

Markenverletzungsprozeß

I. Abmahnung

Im MarkenG nicht geregelt, neu: § 12 I UWG

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.

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

Schutzschrift folgt auf Abmahnung.

Vorsicht bei Formulierung, kann durch Berühmung
Erstbegehungsfahr begründen.

Kosten der Schutzschrift von unberechtigt Abmahnendem zu erstatten

IV Einstweilige Verfügung

Zuständig Markenstreitgerichte LG

Dringlichkeit, hM Eilbedürftigkeit analog 25; 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

Bei besonderer Dringlichkeit Beschlussverfahren ohne Gegner, 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