OPMF
www.opmf.de

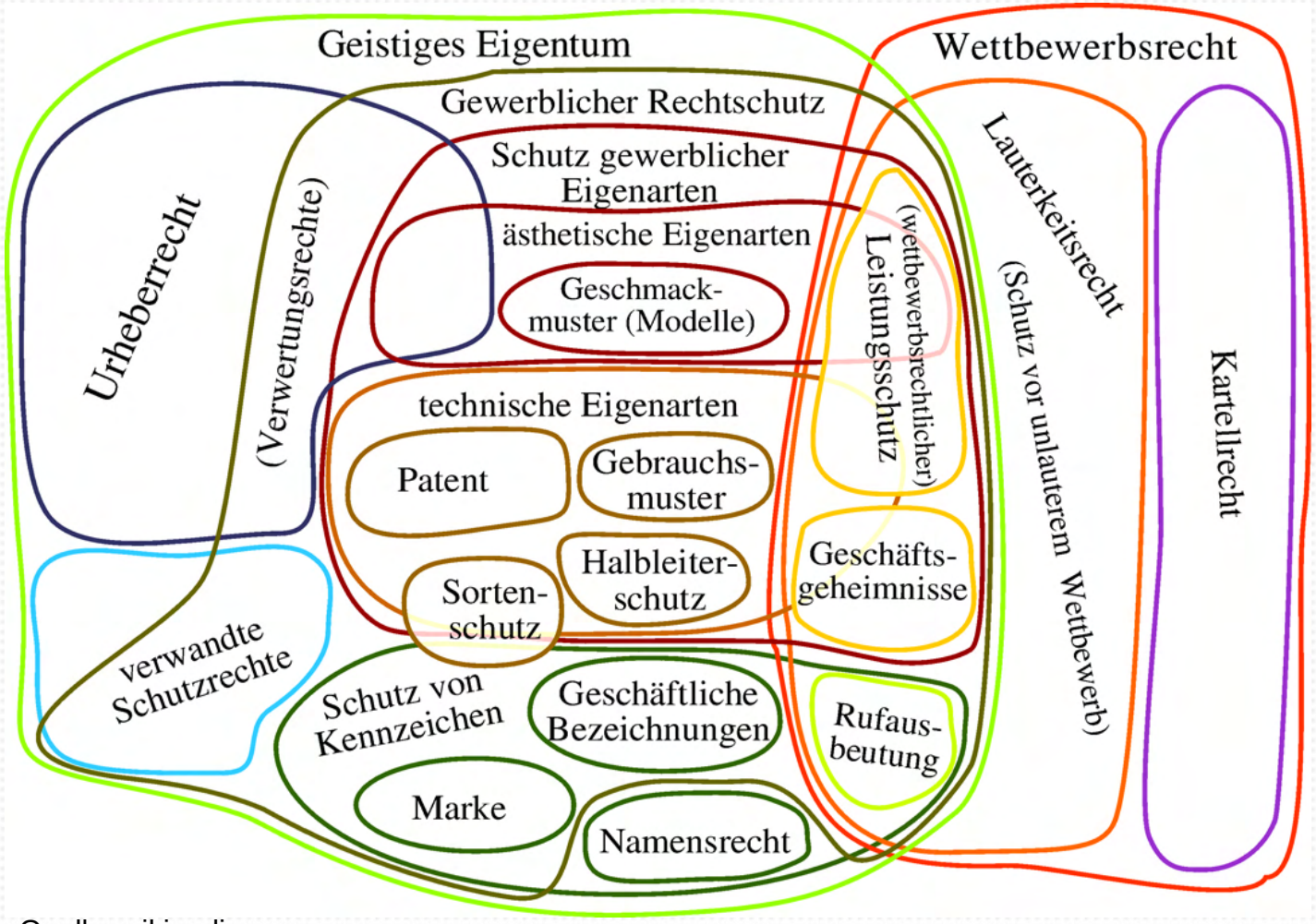
OLDENBURGER
PATENT- UND MARKENFORUM

Rechtsdurchsetzung von Schutzrechten

21. Oldenburger Patent- und Markenforum
am 22.10.2019

Rechtsanwältin Dr. Ulrike Gedert, LL.M. Eur.
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Schutzrechte



Quelle: wikipedia

Zahlen und Fakten zur Produkt- und Markenpiraterie

- 2018 stoppten europäische Zollbehörden in etwa 70.000 Fällen ca. 27 Mio. Artikel an den Außengrenzen der EU. Der Wert der gleichwertigen echten Artikel wird auf ca. 740 Mio. Euro geschätzt

- Steigende Tendenz im Verhältnis zum Vorjahr

- Betroffene Branchen: Nahrungsmittel, Spielzeug, Bekleidungs-, Zigaretten-, Automobil-, Musik- und Filmindustrie, pharmazeutische Industrie sowie Computer- und Softwareindustrie; im Prinzip gibt es nichts was nicht gefälscht wird

Quelle: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en

Aktion Plagiarius

1. Preis 2019 - Schrägsitzventil für Dampfanwendungen z.B. in der Textilindustrie

Links Original: Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Deutschland
Rechts Plagiat: Ningbo ACME Industrial Automation Co., Ltd., China

Verletzung der IR Bildmarke (4 Streifen) und des u.a. in China eingetragenen Designs. Bei der 1:1 Kopie wurden alle typischen Designelemente, wie z.B. die Rahmen um die Zahlen beim Messinggehäuse, übernommen, so dass Verwechslungs-gefahr besteht.

- Quelle und Bildrechte: Aktion Plagiarius e.V., www.plagiarius.com

Grenzbeschlagnahme

- Eingreifen der Zollbehörden an Grenzzollstellen, Binnenzollämtern oder durch mobile Kontrollen
- Allein 37.000 Grenzbeschlagnahmefälle in Deutschland, im Jahr 2018 (Vorjahr 21.000 Fälle)
  Quelle: Generalzolldirektion: Gewerblicher Rechtsschutz, Statistik für das Jahr 2018
- Tipp: Grenzbeschlagnahmeanträge bei ZGR (Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz) stellen
  www.zgr-online.zoll.de

  - Gemeinschaftliches Verfahren nach VO Nr. 608/2013/EG, Unionsantrag, bzw. nationaler Antrag
  - Nationale Beschlagnahme, z.B. §§ 146 ff. MarkenG, offensichtliche Rechtsverletzung erforderlich

ZOLL

ZGR-online (12.5.2.1)

Navigation

- Antrag 3057324
  - Antragsteller
    - Mitgliedstaaten
    - Ansprechpartner
  - Zusammenstellung Schutzrechte
    - Schutzrecht und Übersetzung
  - Original
    - Liefer- und Transportangaben
      - Herstellungs-/Lieferländer
      - Einführer/Lieferer/Hersteller
      - Anlage und Übersetzung
    - Beschreibung
      - Anlage und Übersetzung
    - Verpackung
      - Anlage und Übersetzung
    - Sonstige Produkthinweise
      - Anlage und Übersetzung
    - Zolltarifpositionen
  - Schutzrechtsverletzung

https://www.zgr-online.zoll.de/zgr/faces/antraege#

Antrag

Hinweis:

* Pflichtfelder

Eingangsdatum	
Antragstatus	angelegt
Antragsart	Unionsantrag
Antragstyp	(N) Neuantrag
Version	100-0
Antragsaktenzeichen	
Antragskennzeichen	
Lockstatus	Status
Stattgegeben am	
Wiedervorlagefrist	
Gültig von	
Gültig bis	

Antrag Archiv

Hamburg, August 2018:

And the OSCAR goes to ... HZA Hamburg-Stadt – ZA Hafencity!
Dieses Jahr hat der Zoll ebenfalls einen OSCAR erhalten. Den Kollegen aus Hamburg ging bei der Einfuhrkontrolle eine gefälschte OSCAR-Statuette aus China ins Netz.
Sie wurden von Amtswegen tätig (Art. 18 VO (EU) Nr. 608/2013).

Hamburg, April 2018:

Hamburger Zöllner griffen im April eine beträchtliche Sendung mit Bekleidung und Accessoires eines Luxusmodelabels auf.
Der Gesamtwert dieser Sendung belief sich auf etwa 15,3 Mio. EUR.

Frankfurt (Oder), September 2018:

Zöllner vom Zollamt Frankfurt (Oder) – Autobahn kontrollierten eine Gesichtscreme-Warensendung aus der Türkei.
Allerdings befand sich darauf die Ursprungsangabe „Made in EU".
Die Waren wurden nach § 151 MarkenG beschlagnahmt.
Die Sendung hatte einen Gesamtumfang von 29.522 Stück.

Regensburg, August 2018:

Das HZA Regensburg – DO Wernberg-Koeblitz stellte eine Sendung mit 35.808 Stück Bekleidung namhafter Marken aus der Modebranche und einem Gesamtwert von ca. 2,4 Mio. EUR sicher.
Betroffen waren insgesamt 19 unterschiedliche Rechteinhaber.

ZOLL

ZGR-online

amazon brand registry

EDB Enforcement Database forum

EUIPO

ebay Verifizierte Rechteinhaber-Programm (VeRI)

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | IP Protection Platform
ipp.alibabagroup.com

Anspruchsgrundlagen

- Unterlassung und Beseitigung
- Schadensersatz
- Auskunft
- Vorlage- und Besichtigung
- Vernichtung
- Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen

Unterlassung/Beseitigung

- **Verschuldensunabhängiger Anspruch**
  - Erstbegehungsgefahr
  - Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn bereits eine Verletzung begangen wurde
- Beseitigung der Verletzung erforderlich
  - Neue Rspr. BGH zu Beseitigung beachten, Rückruf der Ware von gewerblichen Kunden, nicht vom Endkunden

Schadensersatz

- **Verschuldensabhängiger Anspruch**, also nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit
- Funktion des Schadensersatzes (§§ 249 ff. BGB)
  - Ausgleich
  - Prävention
  - Aber: Schadensersatzrechtliches Bereicherungsverbot

- Bei Verletzung geistigen Eigentums sind drei Berechnungsmethoden anerkannt

Dreifache Schadensberechnung

- Konkret entstandener Schaden = entgangener Gewinn

alternativ

- Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer gemacht hat (Kausalitätsabschlag)

alternativ

- Lizenzanalogie
  - Ermittelt wird eine angemessene Lizenzgebühr auf den erzielten Umsatz , also eine „einfache“ Lizenzgebühr
  - Selten lizenzerhöhende Umstände, z.B. bei hohem Bekanntheitsgrad

Auskunft

- **Selbständiger Auskunftsanspruch (Drittauskunft)**
- Zur Vorbereitung der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte (Lieferant, gewerbliche Abnehmer)

- **Unselbständiger Auskunftsanspruch**
- Zur Vorbereitung von Ansprüchen gegen den Schuldner selbst, insbesondere für Berechnung des Schadensersatzes relevant, Auskunft über Umsätze bzw. Gewinne, an wen wurde geliefert

Weitere Ansprüche

- Vorlage und Besichtigung,
  Über vermutete Rechtsverletzung Klarheit erlangen
  - Gewisser Grad der Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung genügt
  - Geheimhaltungsinteressen müssen berücksichtigt werden
  - Vortrag vom 7.11.2017 im Archiv von VRiOLG Ulrike Voß (OLG Düsseldorf)
- Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus Vertriebswegen
  - Diese beiden Ansprüche stehen unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit

Durchsetzung der Ansprüche

- **Berechtigungsanfrage**
- **Abmahnung**
  - Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
  - Schutzschrift
- **Einstweilige Verfügung**
  - Eidesstattliche Versicherung
  - Abschlussschreiben- bzw. Abschlusserklärung
- **Hauptsacheverfahren**

Berechtigungsanfrage

- Anfrage, warum sich jmd. berechtigt fühlt eine Marke zu benutzen, ein Patent zu nutzen etc.
- Aufforderung zur Stellungnahme
- Keine Androhung der Einleitung gerichtlicher Schritte
- Bei unklarem Sachverhalt ausloten von Einigungsbereitschaft (evtl. Lizenz)

Abmahnung

- Eine Abmahnung ist die formale Aufforderung einer Person an eine andere, ein bestimmtes Verhalten künftig zu unterlassen.
- Funktion: Streitigkeiten auf direktem und kostengünstigen Weg ohne Einschaltung eines Gerichts beizulegen.
  - Vermeidung von Prozesskosten nach deutschem Recht. aus Sicht des Abmahnenden notwendig, um dem Risiko zu begegnen, dass die gegnerische Seite eines gerichtlichen Verfahrens ihre Unterlassungspflicht sofort anerkennt. Der Antragsteller hat dann die bis dahin entstandenen Verfahrenskosten selbst zu tragen (vgl. § 93 ZPO, § 12 Abs. 1 UWG).
  - In machen Fällen nicht zu empfehlen, da die Gegenseite informiert wird und Beweise vernichtet

Inhalt einer Abmahnung

- Nennung des Berechtigten
- Vollmacht (Fehlen führt nicht zur Unwirksamkeit)
- konkrete Sachverhaltsdarstellung
- Benennung der Normen
- Aufforderung zur Abgabe einer **strafbewehrten Unterlassungserklärung**
- **Fristsetzung** (meist 1-2 Wochen)
- **Androhung gerichtlicher Schritte**
- Unterschrift

Abmahnberechtigte

- Markeninhaber, Patentinhaber, Urheber etc.
- Exklusive Lizenznehmer
- Mitbewerber (UWG)
- Verbraucherschutzvereine (§ 4 UKlaG)
- rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen (Wirtschafts- und Fachverbände, Vereine zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs)
- IHK und Handwerkskammern

Typische Fehler

- Abmahnender nicht berechtigt (z.B. kein Mitbewerber, nur einfacher Lizenznehmer)
- Verstoß nicht konkret benannt
- Verstoß liegt (so) nicht vor
- Streitwert zu hoch, nur ein Teil ist begründet
- Unterlassungserklärung zu weit formuliert

Kosten einer Abmahnung

- Pauschale bei Abmahnung durch einen Verbraucherschutz- oder Wettbewerbsverband:
  Kosten etwa 200,- Euro

- Kosten der Abmahnung nach RVG bei anwaltlicher Vertretung (bei Ansatz einer 1,3 fachen Geschäftsgebühr):
  - Streitwert: 5.000 Euro Kosten: 393,90 Euro
  - Streitwert: 10.000 Euro Kosten: 725,40 Euro
  - Streitwert: 50.000 Euro Kosten: 1.511,90 Euro
  - Streitwert: 500.000 Euro Kosten: 4.176,90 Euro
  - jeweils zzgl. MwSt.

Unterlassungserklärung

XY GmbH (Anschrift

Verpflichtet sich gegenüber

Anschrift Abmahnender

1. Es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr, sich in einer Zeitungsanzeige oder sonstigen öffentlichen Mitteilungen wie nachstehend zu äußern und /oder solche Äußerungen verbreiten zu lassen:

„Wir verfügen über das dichteste Filialnetz von Drogeriemärkten in Mittelhessen. Insgesamt betreiben wir dort 26 Drogeriemärkte“,

2. Für jeden Fall künftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 1 genannte Verpflichtung an den Abmahnenden eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,00 EUR zu zahlen.

Ort, Datum

Unterschrift

Möglichkeiten des abgemahnten Unternehmens

- Unterwerfung, ggfls. ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gleichwohl rechtsverbindlich, Kostentragung

- (modifizierte) Unterwerfung
  - Unterlassungserklärung nach „Hamburger Brauch“
  - Aufbrauchfrist verhandeln, Kataloge etc.
  - Verzicht Auskunft/Schadensersatz aushandeln

- Keine Unterwerfung, Schutzschrift einreichen
- Ggfls. einstweiligem Verfügungsverfahren den Vorzug geben

Unterwerfung mit Vertragsstrafe Hamburger Brauch

Der Unterlassungsschuldner verpflichtet sich ohne jedes Präjudiz für seinen Sach- und Rechtsstandpunkt – allerdings rechtsverbindlich -

es zukünftig bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung nach billigem Ermessen von dem Unterlassungsgläubiger zu bestimmenden Vertragsstrafe, die im Streitfall gerichtlich überprüfbar ist/von der zuständigen Zivilkammer/Kammer für Handelssachen des Landgerichts X zu überprüfen ist, zu unterlassen,

....

Schutzschrift

- Gesetzlich nicht definiertes Verteidigungsmittel des Abgemahnten
- Antrag bei bevorstehender Einstweiliger Verfügung nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden
- Problem: Wo einreichen?
- Antwort: Bei allen Gerichten, die zuständig sind, bei Angebot der Nachahmung im Internet fliegender Gerichtsstand

- § 945 a ZPO: www.schutzschriftenregister.hessen.de
- Abfragen von Daten im Schutzschriftenregister ist den deutschen Gerichten vorbehalten.

Einstweilige Verfügung

- Setzt zeitliche Dringlichkeit voraus (je nach Gericht Antrag 4-8 Wochen nach Kenntnis erforderlich)
- In Deutschland bei Wettbewerbsfällen und auch bei Marken und Geschmacksmustern regelmäßig bei klarem Sachverhalt erlassen
- Bei technischen Schutzrechten aufgrund der Komplexität meist schwierig aber nicht unmöglich
- Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung möglich im Gegensatz zum Hauptsacheverfahren dort gilt Strengbeweis (SAPUZ)
- Dringlichkeit in der Sache wird bei Wettbewerbsfällen oder Markenverletzungen vermutet, muss in anderen Fällen gesondert begründet werden

Eidesstattliche Versicherung

- Ich, ..., belehrt über die Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung, erkläre hiermit folgendes an Eides statt.
- 1. Ich bin Geschäftsführerin der Y-GmbH. Von einem unserer Kunden erhielt ich am 13. Oktober 2019 die Mitteilung, dass ein mit einem Namen auf dem Markt angeboten wird, das mit unserem identisch ist. Es handelt sich um das Mundwasser (...) .
- 2. Wir sind seit (...) mit unserem Mundwasser auf dem Markt und erzielen damit einen Umsatz von x Euro.
- 3. (weiterer Sachverhalt)
- Datum, Unterschrift

Abschlussschreiben/-Erklärung

- Einstweilige Verfügung wird als endgültige Regelung des Rechtsstreits anerkannt
- Erklärung, auf die Durchführung eines Widerspruches oder Antrag auf Hauptsacheverfahren zu verzichten
- Dadurch entfällt Rechtsschutzinteresse für Klage in der Hauptsache im Hinblick auf die Unterlassung

Hauptsacheklage

- **Klageverfahren**
  - Erstinstanzliche Entscheidung in der Regel nach einem Jahr
  - Gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar
  - Rechtskräftige Entscheidung (mit Berufungsverfahren) erst nach 2 bis 4 Jahren

- **Beweissicherung**
  - Gesetzlicher Besichtigungsanspruch
  - Durchsetzung nach Art einer einstweiligen Verfügung
  - Voraussetzung ist „nur“ Glaubhaftmachung der Rechtsverletzung
  - Durchsetzung mit Gerichtsvollzieher, gegebenenfalls Polizei

Wen kann man verklagen?

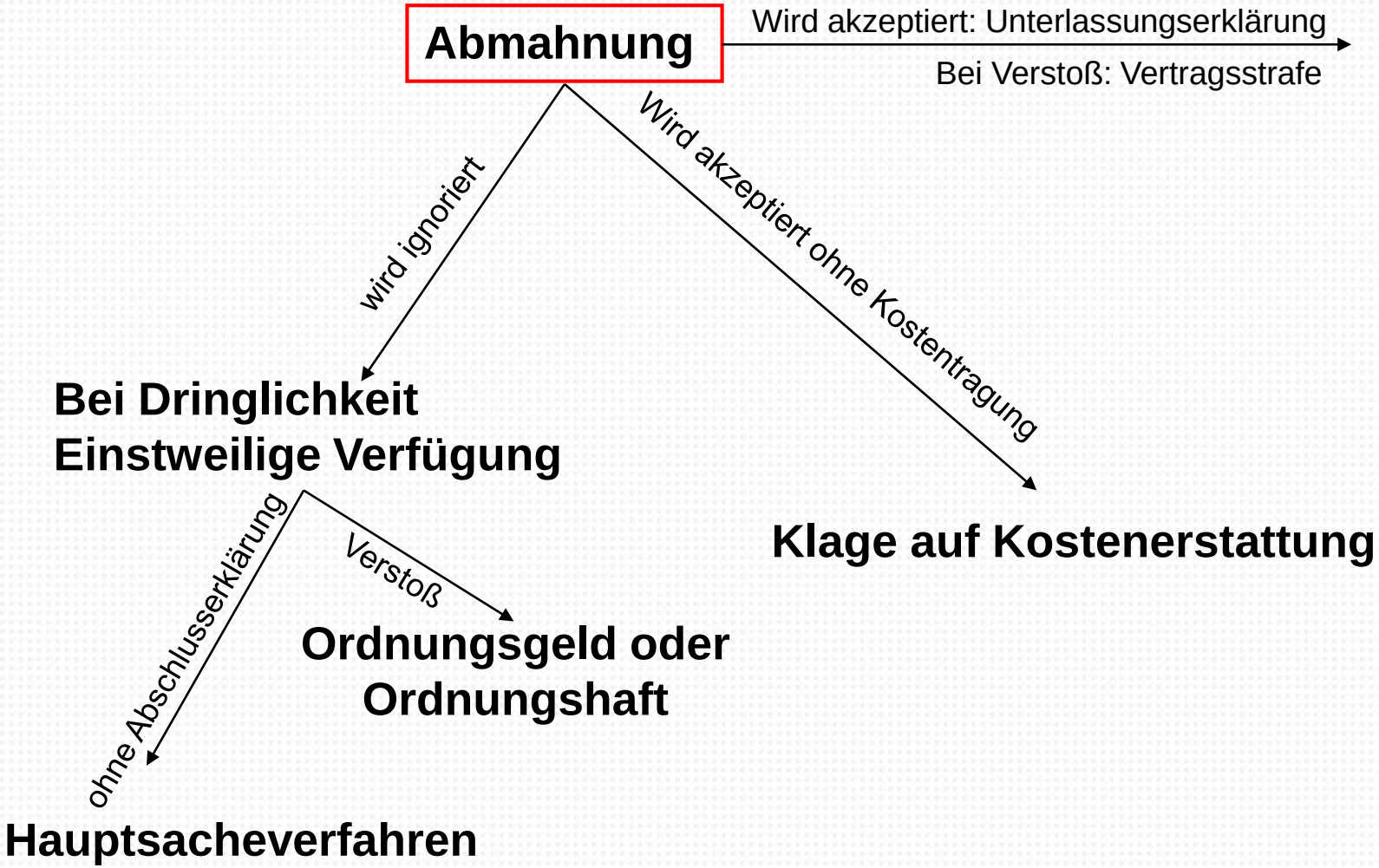
- **Verletzer, Importeure in Deutschland**
  - Inländischer Gerichtsstand
  - in Deutschland breiteste Schutzrechtsbasis
- **Messeaussteller**
  - Leichtere Zustellung am Messeort bei ausländischer Partei
  - Klageschrift auf Deutsch
  - Wirkung der Klage/Urteil für Deutschland
  - Vor Messe: Grenzbeschlagnahmeantrag ZGR
  - Auf Messe: Einstweilige Verfügung
- **Hersteller/Produzenten im Ausland**
  - nationales Recht ist zu beachten
  - Schutzrechte im Ausland müssen bestehen
  - In den USA/GB Zivilverfahren mit Disclosure/Discovery und völlig anderen Beweisbeibringungsgrundsätzen und höheren Kosten als in DE

Wo kann man klagen?

- Welches Gericht ist zuständig?
  - EuGVVO (VO (EU) Nr. 1215/2012 = Brüssel 1a) gilt für EU-Staaten, Sitz des Verletzers oder Gerichtsstand – Tatort
  - Ansonsten gilt die ZPO, Gerichtsstand Sitz des Verletzers oder Tatort
  - Hierbei Konzentrationsgrundsatz im gewerbl. Rechtsschutz zu beachten, Spezialgerichte in den einzelnen Bundesländern, z.B. LG Braunschweig für Niedersachsen

- Problem: Grenzüberschreitende Zustellung von Klagen und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen im Ausland

Typischer Verfahrensweg



Kontakt:

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff
Hauptstraße 85
26131 Oldenburg

Tel.: 0441-25407
Mail: oldenburg@jabbusch.de