Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP
vertreten durch **RA Mag. Hans Lederer**

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law.de/AUT/Vorlesung

Universität Wien VO 030350 | SS 2019 | 8. Einheit

Zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen

Markenrechtsverletzung

- Zivilrecht:
  - Unterlassungsanspruch (§ 51 MSchG; Art 130 UMV);
  - Beseitigungsanspruch (§ 52 MSchG);
  - Vermögensrechtliche Ansprüche ([doppeltes] angemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe des Verletzergewinns) (§ 53 MSchG);
  - Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 55 MSchG iVm § 149 PatG);
  - Rechnungslegungsanspruch (§ 55 MSchG iVm § 151 PatG);
  - Auskunftsanspruch (§ 55a MSchG).

- Strafrecht:
  - Privatanklagedelikt.

Unterlassungsanspruch (§ 51 MSchG; Art 130 UMV) (I)

- Voraussetzung: Verletzung der dem Markeninhaber aus seiner Marke zustehenden Befugnisse (§§ 10ff MSchG; Art 9 UMV).
- Grenze: Erschöpfung des Markenrechts (§ 10b MSchG; Art 15 UMV).
- Aktivlegitimation: Markeninhaber, Lizenznehmer.
- Passivlegitimation: Markenverletzer, der selbst das tatbestandsmäßige Verhalten setzt („unmittelbarer Täter“); sowie Mittäter, Anstifter und Gehilfen.

Unterlassungsanspruch (§ 51 MSchG; Art 130 UMV) (II)

- Verschuldensunabhängiger Anspruch.
- Wiederholungsgefahr als materiell-rechtliche Voraussetzung (Zeitpunkt: Schluss der erstinstanzlichen Verhandlung): Wegfall der Wiederholungsgefahr nach Grundsätzen des UWG (zB Anbot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs).
- Formulierung des Unterlassungsbegehrens hat sich immer am konkreten Verstoß zu orientierten (ausreichend bestimmt und nicht zu weit gefasst; Eingriffe ähnlicher Art dürfen umfasst sein).
- Möglichkeit der vorbeugenden Unterlassungsklage.

Beseitigungsanspruch (§ 52 MSchG) (I)

- Gilt auch für Unionsmarken (Art 130 UMV).
- Verschuldensunabhängiger Anspruch.
- Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden Zustandes:
  - Eingriff in dingliche Rechte eines Dritten nur bei unmittelbarem Beseitigungsanspruch gegen diesen Dritten;
  - kann ohne Mitwirkung des Verpflichteten erzwungen werden;
  - Beseitigung ist irreversibel, daher keine EV möglich (nur Sicherung);
  - Sicherung mit Drittverbot möglich (§ 382 Abs 1 Z 7 EO).
- Gegenstand:
  - Eingriffsgegenstände = markenverletzende Gegenstände (zB markenverletzend gekennzeichnete Waren oder Werbemittel) und noch nicht an Waren angebrachte Markenreproduktionen (zB Etikettenvorräte);
  - Eingriffsmittel = vorzugsweise zur Herstellung markenverletzender Gegenstände dienliche Werkzeuge, Vorrichtungen und andere Hilfsmittel (zB Druckplatten, Schablonen, Stickereimaschinen).

Beseitigungsanspruch (§ 52 MSchG) (II)

- Grundsatz des gelindesten Mittels (Abs 5):
  - bei Bezahlung der damit verbundenen Kosten durch den Verpflichteten im voraus erfolgt keine Vernichtung/Unbrauchbarmachung von jenen Teilen der Eingriffsgegenstände/Eingriffsmittel, deren unveränderter Bestand und Benutzung das Markenrecht nicht beeinträchtigt (Abs 3);
  - ABER: Entfernen der Marke von der Ware genügt nur im Ausnahmefall, wenn andere Vorgehensweise zu unverhältnismäßigen Härten für den Verletzer führen würde.
- Wahlrecht des Verletzten (Abs 6):
  - Vernichtung der Eingriffsgegenstände bzw Unbrauchbarmachung von Eingriffsmitteln; oder
  - Überlassung derselben gegen ein die Herstellungskosten nicht übersteigendes angemessenes Entgelt.

Vermögensrechtliche Ansprüche (§ 53 MSchG) (I)

- Gilt auch für Unionsmarken (Art 130 UMV).
- Markeninhaber hat Anspruch auf finanziellen Ausgleich.
- Bei **keiner schuldhaften** Handlung:
  - nur Anspruch auf angemessenes Entgelt (auf bereicherungsrechtlicher Basis);
  - Bemessung orientiert sich an üblicherweise im Geschäftsverkehr gebräuchlichen Höhe von Lizenzentgelten, idR eine Sachverständigenfrage.
- Bei **zumindest leicht fahrlässiger** Handlung:
  - wahlweise Schadenersatz einschließlich des dem Markeninhaber entgangenen Gewinnes (Verletztengewinn) oder Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer durch die Markenverletzung erzielt hat (Verletztergewinn);
  - zur Durchsetzung besteht Rechnungslegungsanspruch (für Schadensnachweis und Gewinnbezifferung);
  - bei Abmahnung und Handlungsfortsetzung wohl grobes Verschulden.

Vermögensrechtliche Ansprüche (§ 53 MSchG) (II)

- Bei **grob fahrlässiger oder vorsätzlicher** Handlung:
  - alternativ das Doppelte des angemessenen Entgelts;
  - „Pauschalierung des Verletztengewinns“ (kein Schadensnachweis nötig);
  - Ersatz des Vermögensschadens kann zusätzlich begehrt werden, soweit dieser das doppelte angemessene Entgelt übersteigt.

- Zusätzlich Anspruch auf angemessene Entschädigung für nicht in einem Vermögensschaden bestehenden Nachteile, soweit dies in den besonderen Umständen des Falles begründet ist (Ersatz des immateriellen Schadens).

Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 55 MSchG) (I)

- Gilt auch für Unionsmarken (Art 130 UMV).
- abhängiger Nebenanspruch von Entscheidung über das Unterlassungs- oder Beseitigungsbegehren; verschuldensunabhängiger Anspruch.
- Zweck: Öffentliche Aufdeckung der Gesetzesverletzung; Aufklärung des Publikums; soll Weiterverbreitung unrichtiger Ansichten entgegenwirken.
- Beweis eines berechtigten Interesses der obsiegenden Partei nötig:
  - umso größeres Interesse je zahlreicher die Verstöße und je mehr Personen potentiell Kenntnis erlangt haben.
- Für Beurteilung der Notwendigkeit ist der Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz maßgebend.

Anspruch auf Urteilsveröffentlichung (§ 55 MSchG) (II)

- Umfang und Art der Veröffentlichung sind im Urteil zu bestimmen: Mit der Urteilsveröffentlichung sollen jene Verkehrskreise erreicht werden, denen gegenüber die beanstandete Handlung wirksam geworden ist (Talionsprinzip).
- Veröffentlichung auf Kosten des Gegners.
- Veranlassung der Veröffentlichung selbst durch obsiegenden Kläger.

Rechnungslegungsanspruch (§ 55 MSchG)

- Gilt auch für Unionsmarken (Art 130 UMV).
- Zweck: Vorbereitung der vermögensrechtlichen Ansprüche; benötigte Auskünfte, um Umfang der Verletzung, anhand dessen sich vermögensrechtliche Ansprüche berechnen, festzustellen.
- Inhalt und Umfang:
  - Zweck der Rechnungslegung entscheidend;
  - Überprüfungsmöglichkeit muss gegeben sein.
- Geltendmachung mittels Stufenklage (Art XLII EGZPO):
  - Trennung der Verfahren über Rechnungslegung und Leistung;
  - nach rechtskräftigem Teilurteil über Rechnungslegungsbegehren: zahlenmäßige Ergänzung des Leistungsbegehrens durch Kläger.

Auskunftsanspruch (§ 55a MSchG)

- Gilt auch für Unionsmarken (Art 130 UMV).
- Zweck: Ermittlung der Lieferanten und gewerblichen Abnehmer bei Markenverletzungen, um Quellen und Vertriebswege schutzrechtsverletzender Gegenstände so schnell wie möglich aufzudecken zu können.
- Inhalt:
  - Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren/Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die siebestimmt waren; Warenmengen; Preise.
- Auskunftsanspruch entfällt bei Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall (Interessenabwägung).

Wiederholungsfragen

1. Welche zivilrechtlichen Ansprüche hat der Markeninhaber bei einer Verletzung? Erläutern Sie diese kurz!
2. Wann fällt die Wiederholungsgefahr weg?
3. Was ist Gegenstand des Beseitigungsanspruchs?
4. Was versteht man unter „Pauschalierung des Verletztengewinns“?
5. Erläutern Sie kurz den Zweck der Urteilsveröffentlichungs-, Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüche!

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com