

Markeninhaber möchte die Vermietung seines Produktes (online) verbieten

| 25.01.2018 17:29

Preis: **50,00 € Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht**

Beantwortet von

**Rechtsanwalt Dr.
Lars Maritzen LL.B MLE**



Hallo,

ich betreibe seit 2006 einen kleinen Online Shop für ein Nischenprodukt. Damals erhielt ich per E-Mail die Erlaubnis des Herstellers aus der Schweiz, dieses Produkt in Deutschland zu vertreiben. Das lief lange Zeit ohne Probleme, bis der Hersteller dieses Produktes ca. 2011 die Entwicklung einer eigenen Webseite für den Vertrieb in Deutschland beauftragte und später den Generalvertrieb an eine in DE ansässige Firma übergab. Dann entstanden im Parallelbetrieb beider Websites Schwierigkeiten, es gab jedoch kein Verbot oder ähnliches und ich wurde auch weiterhin mit dem Produkt beliefert. Seit ca. 2015 gibt es wiederum eine neu gegründete UG und eine neue Website und mir wird das Produkt nicht mehr verkauft, der Betrieb der Website wurde mir aber nicht untersagt. Darauf hin bin ich auf die Vermietung des Produktes umgestiegen.

Die Vermietung läuft ebenfalls über die bereits 2006 auf meinen Namen registrierte DE-Domain, welche als Namen einen Teil des Produktnamens beinhaltet. Das Produkt, welches ich vermiete, kaufe ich seit dem Verkaufsstopp als Gebrauchsgüter oder es sind Restbestände meinerseits. Der gesamte Shop läuft gewerblich nebenher, neben meiner eigentlichen, selbstständigen Tätigkeit und wirft auf Grund des Nischendaseins nur eine geringe Marge ab.

Letztes Jahr im August hat die 2015 gegründete UG für den Vertrieb des Produktes in DE eine Wortmarke registrieren lassen. Heute erhielt ich einen Anruf des Schweizer Produzenten, ich solle sofort die Vermietung des Produktes einstellen, ansonsten würde ich ein anwaltliches Schreiben erhalten, welches mich "mehrere Tausend bis hin zu zehntausend Euro" kosten würde.

Meine Fragen dazu:

1. Kann mir der Schweizer Hersteller oder die UG verbieten, das Produkt weiterhin zu vermieten oder gebraucht zu verkaufen?
2. Kann mir der Schweizer Hersteller oder die UG verbieten, den Shop weiterhin unter dem alten Domainnamen zu betreiben, weil dieser Name einen Teil der 08/2017 registrierten Wortmarke enthält?
3. Kann mir der Schweizer Hersteller oder die UG gar alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Produkt verbieten?
4. Kann mir der Schweizer Hersteller oder die UG verbieten, für meine Website Adwords Werbung zu schalten (inkl. Nennung des Markennamens allerdings immer im Zusammenhang mit der Vermietung des Produktes)
4. Welche Kosten könnten tatsächlich im Falle einer rechtlich geltenden Abmahnung auf mich zukommen?

Vielen Dank im Voraus!



Antwort von
Rechtsanwalt Dr. Lars Maritzen LL.B MLE

★★★★★ (28)

Engasserbogen 40

80639 München

Tel: + 49 89 12027185

Web: <http://www.commari.de>

E-Mail:

25.01.2018 | 20:52

Zum Festpreis auswählen

Lieber Fragesteller,

vielen Dank für Ihre Fragen. Ich versuche Sie im Rahmen dieser Ersteinschätzung nachfolgend durch die Rahmenbedingungen zu leiten. Ich folge bei meiner Nummerierung Ihren o.g. aufgelisteten Fragen:

1. Wenn Sie die eingetragene Wortmarke für die dort eingetragenen Warenklassen in dem Land, in dem die Marke eingetragen worden ist (ist es eine deutsche Marke oder eine EU-Marke, die beim EUIPO eingetragen wurde?) markenmäßig verwenden, dann steht dem Markeninhaber gegen die Verwendung u.a. Unterlassungsanspruch gemäß § 14 MarkenG zu. Dieses Recht erfährt aber dann eine Einschränkung, wenn die Produkte mit Zustimmung des Herstellers bzw. eines Dritten rechtmäßig im Inland bzw. einem anderen Staat der EU in Verkehr gebracht worden sind (sog. Erschöpfungsgrundsatz, vgl. § 24 MarkenG). Sinn und Zweck der Regelung ist es, dass der Markeninhaber nach dem rechtmäßigen Inverkehrbringen kein Vertriebsmonopol für die Produkte haben soll. Davon ausgehend, dass die Altware und die gebrauchte Ware rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde, wäre dies also ein Ansatzpunkt zu Ihren Gunsten, dass Sie die Produkte weiter vertreiben dürfen. Ich kann Ihnen in dieser Spezialmaterie gerne ggü. dem Hersteller ein Schreiben im Nachgang aufsetzen, wo wir diese Position darlegen, damit Sie weiter vertreiben können und die Gefahr einer Abmahnung gemindert wird. Hier sehe ich durchaus Chancen für Sie. Dies gilt sowohl für den Verkauf als auch erst recht für die Vermietung.

2. Die Domainregistrierung bietet leider keinen Schutz vor den markenrechtlichen Ansprüchen. Häufig wird in solchen Fällen die Domain im Anschluss auf den Markenrechtsinhaber übertragen, wenn diesem ein Anspruch zusteht.

3. Nein. Vor allem kann Ihnen nicht verboten werden (Schutz des Parallelhandels), das Produkt aus dem Ausland, wo die UG nicht tätig ist, zu beziehen, was vor allem dann attraktiv ist, wenn Sie das Produkt dort günstiger beziehen können. Dies darf Ihnen nicht untersagt werden. Markenrechtliche Ansprüche stehen dem ebenfalls nicht entgegen, wenn Erschöpfung eingetreten ist.

4. Ja, wenn dem Markeninhaber Unterlassungsansprüche zustehen, dann ja. Sonst nein. Bzgl. der Ansprüche verweise ich auf die Ausführungen unter 1. Gerade die Verwendung des geschützten Markennamens beim Keyword-Advertising war schon häufiger Gegenstand markenrechtlicher Auseinandersetzungen in der Vergangenheit und wurde häufig abgemahnt.

5. Wenn der Hersteller eine markenrechtliche Abmahnung an Sie verschickt (hier kann ich Ihnen gerne im Anschluss anbieten, dass wir für einen kleinen Betrag prüfen, ob ein solcher Anspruch gegen Sie in Betracht kommt, dann ist ein Streitwert zwischen 50.000 EUR bis 100.000 EUR üblich. Berechnet man die gesetzlichen Gebühren anhand dieses Streitwertes, kommt man i.d.R. auf Anwaltskosten im Bereich von ca. 1.500 EUR ca. 2.500 EUR. Mit der Abmahnung werden Sie regelmäßig aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Hier wäre aber erstmal anhand des konkreten Sachverhaltes (um welche Marke geht es genau, für welche Klassen ist die eingetragen, betrifft dies ihr Produkt etc.) zu prüfen, ob ein solcher Anspruch überhaupt bestehen würde.

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen ersten Überblick verschaffen konnte. Benutzen Sie bei direkten Nachfragen gerne die Nachfragefunktion. Ansonsten ist dies sicher ein Thema, über das man im Anschluss gerne über die Kanzlei sprechen kann, damit ich Ihnen konkret in Ihrer Situation weiterhelfen kann. Schreiben Sie mir gerne über die commari Adresse meiner Kanzlei, wenn Sie wollen. Dann besprechen wir gemeinsam die weitere Strategie.

Nachfrage vom Fragesteller

Herzlichen Dank, Herr Dr. Maritzen, für Ihre schnelle und ausführliche Beantwortung! Meine Nachfragen dazu, ebenfalls Nummeriert nach Auflistung:

1. Die Waren wurden rechtmäßig in den Verkehr gebracht, soviel steht fest. Die Wortmarke habe ich im DPMA gefunden. Der Markeninhaber ist die deutsche UG, also nicht der Schweizer Hersteller. Kann ich also davon ausgehen, dass mir dahingehend keine Gefahr droht? Bezüglich des Schreibens komme ich gerne auf Sie per E-Mail zurück, dies müsste aber umgehend passieren, da ich mich bis morgen beim Hersteller melden soll...

2. Dabei ist also irrelevant, dass ich die Domain schon seit 2006 besitze und nur teile des erst im August 2017 registrierten Markennamens in meinem Domainnamen vorkommen, verstehe ich das richtig?

3. Was bedeutet hier "wenn Erschöpfung eingetreten ist"?

4. Würde also bedeuten, wenn ich Punkt 1 richtig deute, dass ich weiter Adwords schalten darf, mit Markennamen im Text?

5. Sofern es tatsächlich zu einer Abmahnung kommen sollte, würde ich gern auf Ihr Angebot zurück kommen.

Vielen Dank nochmal!

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt

Lieber Fragesteller,

1. Die entscheidende Frage wird u.a. sein, ob ein Inverkehrbringen schlussendlich bewiesen werden kann. Denn darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass eine Erschöpfung eingetreten ist und sich der Markeninhaber nicht auf die Marke berufen kann, liegt bei der Gegenseite, hier: Ihnen. Ich helfe Ihnen diesbezüglich gerne

weiter.

Zudem kann der Hersteller, wenn er die Marke nicht eingetragen hat, sondern ein Dritter, nicht daraus vorgehen. Dies kann nur der Markeninhaber.

2. Grds. ja. Zwischen Marken und zwischen Domains setzt sich die prioritätsältere durch; zwischen Marken und Domains ist es eher wahrscheinlich, dass der Markeninhaber hier mit seinem Unterlassungsanspruch durchdringen würde (§ 14 MarkenG). Es gibt allerdings auch andere Stimmen in der Literatur, die nicht von diesem Verhältnis ausgehen.

3. Erschöpfung i.S.d. § 24 Abs. 1 MarkenG tritt ein, wenn eine Ware unter einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung von dem Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Die entscheidende Frage wird sein, ob ein Inverkehrbringen des Herstellers dargelegt und bewiesen werden kann.

4. Wenn Erschöpfung eingetreten ist, dann ja.

5. Gerne.

Beste Grüße
Lars Maritzen



Wir
empfehlen

Die Anwalt Flatrate

Sie sind Gewerbetreibender und ständig im Einsatz für Ihre Firma?

[Mehr Informationen](#)

Bewertung des Fragestellers

25.01.2018 | 22:10

Hat Ihnen der Anwalt weitergeholfen?



Wie verständlich war der Anwalt?



Wie ausführlich war die Arbeit?



Wie freundlich war der Anwalt?



Empfehlen Sie diesen Anwalt weiter?



"Sehr ausführliche und schnelle Beantwortung meiner Fragen."

Stellungnahme vom Anwalt:

Jetzt eine Frage stellen

frag-einen-anwalt.de © 2018 QNC GmbH | Impressum

TESTSIEGER
einer unabhängigen
Verbraucherstiftung

Im Test: 8 Anbieter von
Online Rechtsberatung
Ausgabe 02/2008

