabei nicht immer aus. Eine Unterlassungserklärung umfasst meistens auch die Pflicht, das betreffende Produkt zurückzurufen.¹¹⁷ Denn oft 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.¹¹⁸

Ebenso muss ein Möbelhersteller, der bereits Schrankelemente in den Vertrieb gegeben hatte, deren Vertrieb ihm verboten wurde, zurückrufen.¹¹⁹ 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.¹²⁰

16. Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung

16.1 Vertragsstrafe wird fällig

Verstößt der Abgemahnte schuldhaft gegen die Unterlassungsverpflichtung, wird die vereinbarte Vertragsstrafe fällig. Ein Verschulden des Abgemahnten wird dabei vermutet.¹²¹ 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 Vertragsstrafversprechen wieder untergeht. Es ist also eine neue Abmahnung mit erhöhter Vertragsstraforderung 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

¹¹⁴ OLG Frankfurt v. 31.5.2011 - 11 W 15/11

¹¹⁵ OLG Celle v. 15.5.2014 - 13 U 15/14 - Unterlassungserklärung bei unverlangter Emailwerbung

¹¹⁶ OLG Hamm v. 18.1.1994 - 4 U 125/93

¹¹⁷ BGH, Urt. v. 4.5.2017 - I ZR 208/15 - Luftentfeuchter

¹¹⁸ z. B. OLG Jena v. 16.6.2004 - 6 W 105/04 – Unterbindungspflichten des Unterlassungsschuldners

¹¹⁹ OLG Köln v. 12.3.2008 - 6 W 21/08 – Möbelhandel

¹²⁰ OLG Frankfurt - 11 U 19/09 – Umfang der Beseitigungspflicht

¹²¹ BGH v. 13.11.2013 - I ZR 77/12 - Vertragsstrafenklausel

Erfüllungsgehilfen des Vertragsstrafschuldners. Ob der neue Verstoß vom Vertragsstrafversprechen umfasst wird, ist durch Auslegung des Unterlassungsvertrags zu ermitteln. Dabei spielt besonders die bereits erwähnte „Kernbereichsrechtsprechung“ eine Rolle:

16.2 Der „Kernbereich“ einer Unterlassungspflicht

Besonders gerne unterschätzt wird vom Abgemahnten oft 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.¹²²

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 Unterlassungsschuldner.

■ BEISPIEL 1¹²³

Die abgemahnte Unterlassungsschuldnerin vertrieb ein „Zauberwaschmittel“, das angeblich Waschmittel spare. Sie gibt eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, wonach sie sich verpflichtet, *es [...] zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für „Zauberwaschkugeln für Waschmaschine und Geschirrspüler“ wie folgt zu werben:*

„Spart Waschmittel“

Auf der Website der Unterlassungsschuldnerin war eine Kundenbewertung zu lesen:

„Funktioniert wirklich! Durch das aufgebaute Magnetfeld verändert sich die Struktur des Wassers und es lagert sich weniger Kalk in der Wäsche, am

Geschirr und der Waschmaschine, Spülmaschine ab! Dadurch benötigt man auch eine geringere Waschmittelmenge und man spart Geld!“

Die Unterlassungsschuldnerin wurde zur Zahlung einer Vertragsstrafe verurteilt. Die Begründung: Auch eingestellte Kundenbewertungen seien Werbung.

■ BEISPIEL 2¹²⁴

Der abgemahnte Unterlassungsschuldner hatte auf dem Amazon-Marketplace Sonnenschirme angeboten, und dabei eine Weiterempfehlungsfunktion im eigenen Onlineshop benutzt, aufgrund derer Werbeemails versandt werden. Nach seiner Unterlassungserklärung verpflichtete er sich, es

„... zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr beim Vertrieb von Sonnenschirmen, im Internet zu Zwecken des Wettbewerbs, Waren und/oder Dienstleistungen mittels der Zurverfügungstellung einer Weiterempfehlungsfunktion zu bewerben, wenn wie auf der Plattform www.de [es folgte die Internetadresse des eigenen Onlineshops des Abgemahnten] geschehen“

Der Abgemahnte nutzte danach eine entsprechende Weiterempfehlungsfunktion auf dem Amazon-Marketplace. Dies war kein kerngleicher Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung. Denn zwischen den Weiterempfehlungsfunktionen in dem eigenen Onlineshop und der Weiterempfehlungsfunktion auf dem Amazon-Marketplace gab es erhebliche Unterschiede.

17. Kündigung und Beendigung des Unterlassungsvertrags

Die Beendigung eines Unterlassungsvertrags ist nur in Ausnahmefällen möglich. In Frage kommen praktisch nur zwei Fälle: Eine Kündigung wegen Änderung der Rechtslage oder (noch seltener) eine Anfechtung des Unterlassungsvertrags.

17.1 Außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrags aus wichtigem Grund

Nach der Rechtsprechung des BGH rechtfertigt der Wegfall des dem Unterlassungsvertrag zugrundeliegenden

¹²² BGH v. 9.11.1995 - I ZR 212/93 – Wegfall der Wiederholungsgefahr

¹²³ Nach OLG Köln, Urteil vom 24.05.2017 - 6 U 161/16 - Zauberwaschmittel

¹²⁴ Nach OLG Köln, Urteil vom 10.06.2016 - 6 U 143/15 - Weiterempfehlungsfunktion

den gesetzlichen Unterlassungsanspruchs die außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Unzumutbarkeit.¹²⁵ Hierfür gibt es zwei anerkannte Fallgruppen: Eine Gesetzesänderung und eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung:

17.1.1 Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Gesetzesänderung

Ein Unterlassungsvertrag kann gekündigt werden, wenn der Unterlassungsanspruch dem Gläubiger wegen einer Gesetzesänderung unzweifelhaft nicht mehr zusteht.¹²⁶

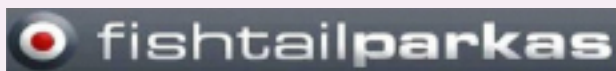
17.1.2 Kündigung wegen Änderung der Rechtsprechung

Einer Gesetzesänderung steht gleich, dass das dem Schuldner untersagte Verhalten auf Grund einer höchstrichterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig rechtmäßig ist.¹²⁷ Maßgeblich dafür ist, dass der Schuldner in einem solchen Fall die Zwangsvollstreckung aus einem entsprechenden gerichtlichen Titel im Wege einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO für unzulässig erklären lassen kann.¹²⁸

17.1.3 Irrtum über die Schutzfähigkeit eines Markenbestandteils mit Rechtsprechungsänderung vergleichbar?

Ist ein Irrtum über die Schutzfähigkeit eines Markenbestandteils mit einer Rechtsprechungsänderung vergleichbar?

■ DER FALL BGH „FISHTAILPARKAS“:



Der Benutzer der Bezeichnung „fishtailparka“ gibt gegenüber dem Inhaber der Wortbildmarke „fishtailparkas“ eine Unterlassungserklärung ab. Beide Parteien gehen davon aus, dass der Bildbestandteil für die Unterscheidungskraft irrelevant sei. Das DPMA ist in einem Löschungsverfahren für diese Marke aber anderer Ansicht: Der Wortbestandteil sei für Oberbekleidung beschreibend und erst der Bildbestandteil mache die Marke schutzfähig. Der Benutzer der Bezeichnung (Unterlassungsschuldner) erklärt daraufhin die außerordentliche Kündigung

des Unterlassungsvertrags. Er meint, das sei mit der Änderung eines Gesetzes oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung vergleichbar. Denn die Geschäftsgrundlage des Unterlassungsvertrags sei die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils der Marke gewesen.

Der BGH hat dem widersprochen: Da das DPMA die Marke nicht gelöscht habe, hätte bei einem gerichtlichen Titel eine Vollstreckungsabwehrklage auch keinen Erfolg gehabt. Dass das DPMA die Schutzfähigkeit der Markenbestandteile anders einschätze, als beide Parteien, sei Risiko des Unterlassungsschuldners und rechtfertige keine außerordentliche Kündigung.¹²⁹

17.2 Außerordentliche Kündigung wegen missbräuchlicher Vertragsstraforderung?

Oft wendet der Unterlassungsgläubiger ein, das Fördern der Vertragsstrafe sei rechtsmissbräuchlich. Der BGH stellt klar, dass der **Rechtsmissbrauch** schon im Zusammenhang mit der Abgabe der Unterlassungserklärung bestanden haben muss.¹³⁰ Spätere Vertragsstraforderungen sind daher für die Frage des Rechtsmissbrauchs irrelevant.

17.3 Kein Vertragsstrafanspruch wegen Rechtsmissbrauchs auch ohne Kündigung?

Der BGH hat bisher immer offengelassen, ob ein Rechtsmissbrauch einer **Vertragsstraforderung** auch ohne Kündigung des Unterlassungsvertrags entgegengehalten werden kann.¹³¹

Das KG Berlin hat dies tatsächlich bejaht. Das KG Berlin hatte Vertragsstrafansprüche aus einer auf Rechtsmissbrauch beruhenden Unterlassungserklärung auch ohne Kündigung des Unterlassungsvertrags verneint. Es hat dabei auch Umstände berücksichtigt, die erst nach Abgabe der Unterlassungserklärung zu Tage getreten sind, die aber Rückschlüsse zulassen auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten bei Abgabe der Unterlassungserklärung.¹³² Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Revision beim BGH ist anhängig.¹³³

¹²⁵ BGHZ 133, 316 [321] – Altunterwerfung I

¹²⁶ BGHZ 133, 316 – Altunterwerfung I; BGH, GRUR 2001, 85 [86] – Altunterwerfung IV

¹²⁷ BGHZ 181, 373, Rn. 17 ff. – Mescher weis

¹²⁸ BGH v. 8.5.2014 – I ZR 210/12 – fishtailparka

¹²⁹ BGH a.a.O. – fishtailparka

¹³⁰ BGH v. 31.05.2012 – I ZR 45/11 – Missbräuchliche Vertragsstrafe

¹³¹ BGH a.a.O. – Missbräuchliche Vertragsstrafe

¹³² KG Berlin v. 9.12.2016 – 5 U 163/15, 5 W 27/16 – Vorgeschobene Marktberreinigung II

¹³³ Az. I ZR 6/17

17.4 Auch ohne Kündigung möglich - Einwand unzulässiger Rechtsausübung wegen Gesetzesänderung

Auch ohne Kündigung kann einem vertraglichen Vertragsstrafeanspruch ausnahmsweise der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenstehen, wenn der Anspruch dem Gläubiger auf Grund einer erfolgten Gesetzesänderung unzweifelhaft, d.h. ohne weiteres erkennbar, nicht mehr zusteht.

■ BEISPIEL

Durch Inkrafttreten des geänderten UWG am 1.8.1994 wurde eingeführt, dass Verbände eine erhebliche Anzahl von Gewerbetreibenden auf demselben Markt haben müssen, wie der Unterlassungsschuldner. Wenn ein Verband diese Anzahl nicht hat und dadurch seine Aktivlegitimation für den gerügten Verstoß verliert, rechtfertigt dies den Einwand unzulässiger Rechtsausübung.¹³⁴

Auch wenn das Verhalten, das der Abgemahnte nach seiner Unterlassungserklärung zu unterlassen versprochen hat, wegen einer Gesetzesänderung erlaubt wird, kann der Abmahnende bei einem Verstoß aber dennoch nicht die Vertragsstrafe fordern. Auch ein solches Verhalten wäre eine unzulässige Rechtsausübung.¹³⁵

17.5 Anfechtung der Unterlassungserklärung wegen Irrtums oder arglistiger Täuschung

Wenn in einer Abmahnung der Abmahnende über seine Aktivlegitimation täuscht, also eine solche tatsächlich nicht besteht, kann die daraufhin abgegebene Unterlassungserklärung wegen arglistiger Täuschung angefochten werden.¹³⁶ Ein Irrtum über die Wettbewerbswidrigkeit des abgemahnten Verhaltens rechtfertigt aber keine Anfechtung. Denn dies ist ein unbeachtlicher Motivirrtum.¹³⁷

17.6 Beendigung des Unterlassungsvertrags wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage

Die Auflösung (oder Anpassung) eines Vertrages wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage muss zur Vermeidung untragbarer, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin unvereinbarer Folgen unabweislich erscheinen.¹³⁸ An die

Vertragsauflösung auf Grund Wegfalls der Geschäftsgrundlage sind strengere Anforderungen zu stellen als an die außerordentliche Kündigung.¹³⁹ Sie kommt daher in der Praxis nicht vor. Denn auch der Wegfall der Geschäftsgrundlage lässt nur ein Recht zur außerordentlichen Kündigung entstehen und dies auch nur dann, wenn eine Vertragsanpassung nicht zumutbar ist. Bis zur Kündigung besteht die Vertragsstrafeverpflichtung nämlich fort.¹⁴⁰

¹³⁴ BGH v. 26.09.1996 I ZR 265/95 - Altunterwerfung I

¹³⁵ BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgerät, Rz. 57

¹³⁶ OLG Stuttgart v. 11.06.2015 - 2 U 136/14 - Apotheker-Domains; LG Saarbrücken v. 01.02.2007 - 11 S 164/05, nachfolgend BGH v. 10.06.2009 - I ZR 37/07 - Unrichtige Aufsichtsbehörde

¹³⁷ OLG Hamm v. 22.03.202 - I-4 U 197/11 - EDV-Gutachten; OLG Stuttgart v.

11.06.2015 - 2 U 136/14 - Apotheker-Domains

¹³⁸ BGH v. 26.09.1996 I ZR 265/95 - Altunterwerfung I; OLG Hamm v. 22.03.202 - I-4 U 197/11 - EDV-Gutachten; OLG Stuttgart v. 11.06.2015 - 2 U 136/14 - Apotheker-Domains).

¹³⁹ BGH v. 8.5.2014 - I ZR 210/12 - fishtailparka

¹⁴⁰ BGH v. 26.09.1996 I ZR 265/95 - Altunterwerfung I

Anlage 1: Muster einer strafbewehrten Unterlassungserklärung im Wettbewerbsrecht

Beispiel: unwahre Tatsachenbehauptung nach § 4 Nr. 2 UWG

Firma ... GmbH
- SCHULDNERIN -

verpflichtet sich gegenüber der

Firma ...
- GLÄUBIGERIN -

1. es als geschäftliche Handlung zu unterlassen, [nun folgt die sogenannte „Verletzungsform“:] gegenüber Dritten zu behaupten, die Gläubigerin würde [Unwahre Tatsachenbehauptung] wenn es geschieht wie am [Datum] gegenüber Herrn ... geschehen;
2. für jeden Fall der zukünftigen Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung eine Vertragsstrafe von € 10.000,00 (in Worten: zehntausend Euro) an die Gläubigerin zu bezahlen und
3. der Gläubigerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenen Verletzungshandlung;
4. gesamtschuldnerisch der Gläubigerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziff. 1 beschriebenen Verletzungshandlung entstanden ist oder noch entstehen wird;
5. die Kosten, die durch die Inanspruchnahme der Rechtsanwälte ... entstanden sind, nach Maßgabe einer 1,3 -Gebühr gemäß VV 2300 zuzüglich Auslagen und Umsatzsteuer aus einem Gegenstandswert von € 25.000,00 zu tragen.

[Ort], den

(Firma ... GmbH)

Anlage 2: Muster einer strafbewehrten Unterlassungserklärung im Markenrecht

Firma ... GmbH
- SCHULDNERIN -

verpflichtet sich gegenüber der

Firma ...
- GLÄUBIGERIN -

1. es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, [nun folgt die sogenannte „Verletzungsform“:] Textilien anzubieten, einzuführen, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, die mir der Bezeichnung „[MARKE XY]“ gekennzeichnet sind, sofern diese Textilien nicht mit Zustimmung der ... GmbH in die Europäische Union oder in einen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, insbesondere wenn es sich um T-Shirts handelt, wie in der nachfolgend Darstellung widergegebenwidergegeben
[es folgt eine Abbildung eines mit T-Shirts der Aufschrift „[MARKE XY]“]

2. für jeden Fall der zukünftigen Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung eine von der Gläubigerin zu bestimmende und von dem Landgericht Frankfurt am Main im Streitfall auf deren Angemessenheit hin zu überprüfenden Vertragsstrafe an die Gläubigerin zu bezahlen und

3. gegenüber der Gläubigerin Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Textilien über Name und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer; Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Ware bestimmt war; die Anzahl der angebotenen, eingeführten, in Verkehr

gebrachten Textilien, deren Einkaufs- und Verkaufspreise und der Gestehungskosten; die erzielten Nettoerlöse und den erzielten Gewinn und zwar durch Vorlage von Kopien der Rechnungen und Lieferscheinen der Lieferanten und der gewerblichen Abnehmer und von Kopien von geeigneten Bank-, und Finanz- unterlagen;

4. der Gläubigerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziff. 1 beschriebenen Verletzungshandlung entstanden ist oder noch entstehen wird;

5. Alle widerrechtlich gekennzeichneten Textilien unverzüglich zurückzurufen und bis spätestens - eingehend bei den Unterzeichnern – den Rückruf in geeigneter Form nachzuweisen;

6. Alle noch im Besitz der Schuldnerin befindenden Textilien gemäß Ziff. 1 und solche Textilien, deren Besitz sie durch den Rückruf wieder erlangt hat, unverzüglich zu vernichten und dies der Gläubigerin nachzuweisen;

7. die Kosten, die durch die Inanspruchnahme der Rechtsanwälte ... entstanden sind, nach Maßgabe einer 1,3 -Gebühr gemäß VV 2300 zuzüglich Auslagen und Umsatzsteuer aus einem Gegenstandswert von € 100.000,00 zu tragen.

[Ort], den

(Schuldnerin)

Anlage 3: Muster einer strafbewehrten Unterlassungserklärung im Geschmacksmusterrecht und Designrecht

Beispiel: Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (im Fall: Jacken)

Firma ... GmbH
- SCHULDNERIN -

verpflichtet sich gegenüber der

Firma ...
- GLÄUBIGERIN -

1. es ab sofort zu unterlassen, in der Gemeinschaft Jacken, [es folgen diejenigen Verletzungshandlungen für die zumindest eine Wiederholungsgefahr vorliegen muss] anzubieten, zu verkaufen, oder sonst in Verkehr bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, die die folgenden Gestaltungsmerkmale aufweisen:

- (1) [es folgt Gestaltungsmerkmal 1]
- (2) [es folgen weitere Gestaltungsmerkmale]
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

wenn diese wie nachfolgend wiedergegeben gestaltet ist:

[es folgt die konkrete Verletzungsform]

2. für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung gegen eine unter Ziffer 1 genannte Verpflichtung verpflichtet sich die Schuldnerin jeweils zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 5.100,00 an die Unterlassungsgläubigerin;

3. vollständig Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses und Vorlage von Auftragsbestätigungen, Rechnungen

und Lieferscheinen über Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und die Menge der bestellten, erhaltenen und verkauften Jacken sowie über die Preise, die für die betreffenden Bekleidungsstücke bezahlt wurden und schließlich der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des dabei erzielten Gewinns;

4. die in ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Bekleidungsstücke gem. Ziff. 1 zum Zweck der Vernichtung an die Gläubigerin oder einen von der Gläubigerin beauftragten Gerichtsvollzieher herauszugeben;

5. alle verbreiteten Bekleidungsstücke gem. Ziff.1 zurückzurufen und aus den Vertriebswegen zu entfernen;

6. zum Ersatz sämtlichen Schadens der aufgrund der Handlungen unter Ziffer 1 bisher entstanden sind und noch entstehen werden, insbesondere auch zur Zahlung der Kosten der anwaltlichen Inanspruchnahme in Höhe der Geschäftsgebühr 2300 VV RVG, bei einem Ansatz von 1,3 aus einem Gegenstandswert von € 200.000,00 zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer.

[Ort], den

(Schuldnerin)



Impressum

Autor:

Thomas Seifried

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

SEIFRIED Rechtsanwälte
Corneliusstraße 18
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 915076-0
Fax +49 69 915076-11

<https://www.gewerblicherrechtsschutz.pro>

Thomas Seifried auf Twitter: @thomasseifried

*Dieser Ratgeber ersetzt keine Rechtsberatung,
fragen Sie im Zweifel ihren Rechtsanwalt.*