
Verfahren und Besonderheiten bei der Durchsetzung von Markenrechten vor den ordentlichen Gerichten in Deutschland



Vera Dalichau, Rechtsanwältin

REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GbR

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

GERMAN AND EUROPEAN PATENT ATTORNEYS - ATTORNEYS AT LAW

EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN ATTORNEYS

Friedrichstr. 31 | D-80801 Munich | Phone: +49 89 381610-0 | FAX: +49 89 3401479 | Email: RSW@isarpatent.com

www.isarpatent.com

Übersicht

1. Überprüfung der Sach- und Rechtslage,
Sicherung von Beweismitteln

2. Vorprozessuale Abmahnung

3. Einstweiliges Verfügungsverfahren (Gericht)

4. Hauptsacheverfahren (Gericht)

5. Vollstreckungsverfahren (Gericht)

Wahl der
Verfahrensart

Ausgangsfall: Anzeige (Fallvariante 1)

MIXMAX®

Markeninhaber:
Mixmax Polstermöbel

REGER – Möbelparadies am
Schwanenplatz - die Adresse
am Bodensee
Unser Angebot:
Komplette Wohnzimmereinrichtung-
Mixmax 3.500 Euro
→
markenmäßige Benutzung
von Mixmax



Ausgangsfall: Fallvariante 2

Mixmax–Möbelparadies
am Schwanenplatz,
die Adresse am Bodensee



Unser Angebot:
Komplette Wohnzimmereinrichtung
Diana 3.500 Euro



→ **firmenmäßige Benutzung von Mixmax**

Ausgangsfall: Fallvariante 3



Mega-Mix-Max unser Maxi-Angebot
zum Mega-Mixen

Stellen Sie sich Ihr neues Wohnzimmer
selbst zusammen:
komplett nur 3.500 Euro

kennzeichenmäßige Benutzung?
beschreibende Benutzung?

Sachverhaltsfeststellung/Beweismittelsicherung

- Wo/wann ist Anzeige erschienen?
 - ↳ Bodensee Nachrichten in
Wochenendausgabe
26./27.10.2009
- Gegen wen soll vorgegangen werden?
(Reger-Möbelparadies?)
 - ↳ genaue Adresse, Firmenform, HR-Auszug
- Recherche im Internet, Verletzung auch im Internet?
- Zwischenhändler – weitere Verletzer?
- evtl. Probekauf/Probebestellung durch Dritte
- evtl. Markenrecherche



Abmahnung – vorprozessuale Aufforderung zur Anspruchsanerkennung



**Abgabe einer
strafbewehrten
Unterlassungs-
erklärung
(§ 339 BGB)**

**Reaktionsmöglichkeiten
des Abgemahnten:**

Schweigen

Ablehnung

**Klage /
Einstw.
Vfg.**

Voraussetzung:

- Verfügungsanspruch: Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts
↳ Unterlassungsanspruch
- Verfügungsgrund: Eilbedürftigkeit, Dringlichkeit
ca. 4 Wochen ab Kenntniserlangung

Verfahrensbesonderheiten:

- Anhörung des Gegners ist nicht erforderlich
- nur „vorläufige“ Regelung
- nur Unterlassung (Auskunft nur bei „offensichtlicher Rechtsverletzung“)
- in der Regel Entscheidung ohne mündliche Verhandlung
- Vollziehung – Wirksamkeit mit Zustellung (im Parteibetrieb):
Frist 1 Monat

Möglichkeiten des Angegriffenen:

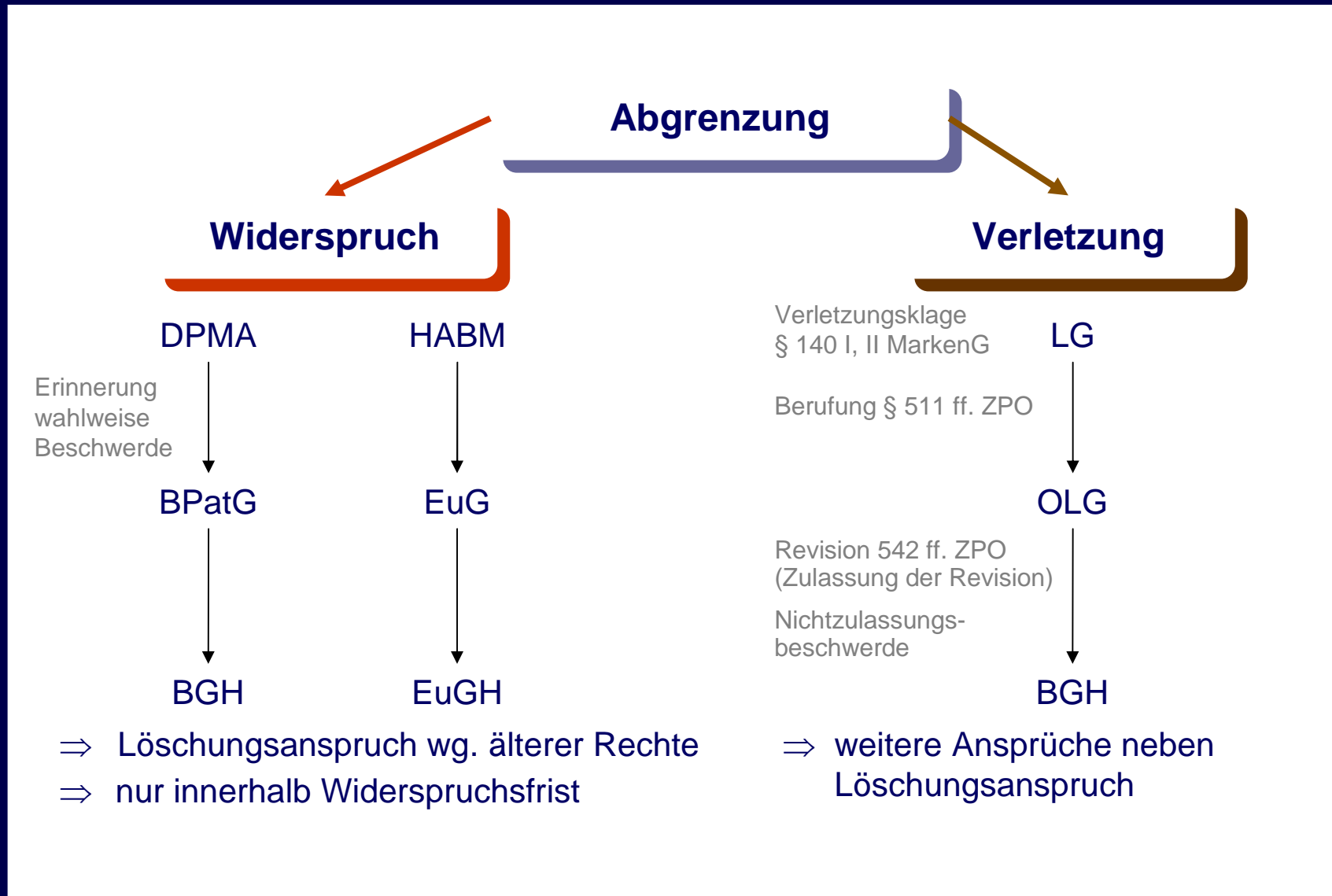
- Schutzschrift: Darstellung der rechtlichen Position;
Ziel, dass EV nicht erlassen wird, jedenfalls nicht ohne vorherige mündliche Verhandlung
- Widerspruch (unbefristet) → mündliche Verhandlung → evtl. Aufhebung (aber: Vollziehung nicht gehemmt, d.h. weiterhin Unterlassungsgebot)
- Antrag auf Erhebung des Hauptsacheverfahrens
- Abschlusserklärung (Anerkennung als endgültige Regelung + Verzicht auf Rechtsbehelfe)

Risiken:

- Schadensersatz

- Verfahrensschritt nach Abmahnung, wenn Dringlichkeit nicht mehr gegeben
- ordentliches Verfahren:
Klage (§ 140 MarkenG: „Kennzeichenstreitsache“ - Landgericht) →
Zustellung (mit Aufforderung zur Anwaltsbestellung-
Verteidigungsanzeige)
→ Klageerwiderung (Replik, Duplik) → mündliche Verhandlung
→ evtl. Beweisbeschluss → Urteil
- Geltendmachung sämtlicher Ansprüche:
Unterlassung, Schadensersatz, Löschung, Auskunft etc.

Hauptsacheverfahren



Anspruchslehre: Unterlassungsanspruch, §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4 MarkenG

Voraussetzung: Wiederholungs- oder Begehungsfahr

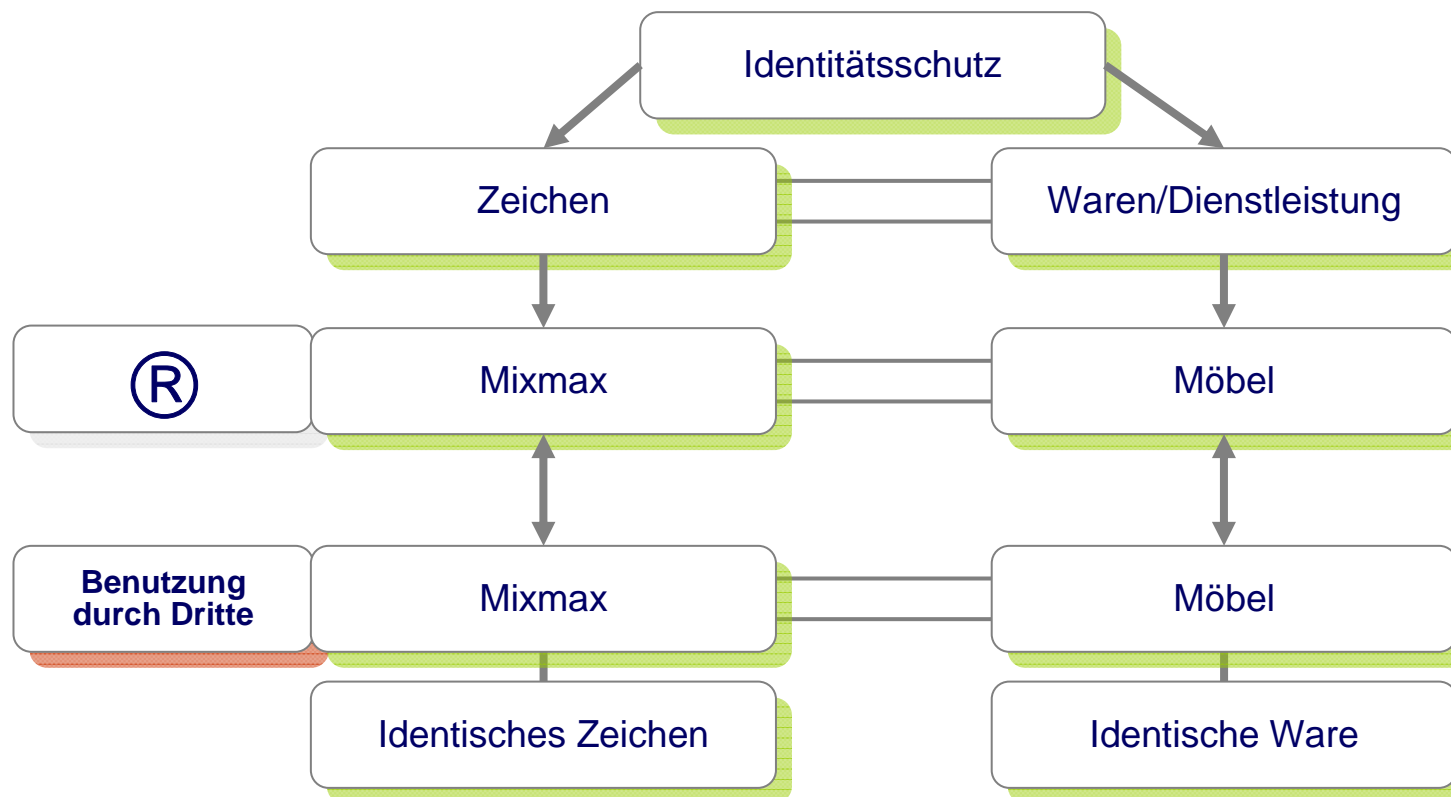
Typischer Unterlassungsantrag bei einer rechtsverletzenden Produktbezeichnung:

Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, letztere zu vollziehen an dem Geschäftsführer, zu unterlassen,

die Kennzeichnung **MIXMAX auf Möbeln anzubringen und/oder so gekennzeichnete Produkte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen.**

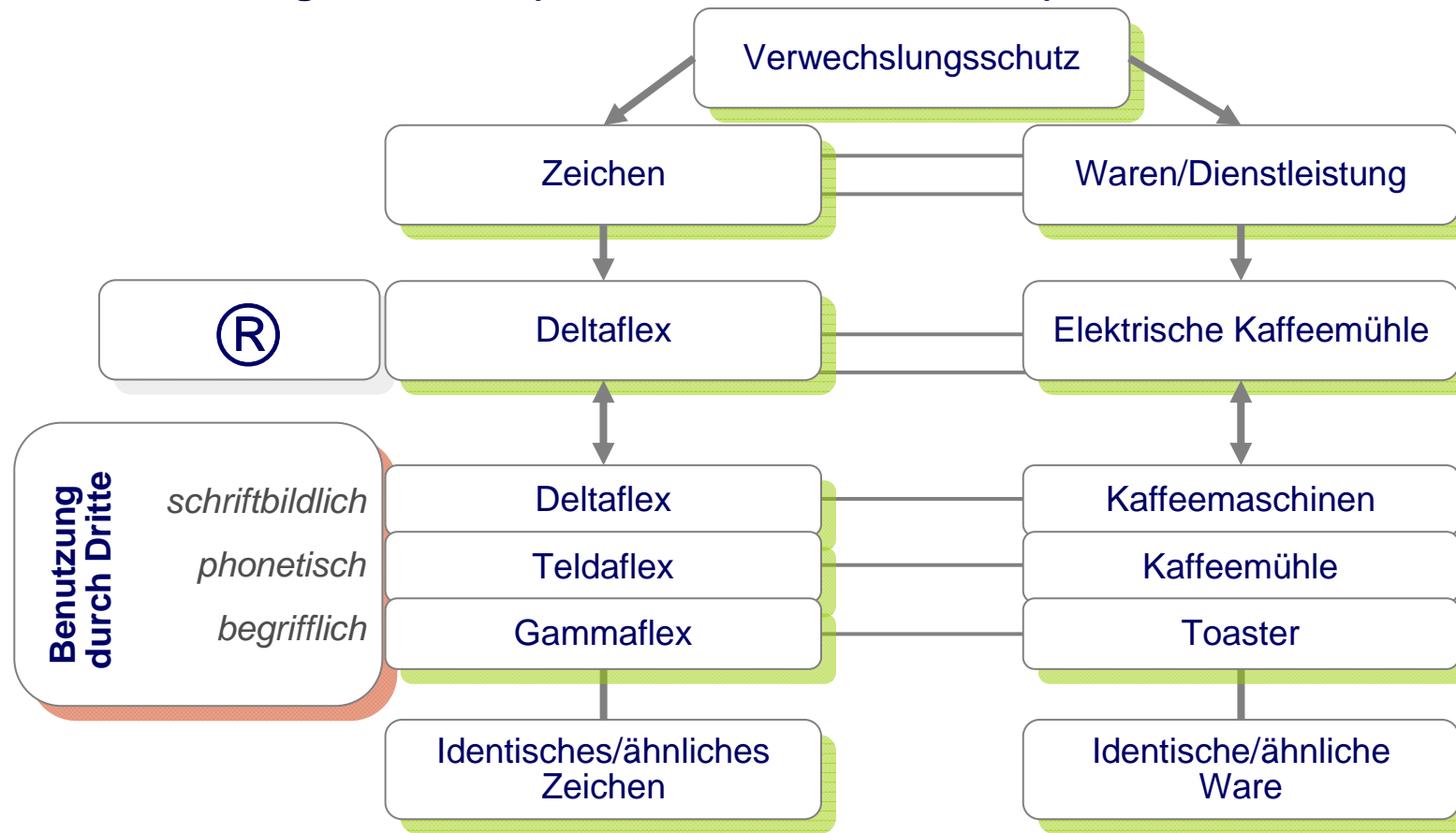
Hauptsacheverfahren

... ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren/Dienstleistungen zu benutzen, die mit demjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2, Nr. 1 MarkenG)

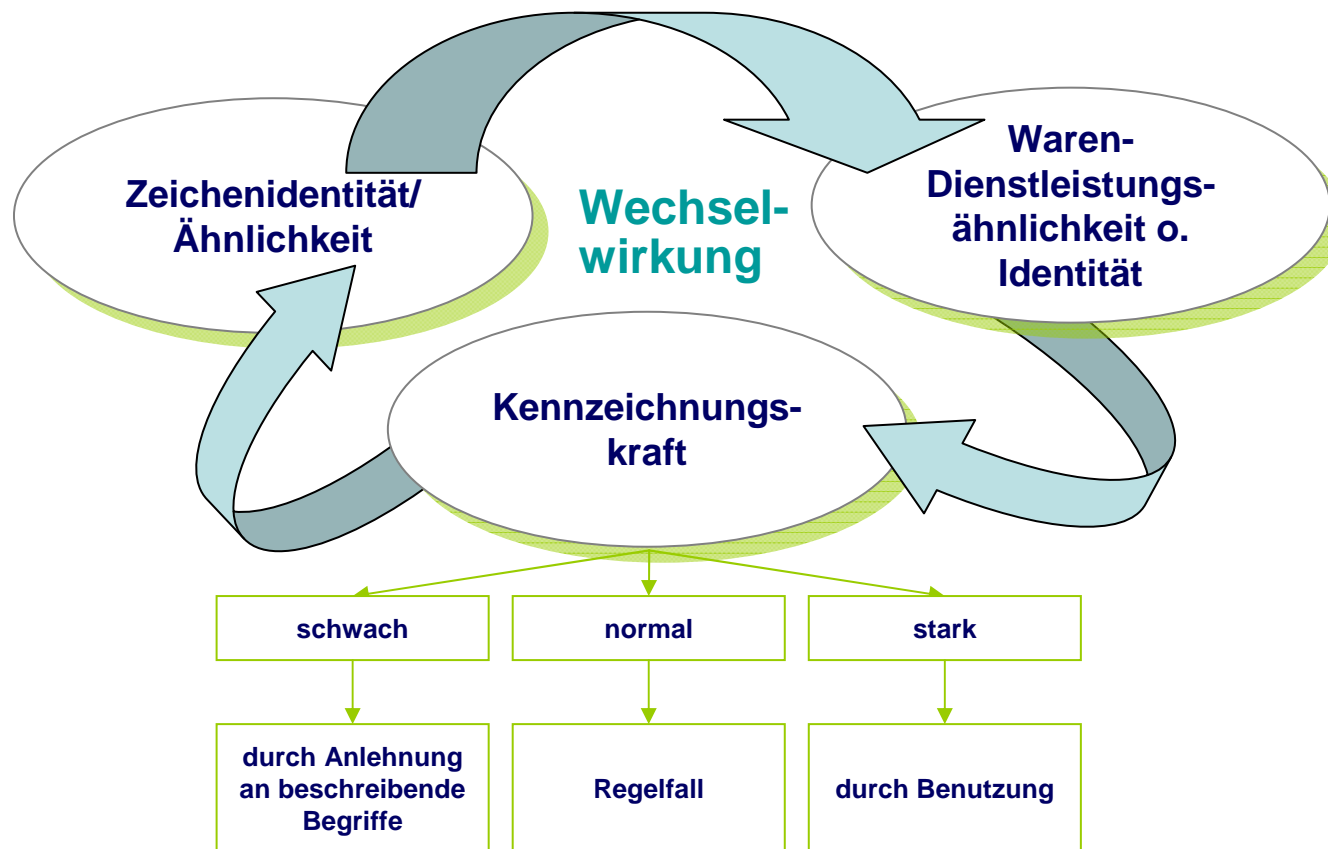


Hauptsacheverfahren

... untersagt, ... ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke erfassten Waren/DL für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 14 Abs. 2, Nr. 2 MarkenG)



Verwechslungsgefahr



Klage aus Gemeinschaftsmarkenrecht

Grundsatz des einheitlichen Schutzes der Gemeinschaftsmarke bietet Zugang zu einem gemeinschaftsweiten Unterlassungsgebot aus Art. 9 GMVO

Voraussetzung ist allerdings die Zuständigkeit des deutschen Gemeinschaftsmarkengerichts als Sitzgericht i.S.d. Art. 97 Abs. 1 bis Abs. 4 GMVO

(Gericht des Handlungsortes: Entscheidung auf jeweiligen Mitgliedstaat beschränkt)

Störungsbeseitigungsansprüche (§ 1004 BGB), Löschungsansprüche

Marken

- gerichtliches Lösungsverfahren: Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung einer rechtsverletzenden Marke
- Abgrenzung: amtliches Widerspruchsverfahren (fristgebunden)

Firmenregistrierungen

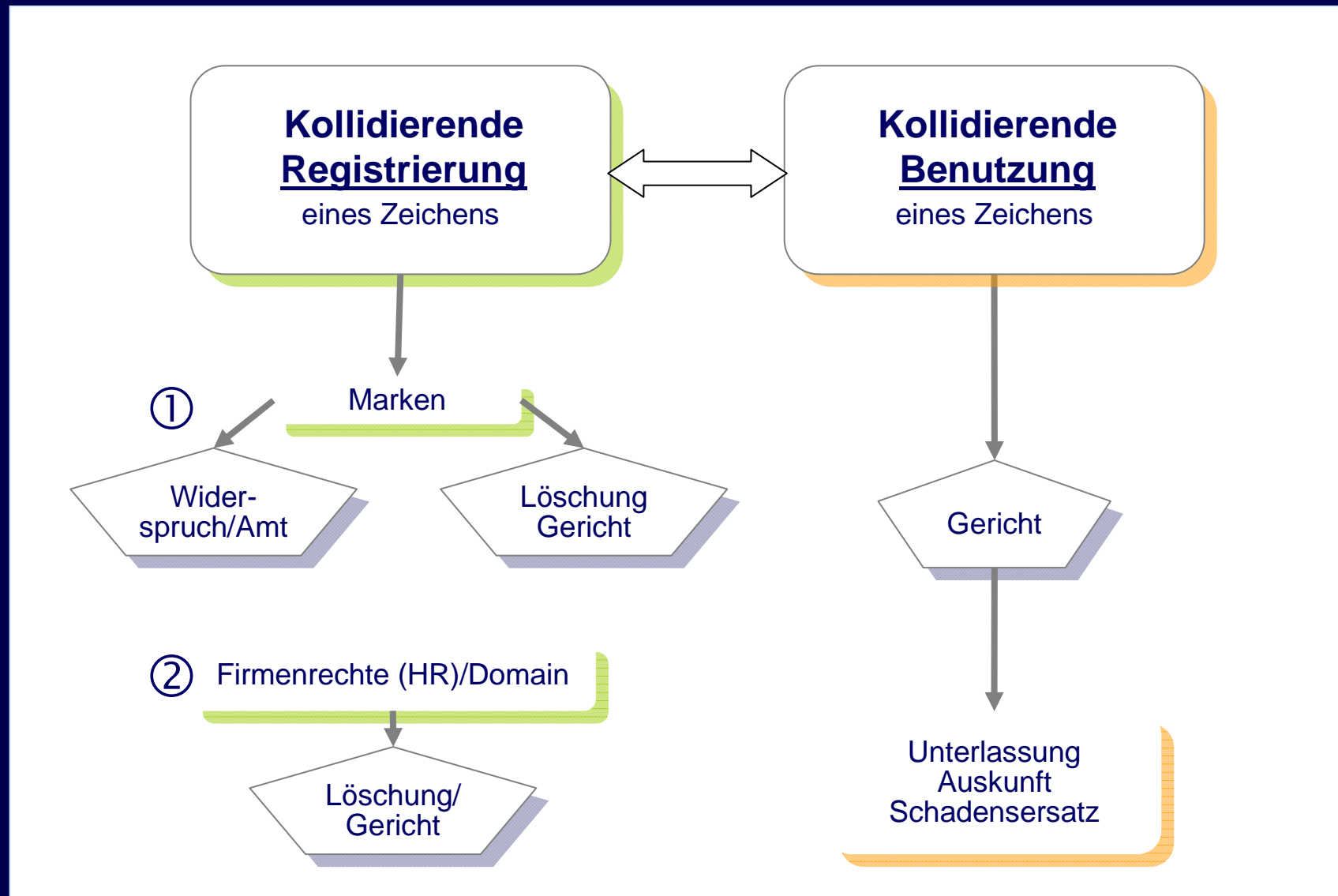
- gerichtliches Lösungsverfahren: Löschung rechtsverletzender Bestandteile aus HR

Domainregistrierungen

- gerichtliches Lösungsverfahren: Verzicht auf rechtsverletzende Domain-Namen gegenüber DENIC (DISPUTE-Eintrag!)



Hauptsacheverfahren: Beseitigungsanspruch



Auskunftsansprüche (§ 19 MarkenG) und akzessorischer Auskunftsanspruch zur Berechnung des Schadensersatzanspruchs (§ 242 BGB), insbesondere:

- Zahl der hergestellten und ausgelieferten Produkte
- Gestehungskosten des Verletzers (ausschließlich der Verwaltungsgemeinkosten)
- ggf. Spezifizierung nach Produkten und Lieferungen
- Angabe von Verkaufspreisen

Ziel: Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen

Schadensersatzansprüche (§ § 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG)

- **drei Arten der Schadensberechnung (Wahlrecht)**
 - Ersatz des konkreten Schadens (Umsatzeinbuße)
 - Herausgabe des Verletzergewinns
 - Schadensersatz nach Lizenzanalogie
 - **Voraussetzung: Verschulden, d.h. Vorsatz oder Fahrlässigkeit**
 - **Anforderungen an die Sorgfaltspflichten im Markenrecht hoch**
 - wer im Geschäftsverkehr tätig ist, hat Überwachungs- und Erkundungspflicht
- **Daneben: Vernichtungs-, Bereicherungsansprüche**

Beispiel

„Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 für jeden Fall der Zuwiderhandlung, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr Polstermöbel unter der Bezeichnung „Mixmax“ anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben.“

- Bei Zuwiderhandlung gegen Unterlassungstitel →
- Ordnungsmittelantrag unter Vorlage der Beweise, dass B gegen gerichtliches Unterlassungsgebot/Verbot verstoßen hat → Festsetzung eines Ordnungsgeldes

Kosten

Verletzung eines Schutzrechts: Gegenstandswert 150.000 Euro (LG)

Anwaltskosten

13 Abs. 1 RVG Nr. 3100 u.
3104, Nr. 7002 Anlage zu
§ 2 Abs. 2 RVG
(Verfahrens- (1,3) und
Terminsgebühr (1,2) zzgl.
Auslagenpauschale)

1 Anwalt

3.982,00 Euro

2 Anwälte

7.965,00 Euro

4 Anwälte

15.930,00 Euro

Gerichtskosten

11 GKG Nr. 1210 (3-fach)

+

2.568,00 Euro

- ⇒ Beachte: § 140 Abs. 3 MarkenG (mitwirkender PA)
- ⇒ ohne Reisekosten, zusätzlichen Spesen und Vergleichsgebühr

Abmahnung aus einem Schutzrecht: Gegenstandswert 150.000 Euro

Anwaltskosten

13 Abs. 1 RVG Nr. 2300,
7002 Anlage zu § 2 Abs. 2
RVG (Geschäftsgebühr 1,
3 zzgl. Auslagen-
pauschale)

1 Anwalt

2.080,50 Euro

2 Anwälte

4.161,00 Euro

- ⇒ die Hälfte dieser Gebühren (max. Anrechnungsbetrag 0,75) werden im Prozess auf die Verfahrensgebühr angerechnet
- ⇒ Beachte: § 140 Abs. 3 MarkenG

Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten

⇒ Nichtbenutzungseinrede
bei Löschungsklage und im Verletzungsprozess (§§ 25 II, 55 III MarkenG)

§ 26 MarkenG

§ 25 II S.1 (55 III S.1 MarkenG)

Klagemarke im Zeitpunkt der Klageerhebung länger als 5 Jahre eingetragen



Rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum von 5 Jahren vor Erhebung der Klage

§ 25 II S.2 (55 III S.1 MarkenG)

Erster Fünfjahreszeitraum läuft erst nach Klageerhebung ab



Rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung

(Widerspruchsverfahren → § 43 MarkenG)

(Löschung wegen Verfalls, §§ 49, 53, 55 I MarkenG – auf dem Klageweg oder Antrag beim DPMA)

⇒ Ältere Rechte

können grundsätzlich als Einrede, sofern inhaltsgleich, im Verletzungsprozess geltend gemacht werden

Daneben:

Löschungsklage wegen relativer Nichtigkeitsgründe, §§ 51, 55 MarkenG

⇒ Nichtigkeit

der Klagemarke wegen absoluter Schutzhindernisse, §§ 50, 54 MarkenG

Löschungsantrag beim DPMA und Aussetzungsantrag im Verletzungsverfahren

(Im Verletzungsprozeß aus einer Gemeinschaftsmarke → Verfalls-
o. Nichtigkeitsgründe können mit Widerklage geltend gemacht werden, 96 GMVO)

Daneben: Verjährungseinrede sowie Verwirkungseinwand, Benutzung als beschreibende Angabe, vertragliche Duldung etc.



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

REINHARD · SKUHRA · WEISE & PARTNER GbR
PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

COBURG - M Ü N C H E N - ST. GEORGEN

