



EINSCHREIBEN / RÜCKSCHEIN

Unsere Akte: S 154 S 320.1

30. Juni 2017
PRO/SZB

Samsung Electronics Co., Ltd. / [REDACTED]

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

wie Sie wissen, vertreten wir die Firma Samsung Electronics Co. Ltd., 1320-10 Seocho-2-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-857, Korea, bei Schutzrechtsverletzungen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird weiterhin anwaltlich versichert.

I. Sachverhalt

1. Bei einer gezielten Überprüfung Ihrer Geschäftstätigkeit im Nachgang zu unserer Abmahnung vom 10. August 2016 hat unsere Mandantin festgestellt, dass die weiterhin Produkte anbieten, die Rechte unserer Mandantin an der Marke "SAMSUNG" verletzen. Zudem bieten Sie Schutzhüllen an, die in die Uniongeschmacksmusterrechte unserer Mandantin eingreifen sowie die Rechte an weiteren Marken verletzen.

Wie Sie der als **Anlage 1** beigefügten Rechnung entnehmen können, würden die folgenden Produkte zu einem Gesamtpreis von EUR 21,56 bei Ihnen erworben:

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys

Dr. Rainer A. Keil (1972 - 2009)

Ludwig R. Schaaflhausen

Nanno M. Lenz, LL.M.

Dr. Carsten Herberg

Michael A. Dahmen

Dr. Cornelia Müller

Dr. Susanne J. Scheitza

Dr. Philipp Horsch

Rechtsanwälte

Fachanwälte für Gewerblichen Rechtsschutz

Dr. Johann-Christoph Gaedertz, LL.M.

Dr. Julia Voegel-Wenzl

Michaela Probst

KEIL & SCHAAFHAUSEN
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH

Friedrichstraße 2-6

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 - 95 96 23 - 0

Telefax: +49 (0) 69 - 95 96 23 - 50

E-Mail: mail@kspartner.de

Internet: www.kspartner.de

Amtsgericht Frankfurt am Main
Partnerschaftsregister PR 2297



a) Flip Cover für ein Smartphone Samsung Galaxy S4



b) Flip Cover für ein Smartphone Samsung Galaxy Note3





c) Displayscheibe / Touchscreen für ein Smartphone Samsung Galaxy S6



2. Durch das Angebot bzw. den Verkauf dieser - und anderer - Produkte werden die folgenden Schutzrechte unserer Mandantin verletzt:

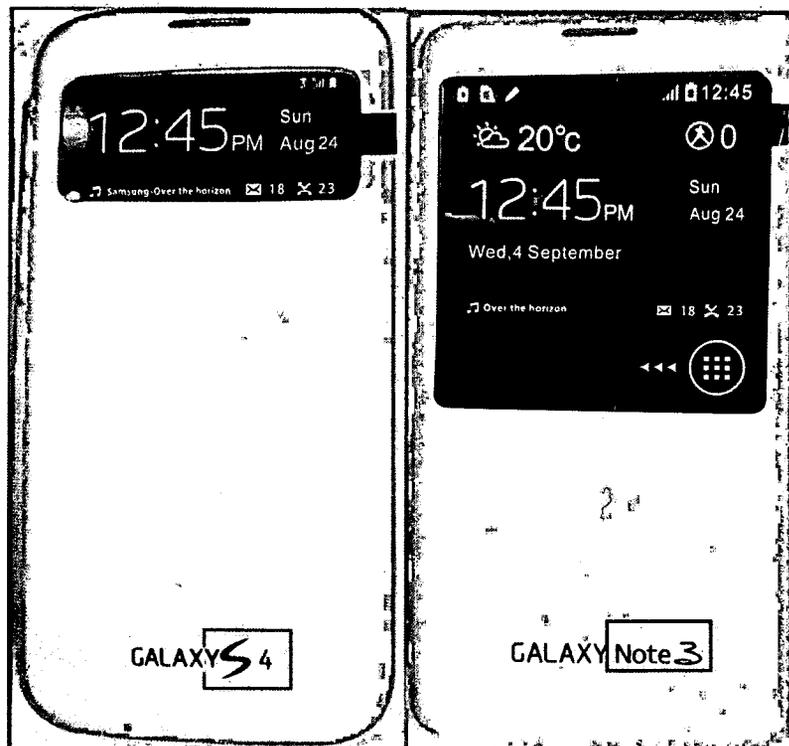
a) Schutzhüllen

aa) Gleichwohl es Schutzhüllen dieser Art auch im Original von Samsung gibt, handelt es sich bei den von Ihnen erworbenen Produkten nicht um einen Vertriebsartikel von Samsung. Dies lässt sich u.a. daran erkennen, dass bei originalen Schutzhüllen immer der Schriftzug "SAMSUNG" auf der Rückseite aufgedruckt/-geprägt ist.

Zur Veranschaulichung ist im Folgenden eine originale Schutzhülle für ein Smartphone Samsung Galaxy S4 abgebildet:



Trotzdem werden auf den bei Ihnen erworbenen Schutzhüllen die für Samsung geschützten Bezeichnungen "S4" und "Note 3" verwendet:





Die beiden Bezeichnungen sind durch die folgenden Unionsmarken geschützt:

- Unionsmarke Nr. 012130936 "Note 3"
- Unionsmarke Nr. 012130837 "S4"

Die entsprechenden Registerauszüge sind als **Anlage 2** beigelegt.

Zudem wird auf dem Schutzetikett für das sogenannte S-View Fenster - zumindest bei der Schutzhülle für das Smartphone Samsung Galaxy S4 - der Markenname "SAMSUNG" verwendet:



Diese sehr bekannte Marke ist, wie Sie wissen, u.a. durch die Unionsmarke Nr. 012 082 772 "SAMSUNG" geschützt. Einen entsprechenden Registerauszug fügen wir zu Ihrer Information nochmals als **Anlage 3** bei.

- bb) Zudem ist die Ausgestaltung der Schutzhüllen unserer Mandantin auch durch verschiedene Unionsgeschmacksmuster geschützt.

Unsere Mandantin ist insbesondere Inhaberin der folgenden, am 25. April 2013 bzw. 16. Oktober 2013 angemeldeten und eingetragenen Unionsgeschmacksmuster:

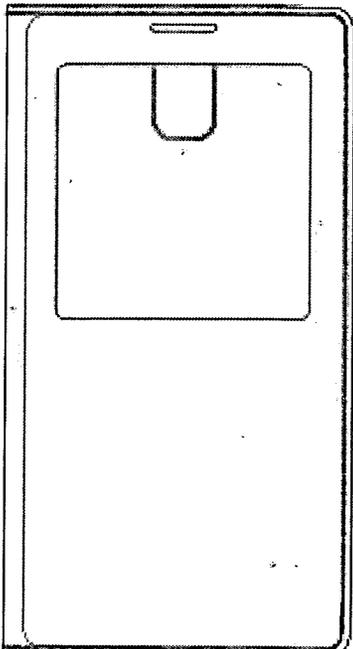
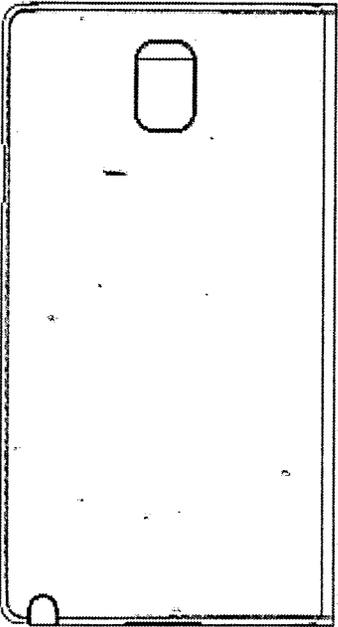
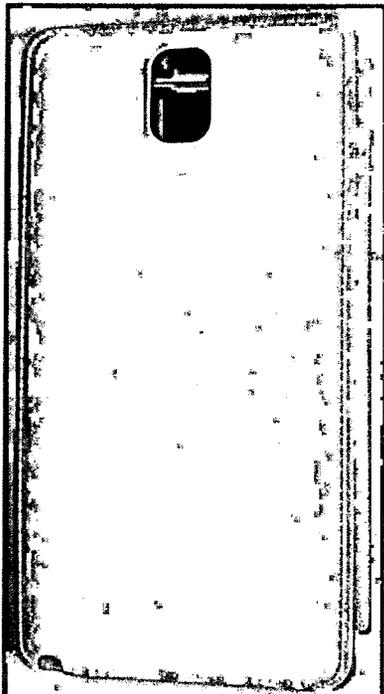


- Unionsgeschmacksmuster Nr. 001369391-0010
- Unionsgeschmacksmuster Nr. 002327908-0004

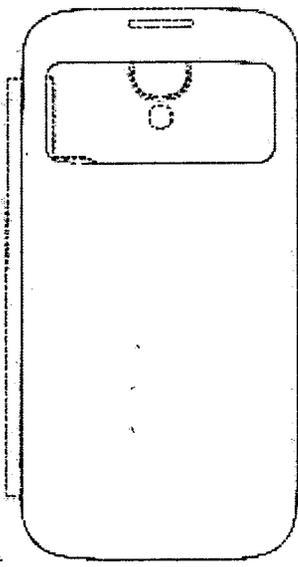
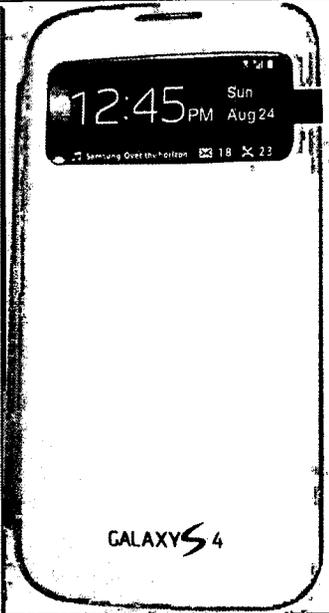
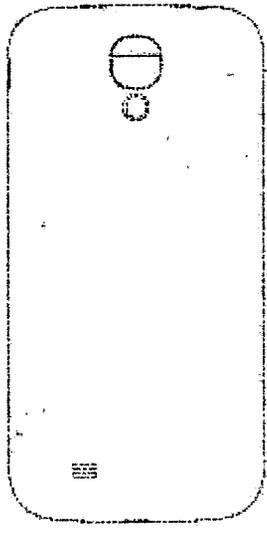
Wie Sie den als **Anlage 4** beigefügten Registerauszügen entnehmen können, sind die Geschmacksmuster auch noch eingetragen. Derartige Schutzhüllen hat es auf dem Markt vorher nicht gegeben, die Hüllen sind daher neu und besitzen Eigenart, gemäß Art. 5 und 6 GGV.

Die folgenden Gegenüberstellungen der von Ihnen verkauften Schutzhüllen und beispielhaften Auszügen aus dem jeweiligen Geschmacksmuster unserer Mandantin ergibt, dass die von Ihnen verkauften Schutzhüllen mit den prägenden Merkmalen des Geschmacksmusters identisch sind:



Unionsgeschmacksmuster Nr. 001369391-0010	Nachahmung
	
	



Unionsgeschmacksmuster Nr. 001369391-0010	Nachahmung
	
	

cc) Zudem haben Recherchen in Ihrem Shop bei Amazon ergeben, dass Sie weitere Schutzhüllen verkaufen, die insbesondere die Markenrechte unserer Mandantin verletzen. Dabei handelt es sich um Schutzhüllen für das Smartphone Samsung Galaxy S III, S III mini, S4 mini und Note II. Entsprechende Auszüge aus Ihrem Shop sind als **Anlage 5** beigefügt.



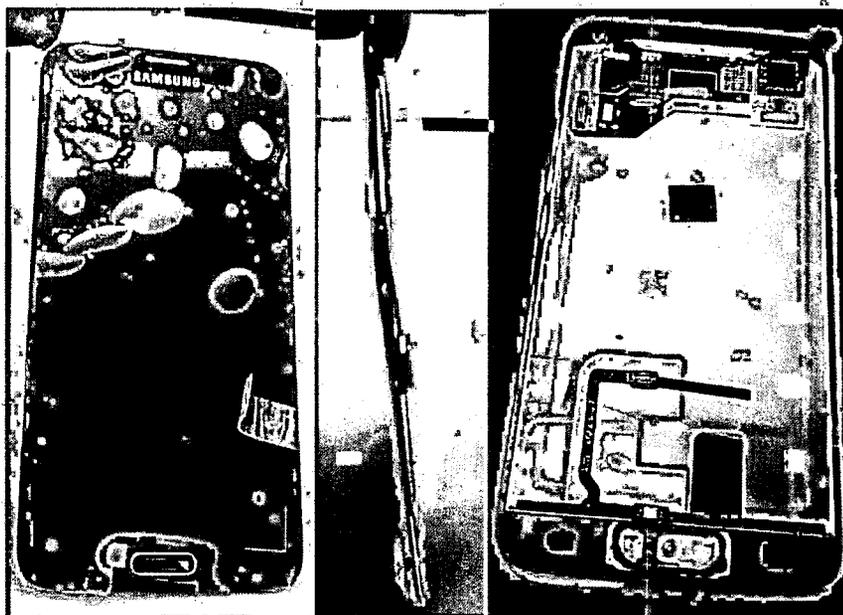
Durch das Angebot und den Verkauf dieser Schutzhüllen verletzen Sie neben den bereits genannten Marken auch die Unionsmarke Nr. 012130795 "S III" und Nr. 012130894 "Note II" unserer Mandantin. Ein entsprechender Registerauszug ist als **Anlage 6** beigelegt.

c) Displayscheiben / Touchscreens

- aa) Bei der von Ihnen erworbenen Displayscheibe für das Smartphone Samsung Galaxy S6 und den weiteren, im Folgenden aufgelisteten Ersatzdisplayscheiben für Samsung-Smartphones handelt es sich jedenfalls nicht um solche, die mit Zustimmung von Samsung auf den Markt gebracht wurden.

Dies lässt sich daran erkennen, dass die Displayscheiben von Samsung jedenfalls für die aufgezählten Geräte nicht als Einzelteile, d. h. nur die "Scheiben", ausgeliefert werden, sondern nur als sogenannte "Module". Diese bestehen - wie im Folgenden beispielhaft anhand eines Moduls für das Smartphone Samsung GALAXY S5 dargestellt - aus einer Displayscheibe, welche auf einem Platinelement fest montiert ist. Die Displayscheiben sind daher bspw. nicht durchsichtig.

Originalmodul für das Smartphone Samsung GALAXY S5:





bb) Im Übrigen hat die Recherche in Ihren Shop bei ebay ergeben, dass Sie für weitere Samsung-Smartphones Displayscheiben anbieten, die es so im Original von unserer Mandantin ebenfalls nicht gibt.

Dabei handelt es sich u.a. um Displayscheiben für die folgenden Geräte:

- (1) Smartphone Samsung Galaxy S
- (2) Smartphone Samsung Galaxy S2
- (3) Smartphone Samsung Galaxy S3
- (4) Smartphone Samsung Galaxy S3 mini
- (5) Smartphone Samsung Galaxy S4
- (6) Smartphone Samsung Galaxy S4 mini
- (7) Smartphone Samsung Galaxy S5
- (8) Smartphone Samsung Galaxy S5 mini
- (9) Smartphone Samsung Galaxy J1
- (10) Smartphone Samsung Galaxy J5
- (11) Smartphone Samsung Galaxy Note II
- (12) Smartphone Samsung Galaxy Note III
- (13) Smartphone Samsung Galaxy Note 4
- (14) Smartphone Samsung Galaxy Note 8
- (15) Smartphone Samsung Galaxy Mega
- (16) Smartphone Samsung Galaxy A5
- (17) Smartphone Samsung Galaxy Grand
- (18) Smartphone Samsung Galaxy Grand Duos
- (19) Smartphone Samsung Galaxy Grand Neo
- (20) Smartphone Samsung Galaxy S Advance
- (21) Smartphone Samsung Galaxy Core
- (22) Smartphone Samsung Galaxy Core DUOS
- (23) Smartphone Samsung Galaxy W
- (24) Smartphone Samsung Galaxy Young 2
- (25) Smartphone Samsung Galaxy Tab 3 8.0
- (26) Smartphone Samsung Galaxy Tab 3 7.0



Entsprechende Auszüge auf Ihrem Shop sind als **Anlage 7** beigefügt.

II. Rechtliche Ausführungen

Mit den von Ihnen verkauften Produkten verletzen Sie die Marken sowie Unionsgeschmacksmuster unserer Mandantin.

1. Eingriff in die Geschmacksmusterrechte

Die sklavische Nachahmung der Produkte unserer Mandantin stellt einen Eingriff in die Geschmacksmusterrechte unserer Mandantin gemäß Art. 19, 10 GGV dar.

Gemäß Art. 19 S. 1 GGV hat unsere Mandantin das alleinige Recht, die Geschmacksmuster zu benutzen. Dritten ist es ohne Zustimmung unserer Mandantin verboten, das Geschmacksmuster zu benutzen, d.h. Schutzhüllen u.a. herzustellen, anzubieten oder in Verkehr zu bringen, die beim Benutzer einen identischen oder annähernd gleichen Gesamteindruck wie das eingetragene Geschmacksmuster erwecken.

Wie man an der Vielzahl der auf dem Markt vorhandenen Produkte erkennen kann, gibt es verschiedenste Möglichkeiten eine Schutzhülle für ein Smartphone zu entwickeln und zu entwerfen, so dass es **gerade nicht notwendig** ist, das Muster unserer Mandantin zu kopieren.

2. Verletzung der Marken

Da es sich bei den von Ihnen verkauften Produkten nicht um Originalware bzw. mit der Zustimmung von Samsung in die Europäische Union eingeführte Ware handelt, stellt die Verwendung der Bezeichnungen "SAMSUNG", "S4", "SIII", "Note II" und "Note 3" für die von Ihnen innerhalb von Deutschland und der Europäischen Union angebotenen und verkauften Produkten eine Verletzung der Markenrechte unserer Mandantin gem. §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und lit. c UMG dar.



Gemäß § 14 Abs. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 S. 1 UMV hat unsere Mandantin das ausschließliche und alleinige Recht, diese Bezeichnungen zur Kennzeichnung von Zubehör für Handys und Smartphones zu verwenden. Nach § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 UMV ist es Dritten untersagt, ohne die Zustimmung der Markeninhaberin Zubehör für Handys und Smartphones im geschäftlichen Verkehr mit diesen Zeichen zu versehen, solche Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen.

3. Ansprüche unserer Mandantin

Aufgrund der von Ihnen begangenen Rechtsverletzungen sind Sie unserer Mandantin gegenüber gemäß Art. 19 GGV zur Unterlassung und gemäß Art. 89 Abs. 1 d GGV i. V. m. § 42 Abs. 2 DesignG zum Schadensersatz verpflichtet. Nach Art. 89 Abs. 1 d GGV i. V. m. § 46 DesignG sowie nach § 242 BGB sind Sie zudem zur Auskunft verpflichtet.

Aufgrund der eindeutigen Markenverletzung sind Sie auch gem. Art. 14 Abs. 1, 102 Abs. 2 UMV §§ 14 Abs. 5, Abs. 6, 17 und 18 MarkenG unserer Mandantin gegenüber zur Unterlassung, zum Schadensersatz, zur Auskunft und Rechnungslegung, zum Rückruf der widerrechtlich gekennzeichneten Waren sowie zur Zustimmung zur Vernichtung der bestandenen Produkte verpflichtet.

Zur Vermeidung eines Rechtsstreits haben wir Sie daher aufzufordern, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung rechtsverbindlich unterzeichnet an uns zurückzusenden. Eine diesen Anforderungen entsprechende Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung haben wir diesem Schreiben als **Anlage 8** beigefügt.

Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die von Ihnen geschaffene Wiederholungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden kann.

Für den Eingang der beigefügten Erklärung haben wir uns den

7. Juli 2017



vorgemerkt. Zur Fristwahrung reicht der Eingang der Erklärung per Telefax, wenn das Original der Erklärung unverzüglich nachfolgt. Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass eine Fristverlängerung wegen der kurzen gerichtlichen Fristen nicht gewährt werden kann.

Weiter sind sie nach Art. 14 Abs. 1, 102 Abs. 2 UMV, § 125b MarkenG sowie gemäß §§ 14 Abs. 6 MarkenG verpflichtet, den Schaden, der unserer Mandantin durch die Verletzungshandlung entstanden ist, zu ersetzen.

Sie haben daher u.a. die Kosten unseres Tätigwerdens sowie für den Testkauf (EUR 131,56) zu erstatten. Zu dieser Erstattung sind Sie nach ständiger Rechtsprechung nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag selbst dann verpflichtet, wenn Ihnen ein Verschulden nicht vorgeworfen werden könnte (u.a. BGH GRUR 2001, 450, 453 - *Franzbranntwein-Gel*).

Bezüglich der Höhe der Kosten verweisen wir auf die in diesem Schreiben beigefügte Kostenaufstellung. Der von uns zugrunde gelegte Gegenstandswert von EUR 100.000,- für die Verletzung der Geschmacksmusterrechte unserer Mandantin ist angesichts der Bekanntheit und der Wertschätzung, die die Produkte von Samsung genießen, sowie im Hinblick auf das Interesse unserer Mandantin an der Erhaltung ihres Rufs angemessen. Für die Verletzung der Markenrechte haben wir einen Gegenstandswert von EUR 250.000,00 angesetzt. Im Übrigen halten wir den Ansatz von einer 1,5 Geschäftsgebühr wegen der tatsächlich aufwendigen Prüfung des Sachverhalts für angemessen.

Den Eingang der ausgewiesenen Gesamtkosten in Höhe von **EUR 4.071,06** erwarten wir bis spätestens

14. Juli 2017

auf unserem Anderkonto bei der Frankfurter Sparkasse (Konto-Nr. 200 506 994, BLZ: 500 502 01, IBAN: DE11 5005 0201 0200 5069 94, Kontoinhaber: Keil & Schaafhausen Patent- und Rechtsanwälte). Geldempfangsvollmacht wird anwaltlich versichert.



Erfüllen Sie einen oder mehrere der vorgenannten Ansprüche nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, werden wir unserer Mandantin die sofortige gerichtliche Geltendmachung dieser Ansprüche dringend anraten.

Die Verfolgung weiterer Ansprüche unserer Mandantin wird ausdrücklich offen gehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwältin

	Gegenstandswert:	EUR	350.000,00
Geschäftsgebühr gemäß §§ 2, 13, 14 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG	1,5	EUR	3.919,50
Post- u. Telekommunikationspauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG		EUR	20,00
Gesamt		EUR	3.939,50