

## Markenverletzungsprozeß

### I. Abmahnung

Im MarkenG nicht geregelt, neu: § 12 I UWG, § 97a UrhG

Sinn: Abmahnung ist keine Prozessvoraussetzung, aber: Falls sofortige Anerkennung unter Protest gegen die Kosten bei Klage nach § 93 ZPO keine Veranlassung zur Klage und Kosten bei Kläger (Ausnahme: besondere Eilbedürftigkeit, weil Abmahnung nicht abgewartet werden kann oder wenn Einstweilige Verfügung vermutlich ins Leere laufen würde (Verunmöglichung des Vernichtungsanspruch, Sequestration) oder wenn offensichtlich erfolglos)

Wer sich nicht in Frist unterwirft hat Veranlassung zur Klage geben

(Arbeitsrecht: Wirksamkeitsvoraussetzung für Kündigung)

Wesentlicher Inhalt:

- konkrete Beschreibung des angegriffenen Verhaltens
- Behauptung der Rechtsverletzung
- Androhung gerichtlicher Schritte

Fehlt eines – keine Abmahnung

In der Regel vorformulierte Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafeversprechen für Zuwiderhandlungen, ist aber nicht Voraussetzung

Wirkung der Unterlassungserklärung: Wiederholungsgefahr wird ausgeschlossen

In der Regel konkrete Fristsetzung für Abgabe der Erklärung; meist ca 1 Woche, kürzere Frist möglich, etwa bei Ausstellung (z.T. Stunden)  
Zu kurze Frist setzt angemessene Frist in Gang

Abmahnung hat doppelte Rechtsnatur

1. Vertragsangebot (Willenserklärung) zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages
2. Prozessvorbereitende Handlung zur Vermeidung 93 ZPO

Berechtigungsanfrage: Anfrage woraus Gegner seine Berechtigung ableitet; ohne Androhung gerichtlicher Schritte; fordert zur Stellungnahme auf

Grund: ungerechtfertigte Abmahnung kann SchE Folge haben (Eingriff in Gewerbebetrieb) wegen ernsthaftem und endgültigem Unterlassungsbegehren

## II. Unterlassungserklärung

Schließt Wiederholungsgefahr aus  
Muss unbedingte (keine Vorbehalte),  
unbefristete und  
ernsthafte Erklärung enthalten, künftig zu unterlassen  
Muss strafbewehrt sein

Bei Vorbereiteter Erklärung: Änderung ist nach 150 2 BGB neues Angebot, Annahme durch Schutzrechtsinhaber

Aufbrauchfrist von Vereinbarung abhängig

Vertragsstrafe meist in Höhe 5000 Euro, da damit Zuständigkeit des LG

Drittunterwerfung beseitigt meist auch Wiederholungsgefahr, aber auf Scheinunterwerfung prüfen

Kosten der Abmahnung:

Nach 14, 15 MG (Verschulden) von Verletzer zu tragen, oder aus GoA § 683 BGB auch ohne Verschulden

§ 9 S. 1 UWG für Mitbewerber (Schadensersatz), aus § 12 I 2 UWG für Verbände (da kein Schadensersatzanspruch, §§ 9 S.1; 8 III Nr. 2-4 UWG)

Interesse des Verletzers, einen Prozess zu vermeiden.

Abmahngebühren gehen in spätere Prozessgebühren auf.

(Mit Unterlassungserklärung wird meist auch Erklärung zur Übernahme der Kosten verlangt. Geschieht das, ist klageweise Eintreibung leicht.

Wird Übernahmeerklärung für Kosten gestrichen, muss Abmahnender Berechtigung der Abmahnung beweisen (Marke, markenmäßiger Gebrauch, Verletzung etc.) Ist also mühsamer. Gleichzeitig kostengünstiger, weil Streitwert nicht Unterlassung ist, sondern die Kosten). Spielraum für Vergleich.

Abmahnung rechtfertigt negative Feststellungsklage.  
(Feststellungsinteresse); nicht aber bei Berechtigungsanfrage

Gegenabmahnung zur Vermeidung von 93 ZPO nicht erforderlich  
aber strittig

Schadensersatz: Eingriff in den Gewerbebetrieb, nicht aber GoA bei  
RA Kosten des Abgemahnten

### III. Schutzschrift

Nicht in ZPO geregelt, jetzt aber (seit 20.11.2015) § 945a ZPO  
zentrales Schutzschriftregister

„945a (2) 1Eine Schutzschrift gilt als bei allen ordentlichen Gerichten der Länder eingereicht, sobald sie in das Schutzschriftenregister eingestellt ist. 2Schutzschriften sind sechs Monate nach ihrer Einstellung zu löschen.“

Schutzschrift folgt auf Abmahnung.

Vorsicht bei Formulierung, kann durch Berühmung  
Erstbegehungsgefahr begründen.

Kosten der Schutzschrift von unberechtigt Abmahnendem zu erstatten

### IV Einstweilige Verfügung

Zuständig Markenstreitgerichte LG

Dringlichkeit, hM Eilbedürftigkeit analog 25 UWG a.F. ;  
Nachlässiges Zuwarten widerlegt Vermutung bei positiver Kenntnis,  
Fristen unterschiedlich nach OLGs: 1 Monat (München, Hamm) zwei  
Monate (Berlin); drei Monate (Frankfurt/M); äußerste Grenze 6  
Monate

Im Wettbewerbsrecht vermutet, 12 II UWG, im Markenrecht  
überwiegende Meinung in Rspr. und Lit: keine analoge Anwendung.

Bei besonderer Dringlichkeit Beschlussverfahren ohne Gegner, §§  
935, 940 ZPO, sonst Urteilsverfahren mit Mdl. Verhandlung.

Keine Vorwegnahme der Hauptsache: gegeben bei Anspruch auf  
Vernichtung; Löschung; Abgabe einer WE; Auskunft

Glaubhaftmachung

Anwaltszwang bei Antrag auf eV nicht gegeben.

Vollziehung der eV muss innerhalb 1 Monat erfolgen, durch  
Zustellung des Titels

#### V. Abschlusschreiben: Abschlusserklärung

Vor Einleitung des Hauptsacheverfahrens erneut abmahnen, um 93  
ZPO auszuschließen. Das geschieht durch Abschlusschreiben.

Durch Abschlusserklärung soll die nur vorläufig wirkende  
Unterlassungsverfügung rechtsbeständig und endgültig gemacht  
werden. Dazu materielle Anerkennungserklärung und  
Rechtsmittelverzicht.

Frist: für Abschlusschreiben ca. 2 Wochen, Frist für  
Abschlusserklärung 2 Wochen

Inhalt: Aufforderung, eV als bindende Regelung anzuerkennen und  
auf Rechtsmittel zu verzichten.

Ansonsten Einleitung des Hauptsacheverfahrens.

#### VI Hauptsacheklage

Unterlassungsantrag (Wiederholungsgefahr, Begehungsgefahr)

Konkrete Formulierung

Markenmäßige Benutzung