

Von der Erfindung zum Patent

7. Termin WiSe 2018/19 Gerichtliche Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten: Markenverletzung

Sandra Pilgram, LL.M., Rechtsanwältin

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: Sandra.Pilgram@isarpatent.com
www.isarpatent.com

isarpatent[®]

- Nr. 1



Sandra Vincenza Pilgram, LL.M.

Rechtsanwältin bei isarpatent®

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Schwerpunkte:

- Beratung und Vertretung von Mandanten vor Gerichten
- Verletzungssachen hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, insbesondere in deutschen, europäischen und internationalen Markenangelegenheiten.

Lernziele

Überblick / Schwerpunkte:

- Überprüfung der Sach- und Rechtslage, Sicherung von Beweismitteln
- Vorprozessuale Abmahnung
- Einstweiliges Verfügungsverfahren (Gericht)
- Hauptsacheverfahren (Gericht)
- 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**

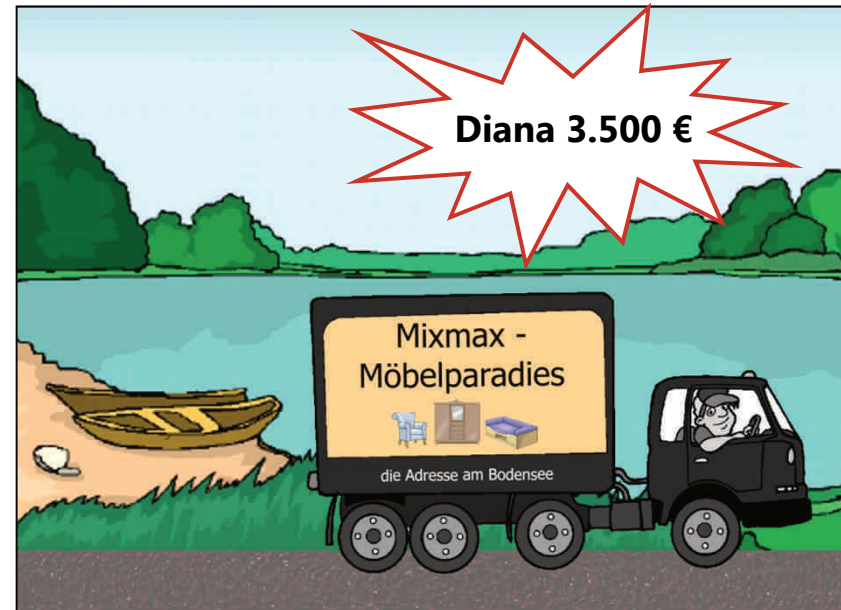


Ausgangsfall: Anzeige Fallvariante 2

Mixmax-Möbelparadies
am Schwanenplatz,
die Adresse am Bodensee

Unser Angebot:
Komplette Wohnzimmereinrichtung
Diana 3.500 Euro

→ **firmenmäßige Benutzung
von Mixmax**



Sachverhaltsfeststellung/Beweismittelsicherung

- Wo/wann ist Anzeige erschienen?
↳ Bodensee Nachrichten in
Wochenendausgabe
05./06.11.2018
- 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

Inhalt der Unterlassungserklärung:



A verpflichtet sich gegenüber B es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 10.000 zu unterlassen, unter der Kennzeichnung „Mixmax“ Polstermöbel (Möbel) anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben.

Auskunftserteilung

Schadenersatz

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.

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

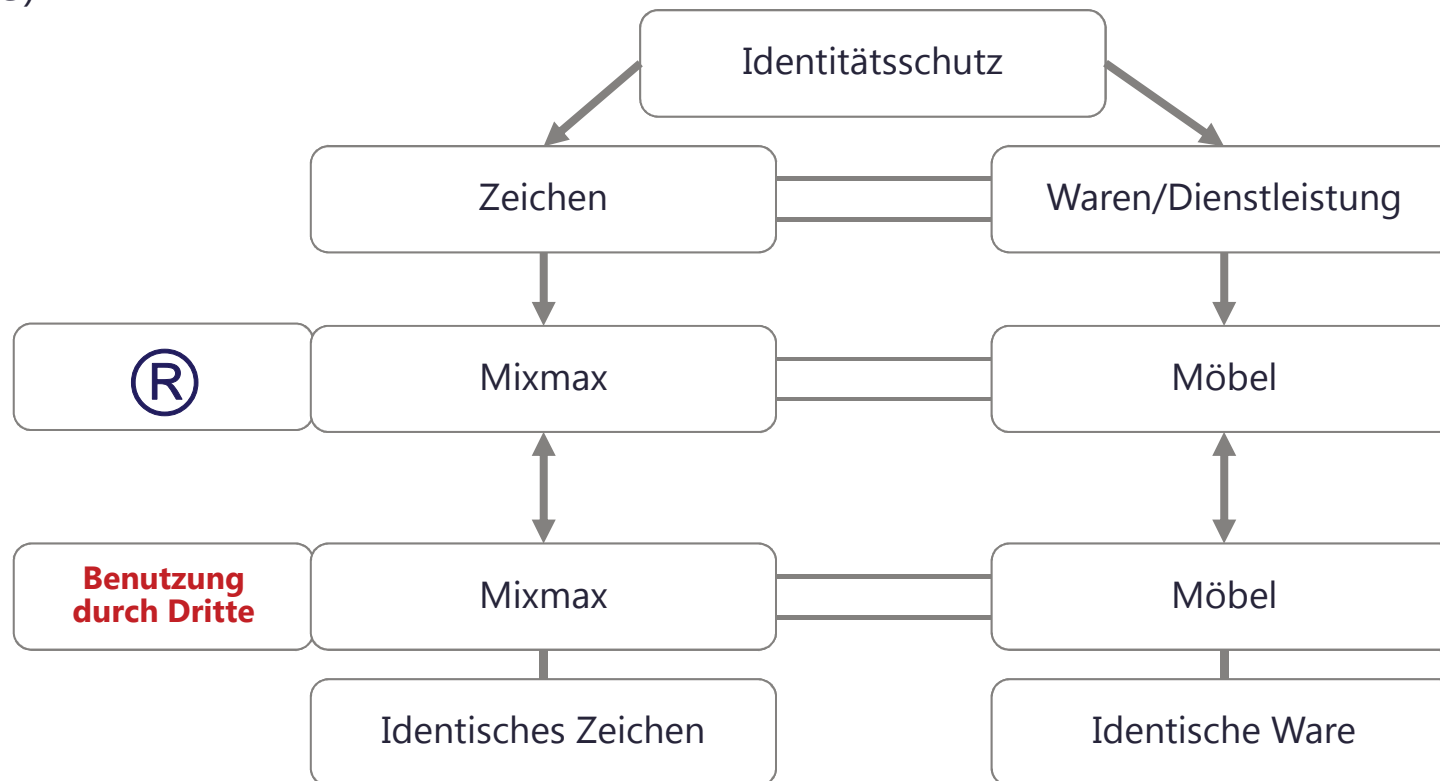
Voraussetzung: Wiederholungs- oder Begehrungsgefahr

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,

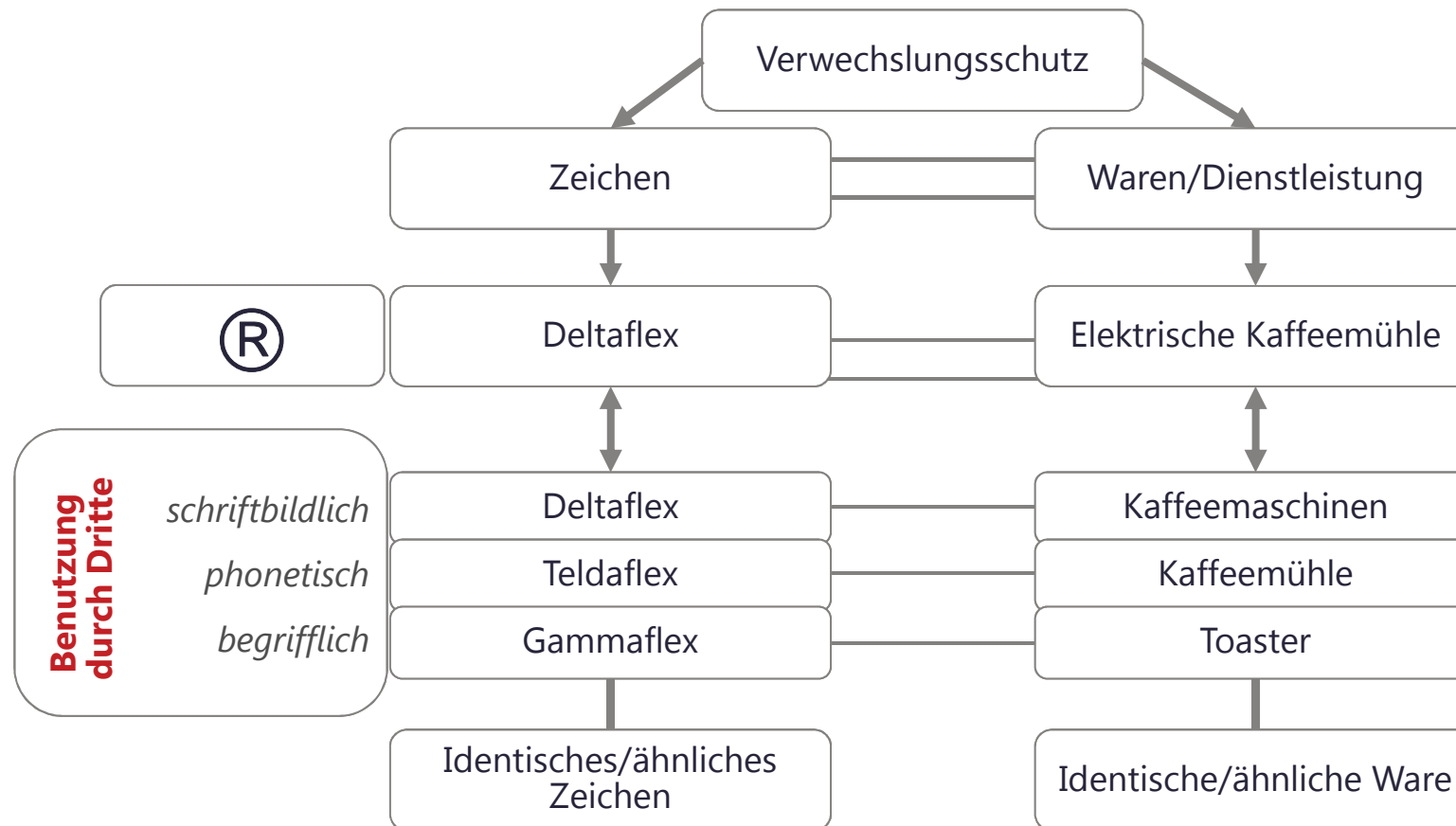
die Kennzeichnung **MIXMAX** auf Möbeln anzubringen und/oder so gekennzeichnete Produkte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen.

Dritten ist es untersagt ..., 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)



4. 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)



BGH 24.04.1997 I ZR 44/95 „PowerPoint“

Klägerin

- Marke: „PAURPOINT“
(Zeitrang 18.02.1991)
- Marke: „PAUR“ (Priorität 02.04.1986)
- Firmenbezeichnung

Klage

Beklagte

Beruft sich auf Titelschutz
an dem Kennzeichen
„Powerpoint“ mit
Benutzungsauf-
nahme in 1988



Widerklage

BGH: Klage (-), da

- keine Verwechslungsgefahr zwischen „PAUR“ und „PowerPoint“
- gleiches gilt – abgesehen von der nicht näher dargelegten Priorität - für die Firmenbezeichnung
- kein eigenes Titelschutzrecht zuerkannt

Widerklage (+), da

- Beklagte ein durch Benutzungsaufnahme im März 1988 entstandenes Titelschutzrecht an „PowerPoint“ besitzt
- Computerprogramme titelschutzfähig - für das im Programm liegende immaterielle Arbeitsergebnis

Störungsbeseitigungsansprüche (§ 1004 BGB), Löschungsansprüche

Marken

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

Firmen- registrierungen

- gerichtliches Lösungsverfahren: Löschung rechtsverletzender Bestandteile aus HR

Domain- registrierungen

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

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

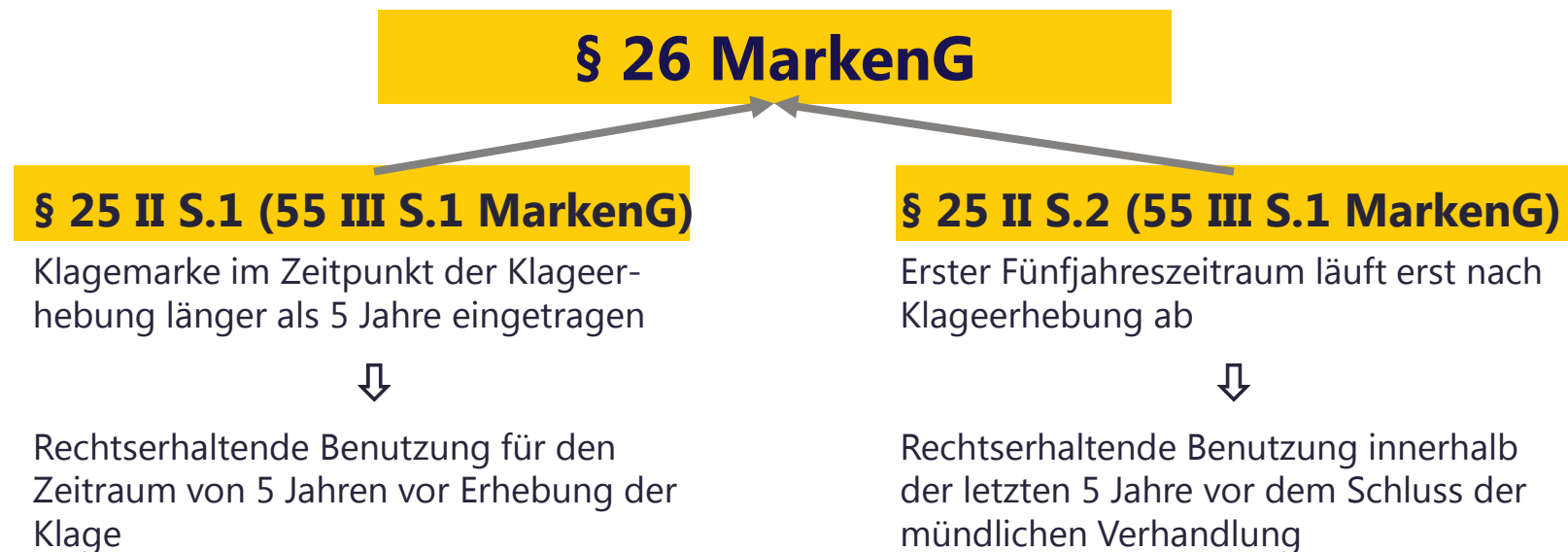
Ziel: Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen

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

Verteidigung des Beklagten

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



(Widerspruchsverfahren → § 43 MarkenG)

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

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

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Sandra Pilgram

Rechtsanwältin

email: Sandra.Pilgram@isarpatent.com

www.isarpatent.com

isarpatent®