

RECHTSANWÄLTE PROF. DR. EKEY & KOLLEGEN

RECHTSANWALT VOLKER EKEY

Das markenrechtliche Verletzungsverfahren

RECHTSANWÄLTE PROF. DR. EKEY & KOLLEGEN

RECHTSANWALT VOLKER EKEY

I.

Abmahnung

II.

Einstweilige Verfügung

III.

Hauptsacheklage

I.

Abmahnung

- strafbewehrte Unterlassungserklärung/Verpflichtungserklärung
- Auskunft
- Schadensersatz dem Grunde nach
- Rechtsanwaltskosten

Reaktionen auf die Abmahnung

- Nachgeben

- ggf. modifizierte/abgeänderte Unterlassungserklärung
- Vertragsstrafe wird in das Ermessen eines Gerichts gestellt
- Reduzierung der Anwaltskosten

- Ablehnen

- den Anspruch unter Angabe der Gründe schriftlich zurückweisen
- Schutzschrift hinterlegen
- Feststellungsklage gegen die unberechtigte Abmahnung

**II.
Einstweilige Verfügung**

1. Eilbedürftigkeit

2. Verfügungsanspruch

3. Folgen/Gefahr der einstweiligen Verfügung

- Erlass idR ohne Anhörung der Gegenseite/ aber: Schutzschrift möglich
- Untersagung unter Androhung von **Ordnungsgeld** bis zu **250.000,00 €** oder **Ordnungshaft**
- Nach Zustellung sofort zu befolgen (Einstellung, ggf. Rückruf der Ware)

**III.
Hauptsacheklage**

- Abschlusschreiben
- „Normales“ Gerichtsverfahren, „normaler“ Instanzenzug, d.h. notfalls auch zum Bundesgerichtshof. Hier muss richtiger Beweis erbracht werden / Eine eidesstattliche Versicherung reicht da nicht aus.
- Auskunft, Beseitigung, Schadensersatz nach Lizenzanalogie, 5-10 %

RECHTSANWÄLTE PROF. DR. EKEY & KOLLEGEN

RECHTSANWALT VOLKER EKEY



- einstweilige Verfügung durch LG; Widerspruch zurückgewiesen
- Berufung vor dem OLG stattgeben und einstweilige Verfügung aufgehoben

„HOT“ ist eine Wirkungsbeschreibung des Produkts/Parfüm (gesteigerte Attraktivität des Nutzers auf Dritte) und weniger Herkunftshinweis. Da keine identischen Zeichen vorliegen, existiert keine Verwechslungsgefahr.

Folge: Verlust sämtlicher Verfahren und der nach einem Lösungsverfahren auch der Marke, obwohl zunächst erfolgreich eine einstweilige Verfügung wurde



- Einstweilige Verfügung abgewiesen, 5 Wochen
- Normale Hauptsacheklage eingereicht: LG bejaht Verwechslungsgefahr
- OLG bestätigt dieses Urteil und weist Berufung ab
- BGH hebt die Urteile auf und weist die Klage ab

Nur dekoratives Element und nicht Herkunftshinweis (keine markenmäßige Verwendung); dekorative Elemente (z.B. die 3 Streifen von Adidas) sind nur dann Herkunftshinweis, wenn sie überdurchschnittlich bekannt sind.

RECHTSANWÄLTE PROF. DR. EKEY & KOLLEGEN

RECHTSANWALT VOLKER EKEY

Scout24	Solarscout24
----------------	---------------------

- Abmahnung der Gegenseite; keine Reaktion; Einstweilige Verfügung erwirkt; Rechtsmittel (Widerspruch) hatten keinen Erfolg; Gegner akzeptierte die Entscheidung

Die zwei Zeichen sind zwar nicht unmittelbar verwechslungsfähig, stimmen in ihrem Stamm jedoch soweit überein, dass der Verkehr darin den Stamm eines Unternehmens erblickt (Stichwort: Serienzeichen).

Folge: Umfangreiche Schadensersatzleistungen; Domain musste gelöscht werden ebenso wie die angemeldete Marke Solarscout24.