

Quelle: <https://research.wolterskluwer-online.de/document/c06a0ba2-7bec-4bbc-aa89-babcf850c6f3>

Zeitschrift	MarkenR - Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
Autoren	Jens H. Steinberg/ Christoph Jaeckel
Rubrik	Aufsätze
Referenz	MarkenR 2008, 365 - 378 (Heft 9)
Verlag	Carl Heymanns Verlag

Steinberg, Jaeckel, MarkenR 2008, 365 Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS¹

Teil 2: Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

 Jens H. Steinberg/Christoph Jaeckel²

I. Einleitung

Der erste Teil³ dieses Aufsatzes befasst sich im Kern mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer bösgläubigen Markenregistrierung bzw. einer unzulässigen Ausübung des formalen Zeichenrechts ausgegangen werden kann. Im Folgenden werden die materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlagen und die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten eines Vorgehens gegen bösgläubige Markenanmelder sowie gegenüber Schutzrechtsausübungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten oder anderen gewerblichen Schutzrechten aufgezeigt. In der kennzeichenrechtlichen Praxis ist die unberechtigte Verwarnung aus einem (vermeintlichen) Kennzeichenrecht gegenüber den Abnehmern eines Herstellers oder Lieferanten von großer Bedeutung. Denn für den Verwarnenden ist die Schutzrechtsverwarnung in finanzieller, zeitlicher und organisatorischer Hinsicht einfach auszusprechen und hat gegenüber dem Verwarnten (Hersteller, Abnehmer oder Lieferanten) die größtmögliche Wirkung.

Seit dem Inkrafttreten des neuen UWG 2004 sind in § 12 Abs. 1 UWG Begriff und Zweck der Abmahnung gesetzlich normiert. In der amtlichen Begründung zum Begriff der Abmahnung wird sie definiert als die „*Mitteilung eines Anspruchsberechtigten an einen Verletzer, dass er sich durch eine genau bezeichnete Handlung wettbewerbswidrig verhalten habe, verbunden mit der Aufforderung, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen und binnen einer bestimmten Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben*“.⁴

Für den Bereich der gewerblichen Schutzrechte wird der Begriff der Schutzrechtsverwarnung benutzt. Sie liegt vor, wenn ein Hersteller und/oder Abnehmer eines Produkts wegen einer Verletzung von Ausschließlichkeitsrechten wie gewerblichen Schutzrechten (z.B. Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken), Urheberrechten oder nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG geschützten Leistungspositionen⁵ ernstlich und endgültig zur Unterlassung aufgefordert wird.⁶ Die Schutzrechtsverwarnung ist von der bloßen Berechtigungsanfrage abzugrenzen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass im Rahmen eines der Rechtswahrung dienenden Meinungsaustauschs das Bestehen eines Rechts behauptet wird.⁷ Bei der Schutzrechtsverwarnung ist zwischen der Verwarnung gegenüber dem Hersteller oder Lieferanten eines Produkts einerseits und gegenüber dem Abnehmer andererseits zu unterscheiden. Da die Abnehmer eines (vermeintlich) schutzrechtsverletzenden Produkts in der Praxis regelmäßig eher bereit sind, sich dem Verlangen des Verwarnenden zu beugen und auf eine andere

Marktquelle auszuweichen, wird vertreten, dass der Verwarnungsbegriff dem Rechnung tragen müsse, und statt eines ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehrens die erzielte Wirkung entscheidend sei. Als Abnehmerverwarnung sei danach jede erkennbare Bezugnahme auf ein fremdes Produkt unter Hinweis irgendwelcher Art auf eigene Schutzrechte zu qualifizieren.⁸ Der BGH hat sich dem jedoch zu Recht nicht angeschlossen und fordert weiterhin ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren.⁹

Die Schutzrechtsverwarnung ist unberechtigt, wenn entweder das behauptete Recht nicht, noch nicht oder nicht mehr besteht oder wenn es besteht, aber nicht verletzt wurde oder wenn die behaupteten Ansprüche aus dem verletzten Recht nicht hergeleitet werden können. Entscheidend ist die objektive Rechtslage; auf den guten Glauben des Verwarnenden kommt es insoweit nicht an.¹⁰

Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist schließlich abzugrenzen von der unberechtigten wettbewerbsrechtlichen Abmahnung,¹¹ die grundsätzlich weder einen Eingriff in den Gewerbebetrieb noch eine unlautere gezielte Mitbewerberbehinderung darstellt, da von der Verwarnung aus Schutzrechten in der Regel Produktion und bzw. oder Vertrieb betroffen sind, bei der Abmahnung von reinen Wettbewerbsverstößen dagegen nur die Werbung.¹²

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 366 >>

II. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen aus BGB und UWG

1. Eingriff in den Gewerbebetrieb, § 823 Abs. 1 BGB

a) Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB

In der Rechtsprechung ist seit der Entscheidung „Juteplüsch“¹³ des Reichsgerichts vom 27. 2. 1904 anerkannt, dass ein Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist, und dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung als ein tatbestandlicher Eingriff in dieses Recht angesehen werden kann. In dem Rechtsstreit, der dem Urteil des Reichsgerichts zugrunde lag, verlangte der Kläger von der Beklagten Schadensersatz für die Einstellung der Produktion des namensgebenden Juteplüschs und die Einwilligung in die Löschung dreier Gebrauchsmuster, aus denen zuvor die Beklagte den Kläger verwarnt hatte. Bereits in dieser Entscheidung fasste das Reichsgericht in bis heute gültiger Weise zusammen, dass derjenige, dem die Rechtsordnung ausschließliche gewerbliche Schutzrechte zum Schutz der eigenen Produktion zur Verfügung stellt, zum Ausgleich für diese bevorzugte Stellung auch die Gefahren tragen muss, die mit der Behauptung solcher ausschließlichen Rechte verbunden sind.¹⁴

Auf diese Entscheidung des Reichsgerichts aufbauend hat der BGH daran festgehalten, dass dem von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffenen gegen den Verwarnenden ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB aufgrund des „*rechtswidrigen Eingriffs in den Gewerbebetrieb*“ bzw. nach neuerer Terminologie wegen „*Eingriffs in das Unternehmen*“ zusteht.¹⁵

Gegen die Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB und der Rechtsfigur des Eingriffs in das Unternehmen ist zunehmend Kritik in der Literatur¹⁶ und der obergerichtlichen Rechtsprechung¹⁷ geäußert worden. Diese Kritik griff der I. Senat des BGH in seinem Beschluss vom 12. 8. 2004 auf und legte dem Großen Senat für Zivilsachen beim BGH die Rechtsfrage zur Entscheidung vor, ob eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet oder sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs, §§ 3, 4 Nr. 1, 8, 10, 9 UWG ergibt.¹⁸ Der Große Senat beantwortete die Vorlagefrage im Sinne der ersten Variante.¹⁹

Dem Vorlagebeschluss des I. Senats des BGH²⁰ lag eine Verwarnung der Klägerin gegen die beklagte Wettbewerberin aus ihren Klagemarken zugrunde. Die Beklagte verweigerte die Abgabe einer Unterlassungserklärung und betrieb beim DPMA erfolgreich die Löschung der Klagemarken. Die Klägerin nahm die inzwischen anhängige Klage auf Unterlassung und Feststellung der Schadensersatzpflicht nach Löschung der Klagemarken zurück, so dass nur noch über die Widerklage der Beklagten auf Ersatz der ihr im Lösungsverfahren entstandenen Kosten zu entscheiden war. Der I. Senat wollte an der durch die Entscheidung „Juteplüsch“ des Reichsgerichts begründeten ständigen Rechtsprechung nicht länger festhalten, wonach eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, mit der ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsverlangen verbunden ist, einen Eingriff in das Recht am Gewerbebetrieb des Verwarnten darstellen kann. Statt dieser sollten nur § 826 BGB oder die Vorschriften aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs in §§ 3, 4 Nr. 1, 8 und 10, 9 UWG in Betracht kommen.

Ausgangspunkt für den I. Zivilsenat des BGH war die Überlegung, dass neben der gerichtlichen Geltendmachung unberechtigter Ansprüche aus vermeintlich verletzten gewerblichen Schutzrechten die unberechtigte außergerichtliche Geltendmachung solcher Ansprüche im Vorfeld einer Klage grundsätzlich nicht rechtswidrig sein kann. Ebenso wie im gerichtlichen Verfahren bei subjektiver Redlichkeit derjenige nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreife, dessen Begehren sachlich nicht gerechtfertigt sei, müsse dies auch für die vorgelagerte Abmahnung gelten. Denn diese gehe der Klageerhebung als regelmäßig schärfster Form der Abmahnung voraus.²¹

Der Große Senat hält dem entgegen, dass sich aus der Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfahrens gegenüber dem Verfahrensgegner keine Folgerungen für einen grundsätzlichen Ausschluss der Haftung für eine vorgerichtliche unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ergeben. Obschon der Vorlagebeschluss nicht auf die Unterschiede zwischen unberechtigter Herstellerverwarnung und unberechtigter Abnehmerwarnung eingeht, stellt der Große Senat darauf entscheidend ab. Denn insbesondere im Fall der Abnehmerwarnung sei, so der Große Senat, der Hersteller einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in die Geschäftsbeziehungen zu seinen Abnehmern ausgesetzt. Gegen diesen kön-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 367 << >>

ne der Hersteller sich nur durch das Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mit Erfolg zur Wehr setzen.²² Darüber hinaus würde bei Gleichstellung von Klage und Abmahnung eine fahrlässig unberechtigte Schutzrechtsverwarnung im Ergebnis sanktionslos bleiben. Gerade bei außergerichtlichen Abmahnungen sei aber das Bedürfnis nach einer Sanktion größer als in Klageverfahren. Im Gegensatz zur Klage gehe der Schutzrechtsinhaber nämlich mit der Abmahnung in finanzieller, zeitlicher und organisatorischer Sicht nur ein geringes Risiko und einen geringen Aufwand ein.²³

Demgegenüber stellt der I. Senat des BGH zur Begründung seiner Rechtsmeinung auch auf die Unterschiede zwischen unberechtigten Verwarnungen aus Patentrechten und Gebrauchsmusterrechten im Gegensatz zu der Abmahnung aus Kennzeichenrechten ab. Bei ersteren sei die Verwarnung für den Verwarnten besonders einschneidend, weil die Beurteilung der Rechtslage Zeit erfordere und schwierig sei. Dagegen seien die Auswirkungen bei unberechtigten Verwarnungen aus Kennzeichenrechten für den Betroffenen typischerweise nicht so einschneidend.²⁴ Im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung zwischen dem Verwarnenden und dem Verwarnten könnten diese Erwägungen die Rechtsprechung zur Haftung für eine fahrlässig unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus Kennzeichenrechten nicht rechtfertigen.

Mit Recht wendet sich der Große Senat gegen die vom I. Zivilsenat angedachte Differenzierung zwischen unberechtigten Verwarnungen aus Kennzeichenrechten einerseits und aus technischen Schutzrechten andererseits. Hierzu betont er die grundsätzliche Gefährlichkeit der Abnehmerwarnung und verweist im Übrigen auf die Möglichkeit, im Rahmen des § 254 BGB in geeigneten Fällen das Mitverschulden des Schadensersatzberechtigten anspruchsmindernd zu berücksichtigen.²⁵ Die Annahme des Vorlagebeschlusses, die Verwarnung aus Kennzeichenrechten sei typischerweise weniger einschneidend, ist ohnedies durch nichts belegt. Werden etwa die inländischen Abnehmer (Groß- und Einzelhändler) eines erfolgreichen ausländischen Bekleidungs Herstellers aus einer im Inland bösgläubig angemeldeten identischen oder verwechslungsfähigen Bekleidungs-

marke abgemahnt und stellen darauf hin die Lieferbeziehung zu dem ausländischen Hersteller ein, so kann dies für letzteren die Sperrung des gesamten inländischen Absatzmarktes zur Folge haben. Hat es der bösgläubige Markenanmelder aufgrund einer konsequenten Aussprache von unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen aus einer in wettbewerbswidriger Sperrabsicht registrierten inländischen Marke erst einmal geschafft, dem ausländischen Hersteller den Zutritt bzw. den weiteren Vertrieb im Inland zu sperren, so findet ein mitunter existenzgefährdender Verdrängungswettbewerb statt. Entgegen der Auffassung des I. Zivilsenats in seinem Vorlagebeschluss kann die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus Kennzeichenrechten – namentlich in der Konstellation der Abnehmerverwarnung – einschneidende Konsequenzen für den durch sie betroffenen Hersteller von Markenartikeln zeitigen. Es kommt hinzu, dass gerade bei der Abnehmerverwarnung, auch derjenigen aus Kennzeichenrechten, der betroffene Abnehmer oft nicht prüfungswillig und der betroffene Lieferant aufgrund fehlender Faktenkenntnis zur Wahrnehmung seiner Rechte nicht in der Lage ist. Weil die Beurteilung der Rechtslage regelmäßig rechtlich schwierig ist,²⁶ besteht hier die Gefahr, dass es dem Schutzrechtsinhaber gelingt, mit Hilfe der Schutzrechtsverwarnung seine unberechtigten Schutzbereichsvorstellungen durchzusetzen.²⁷

Die Entscheidung des Großen Senats zur Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB in Fällen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ist auch deswegen folgerichtig, weil sie dem betroffenen Hersteller oder Lieferanten im Fall der Abnehmerverwarnung die Möglichkeit erhält, sich gegen die rechtswidrige Verwarnung wirksam zu verteidigen, insbesondere durch die Erwirkung einer ihn umgehend schützenden Unterlassungsverfügung vor den ordentlichen Gerichten.

b) Betriebsbezogenheit des Eingriffs

Im Fall der unberechtigten Herstellerverwarnung, bei der ein vermeintlich Berechtigter aus einem Schutzrecht einen mit ihm konkurrierenden Hersteller oder Lieferanten abmahnt, liegt ein betriebsbezogener Eingriff in das Unternehmen des Herstellers bzw. Lieferanten unmittelbar vor. Hiergegen wurde zwar zuweilen eingewandt, dass die Willensentscheidung des Verwarnten, sich zu beugen, den schädigenden Erfolg herbeiführe und nicht die Verwarnung.²⁸ Gleichwohl nimmt der BGH in diesen Fällen trotz gewisser dogmatischer Bedenken zu Recht einen unmittelbaren Eingriff in den Gewerbebetrieb an, weil er Haftungslücken zugunsten des grob fahrlässigen Schutzrechtsinhabers verhindern will.²⁹

In der unberechtigten Abnehmerverwarnung, die der vermeintlich Verletzte nicht gegen Hersteller oder Lieferanten, sondern gegenüber deren Abnehmern ausspricht, erblickt die Rechtsprechung folgerichtig einen unmittelbaren tatbestandlichen Eingriff in das Unternehmen des Abnehmers und zugleich auch einen betriebsbezogenen Eingriff in das Unternehmen des davon betroffenen Lieferanten oder Herstellers.³⁰ Denn zum geschützten Gegenstand des eingerichteten und ausge-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 368 << >>

übten Gewerbebetriebes gehört dessen Kundenstamm.³¹ Ein unmittelbarer Eingriff in den Kundenstamm des Lieferanten oder Herstellers liegt gerade bei der Abnehmerverwarnung vor, weil dadurch die Gefahr geschaffen wird, dass der Abnehmer aufgrund der Verwarnung die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten oder Hersteller aufgibt, um sich keinem Haftungsrisiko auszusetzen. Auch erfährt der Hersteller oft zunächst nichts von der Verwarnung seiner Abnehmer und kann daher auch keine Gegenmaßnahmen treffen.³²

Bei der Abnehmerverwarnung kann die Reichweite der unmittelbaren Betroffenheit dann fraglich sein, wenn die Entscheidung über eine Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens ausschließlich beim Verwarnten liegt. Zur Frage der Betriebsbezogenheit des Eingriffs hat das OLG Köln durch Urteil vom 21. 12. 2007 Ansprüche u. a. aus § 823 Abs. 1 BGB mit der Begründung versagt, dass kein betriebsbezogener Eingriff in den Gewerbebetrieb der Antragstellerin vorgelegen habe. Denn die Verwarnende habe die Abnehmerin des Zulieferers ohne Behauptung einer eigenen Schutzrechtsverletzung des Zulieferers abgemahnt.³³ In der Sache bezog sich die Schutzrechtsverwarnung nicht auf die vom Zulieferer gelieferten Zubehöriteile. Die Kundenbeziehung zwischen Zulieferer und Abnehmer ist daher nicht absolut geschützt.

Vor dem Hintergrund der Entscheidung „Klarsichtverpackung“³⁴ hat der BGH in der Sache „Funkuhr II“³⁵ einen Eingriff in den Gewerbebetrieb der Klägerin durch die unberechtigte Abnehmerverwarnung der Beklagten abgelehnt. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Klägerin die Zulieferin des Herstellers war, der in einer Lieferkette zu dem abgemahnten Abnehmer stand. Eine Rechtsverletzung durch den Schutzrechtsinhaber gegenüber den Parteien der Lieferkette vom Hersteller bis zum Abnehmer hielt der BGH für möglich, weil diese das vermeintlich patentverletzende Erzeugnis in den Verkehr gebracht hatten. Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung stünden aber demjenigen nicht zu, der nur den angeblichen Schutzrechtsverletzer beliefert habe, ohne selbst nach der in der Verwarnung zum Ausdruck gekommenen Rechtsauffassung des Verwarnenden als Rechtsverletzer zu erscheinen. Für unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen haftet somit, wer unberechtigt ein Ausschließlichkeitsrecht in Anspruch nimmt. Dagegen muss der Abmahnende nicht für die darin liegende Gefährdung der Marktchancen weiterer Beteiligter einstehen.³⁶ Im Ergebnis ist daher der Umfang der Inanspruchnahme des Ausschließlichkeitsrechts durch den Verwarnenden der Maßstab für die Reichweite der Betriebsbezogenheit des Eingriffs in den Gewerbebetrieb.³⁷

c) Rechtswidrigkeit des Eingriffs

Eine Unterlassungspflicht des Verwarnenden begründet die Schutzrechtsverwarnung bereits dann, wenn sie objektiv rechtswidrig ist. Denn ein rechtswidriger Eingriff schafft eine tatsächliche Vermutung für die Wiederholungsgefahr, §§ 823, 1004 BGB analog.³⁸ Im Fall der Abnehmerverwarnung geht die Rechtsprechung davon aus, dass insoweit per se eine Rechtswidrigkeit des Eingriffs in den Gewerbebetrieb anzunehmen ist, d.h. die Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsverwarnung wird durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert.³⁹ Die Rechtswidrigkeit entfällt nach früher ständiger Rechtsprechung⁴⁰ auch dann nicht, wenn der Verwarnende gutgläubig vom vermeintlichen Bestand seines Schutzrechts ausgeht. An dieser Spruchpraxis ist vielfach Kritik geübt worden. Maßgebliche Stimmen in der Literatur schlagen vor, bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, wie bei den übrigen Fallgruppen des Eingriffs in den Gewerbebetrieb auch, die Rechtswidrigkeit des Eingriffs im Rahmen einer Interessenabwägung positiv festzustellen.⁴¹ Im Rahmen der Prüfung eines Eingriffs in das Unternehmen wird die Interessenabwägung entweder bereits zur Definition des Schutzbereichs benutzt⁴² oder im Rahmen der Frage der Rechtswidrigkeit angesprochen.⁴³ Der Grund für die Interessenabwägung im Einzelfall wird darin gesehen, dass es bei der Verletzung des Rechts am Unternehmen, wie bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, an einem konkreten gesetzlichen Tatbestand fehle, aus dem die Rechtswidrigkeit entnommen werden könne. *Tepitzky*⁴⁴ weist darauf hin, dass im Rahmen einer Interessenabwägung den Besonderheiten des Einzelfalls besser Rechnung getragen werden könne, namentlich bei der Unterscheidung zwischen Herstellerverwarnung und Abnehmerverwarnung. Im Ergebnis ist nach seiner Ansicht die unberechtigte Verwarnung des Herstellers im Regelfall eher als rechtmäßig, die unberechtigte Verwarnung des Abnehmers dagegen eher als rechtswidrig anzusehen. Ebenso könne die unterschiedliche Gefährlichkeit der Schutzrechtsverwarnung jeweils nach Art des Schutzrechts angemessen berücksichtigt werden. Auch der BGH scheint an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht länger festhalten zu wollen. In seiner Entscheidung „Unbegründete Abnehmerverwarnung“⁴⁵ hat er die Frage offen gelassen, ob die Rechtswidrigkeit als Ergebnis einer Abwägung im Einzelfall positiv festgestellt werden muss. In seinem auf den Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen ergangenen Urteil hebt der I. Zivilsenat hervor, dass die

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 369 << >>

Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht indiziert, sondern in jedem Einzelfall unter Heranziehung aller Umstände zu prüfen sei.⁴⁶

Die an und von der Rechtsprechung geäußerte Kritik an der Annahme einer Rechtswidrigkeit „per se“ überzeugt nicht. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist und bleibt ein rechtswidriger Eingriff in den Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB. Der Eingriff beruht darauf, dass der Verwarnende objektiv den Schutzbereich seines Schutzrechts überschreitet; die Verwarnung ist in diesen Fällen immer unberechtigt.⁴⁷ Mit der bisherigen BGH-Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass dadurch die Rechtswidrigkeit des Eingriffs indiziert wird. Letztlich kommen auch die Kritiker an der Rechtsprechung für den in der Praxis wichtigen Fall der Abneh-

mervernunft zu keinem anderen Ergebnis, wenn sie letztere aufgrund ihrer Gefährlichkeit für den Betrieb des Herstellers als grundsätzlich rechtswidrig einstufen.⁴⁸ Würde man die Rechtswidrigkeit von einer zusätzlichen Interessenabwägung abhängig machen, hieße dies, den Unterlassungsanspruch gegen weitere – gegebenenfalls erst drohende – Verwarnungen aus dem vermeintlichen Schutzrecht zu erschweren, während der Schadensersatzanspruch noch dem Korrektiv des Verschuldens unterliegt.⁴⁹ Das kann nicht sein.

d) Sorgfaltsmaßstab und Verschulden

Zum Schadensersatz verpflichtet eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, z.B. aus einer bösgläubig registrierten Marke, dann, wenn sie schuldhaft erfolgt.⁵⁰

Die Rechtsprechung des BGH ging zunächst von einem sehr strengen Verschuldensmaßstab aus.⁵¹ So entlasteten selbst Gutachten von Patentanwälten, die zu einem falschen Ergebnis gekommen waren, den Verwarnenden nicht.⁵² Die neuere Rechtsprechung wendet diesen strengen Verschuldensmaßstab aber nicht mehr an. Bestehen Zweifel am Bestand des Schutzrechts oder in Bezug auf die Verletzung des gewerblichen Schutzrechts, müssen sie einen konkreten Bezugspunkt haben, den der Verwarnende hätte beachten können und müssen, um einen Verschuldensvorwurf zu begründen.⁵³

Nunmehr gilt unter Berücksichtigung der Entscheidungen „Maschenfester Strumpf“⁵⁴ und „Spritgießmaschine“⁵⁵ Folgendes: Der Verwarnende handelt nicht schuldhaft, wenn er nach sorgfältiger Prüfung und der Einschaltung von erfahrenen Beratern wie Rechts- oder Patentanwälten annehmen durfte, dass eine Schutzrechtsverletzung durch den Verwarnten vorliegt. In den Entscheidungen „Brombeerleuchte“⁵⁶ und „Chinaherde“⁵⁷ differenziert der BGH hinsichtlich des anzuwendenden Sorgfaltsmaßstabs zwischen geprüften und ungeprüften Schutzrechten sowie zwischen der Verwarnung des Herstellers und des Abnehmers. Bei ungeprüften Schutzrechten und Abnehmervernunftungen sei eine besonders sorgfältige Prüfung der Rechtslage erforderlich, um der gebotenen Abwägung der Interessen des Verwarnenden und des Herstellers gerecht zu werden.⁵⁸ Bei der Abnehmervernunftung würden es die Abnehmer häufig vorziehen, sich aus dem Streit zwischen Verwarnendem und Hersteller herauszuhalten und deshalb auf Konkurrenzprodukte ausweichen. Die Gefahren aus diesem Verhalten der Abnehmer für den Hersteller lägen auf der Hand. Den Verwarnenden treffe bereits die allgemeine Rechtspflicht, sich bei der Verfolgung seiner Rechte unter Berücksichtigung der Belange des vermeintlichen Schädigers auf die hierzu notwendigen Mittel zu beschränken. Es sei deshalb geboten, zu der risikoträchtigen Abnehmervernunftung erst dann zu schreiten, wenn die Herstellervernunftung erfolglos geblieben sei. Ausnahmsweise könne bei verständiger Abwägung der besonderen Umstände des Einzelfalles die Herstellervernunftung unangebracht erscheinen. Dann müsse aber der Verwarnende bei vorausgegangener sorgfältiger Prüfung der Rechtslage unter objektiver Betrachtungsweise überzeugt sein, dass seine Ansprüche berechtigt sind.⁵⁹

In der neueren Entscheidung „Abnehmervernunftung“⁶⁰ geht der BGH für die Verwarnung aus einem Patent jedoch nicht auf einen Vorrang der Herstellervernunftung vor der Abnehmervernunftung ein, sondern spricht richtigerweise von Wahlfreiheit des Verwarnenden.

Die Grundsätze der Rechtsprechung zum Verschuldensmaßstab bei § 823 Abs. 1 BGB werden von *Brandi-Dohrn*⁶¹ zutreffend dahin gehend zusammengefasst, dass am ehesten bei einer Herstellervernunftung aus einem geprüften Schutzrecht der Verwarnende nicht schuldhaft handelt. Der Sorgfaltsmaßstab, dem der Abmahnenende unterliegt, ist strenger, wenn er aus einem nicht geprüften Schutzrecht varnt,⁶² und noch strenger bei der Abnehmervernunftung aus einem nicht geprüften Schutzrecht.⁶³ Für die eingetragene Marke gilt, dass der Inhaber regelmäßig davon ausgehen kann, dass der Rechtsbeständigkeit der Marke keine absoluten Schutzhindernisse wie die mangelnde Unterscheidungskraft entgegenstehen.⁶⁴ Das Vertrauen auf den Bestand des Schutzrechts ist jedoch nicht geschützt bei Fällen, die dem Prüfer nicht erkennbar sind wie insbesondere bei der Vornahme von wettbewerbswidrigen Markenmeldungen, bei denen der Anmelder regelmäßig die Um-

stände genau kennt, die das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründen.⁶⁵

In der Beratungspraxis dienen dem Berater die Anforderungen an die Sorgfaltsprüfung dazu, dem vermeintlichen oder berechtigten Schutzrechtsinhaber die Entscheidung über Risiken und Erfolgsaussichten der Berufung auf sein Schutzrecht deutlich zu machen.⁶⁶

e) Mitverschulden des Verwarnten

Soweit das Gericht im Rahmen der Interessenabwägung im Einzelfall zu dem Ergebnis gelangt, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegt, kann das Verhalten des Verwarnten im Rahmen des Mitverschuldens nach § 254 BGB beim Schadensersatzanspruch anspruchsmindernd berücksichtigt werden.⁶⁷ Bei der Abnehmerverwarnung kann der Verwarnende ein Mitverschulden des Abnehmers aber nicht dem Hersteller entgegenhalten, da der Abnehmer nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers ist.⁶⁸ Im Rahmen der Bewertung des Grades des Mitverschuldens berücksichtigt die Rechtsprechung, dass derjenige, der fahrlässig zu Unrecht ein Ausschließlichkeitsrecht geltend macht und damit schuldhaft ohne Berechtigung mit den einschneidenden Rechtsfolgen droht, die das Gesetz zugunsten des Inhabers eines solchen Rechts vorsieht, „näher dran“ ist, den daraus resultierenden Schaden zu tragen als derjenige, der, wenn auch fahrlässig, nicht erkannt hat, dass das Ausschließlichkeitsrecht zu Unrecht geltend gemacht worden ist.⁶⁹ Hat der zu Unrecht Abgemahnte aber das abgemahnte Verhalten vorschnell aufgegeben und z.B. die Produktion eingestellt, ohne die Berechtigung des Abmahnenden mit der gebotenen Sorgfalt geprüft zu haben, so kann der Schadensersatzanspruch wegen Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB gekürzt werden.⁷⁰ Eine Kürzung ist auch möglich, wenn der Verwarnte die Produktion nicht wieder aufnimmt, nachdem er von der mangelnden Berechtigung des Verwarnenden erfahren hat.⁷¹

2. Kreditgefährdung und sittenwidrige Schädigung, §§ 824, 826 BGB

In den meisten Fällen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung haben die Kreditgefährdung nach § 824 Abs. 1 BGB und die sittenwidrige vorsätzliche Schädigung nach § 826 BGB aufgrund der besonderen Anforderungen an den objektiven und subjektiven Tatbestand kaum Bedeutung erlangt. Für die Fälle der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung aus bösgläubig bzw. in wettbewerbswidriger „Sperrabsicht“ registrierten Marken kommt § 824 BGB als Haftungsnormen aber in Betracht, wenn die Verwarnung zugleich als Äußerung kredit-schädigender Tatsachen zu bewerten ist.⁷² Eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB liegt nur vor, wenn der Verwarnende bei einer objektiv unberechtigten Schutzrechtsverwarnung im Zeitpunkt der Verwarnung in positiver Kenntnis seiner mangelnden Berechtigung gehandelt hat.⁷³ Aufgrund der im Vergleich zu § 11 Abs. 1 UWG längeren Verjährungsfristen können die Vorschriften des BGB im Einzelfall durchaus Bedeutung für den zu Unrecht Verwarnten haben.⁷⁴

3. Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 683, 670, 677, 678 BGB

Für die unberechtigte Abmahnung wegen eines Wettbewerbsverstoßes, der nicht im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Schutzrechtsverletzung steht, kann der Abgemahnte keine Ersatzansprüche wegen seiner Verteidigungskosten geltend machen.⁷⁵ Der zu Unrecht aus einem gewerblichen Schutzrecht Verwarnte kann seine Aufwendungen für die Abwehr der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, insbesondere seine Anwalts- und Patentanwaltskosten für die Prüfung der Rechtslage und die Beantwortung des Verwarnungsschreibens, nicht nach §§ 683, 670, 677 BGB im Rahmen einer Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt verlangen. Denn der Verwarnte führt mit der Abwehr unberechtigter Verwarnungen kein Geschäft des Verwarnenden, sondern nimmt ausschließlich eigene Interessen wahr.⁷⁶ Auch entspricht eine unberechtigte Verwarnung nicht dem mutmaßlichen Willen des Abgemahnten nach § 683 BGB.⁷⁷

Davon zu unterscheiden ist eine mögliche Schadensersatzhaftung des Verwarnenden im Fall einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung aus § 678 BGB auf Ersatz der Kosten eines zur Abwehr der Verwarnung eingeschalteten Rechts- oder Patentanwalts. Dieser Schadensersatzanspruch ist in seinen Voraussetzungen ver-

gleichbar mit dem bereits oben erörterten Anspruch bei rechtswidrigem und schuldhaftem Eingriff in den Gewerbebetrieb aus § 823 Abs. 1 BGB. Danach sind die Kosten der vom Verwarnten bei einer unberechtigten und schuldhaften Schutzrechtsverwarnung hinzugezogenen Rechts- und Patentanwälte ersatzfähig.⁷⁸ Der zu Unrecht aus einem Schutzrecht Abgemahnte hat grundsätzlich aus § 678 BGB einen Schadensersatzanspruch gegen den Abmahnenden, wenn erkennbar war, dass die Abmahnung nicht dem Willen des Abgemahnten entsprach.⁷⁹ Der Ersatzanspruch aus § 678 BGB kommt nicht nur dann in Betracht, wenn der unberechtigt Verwarnende schuldhaft gehandelt hat, sondern auch, wenn

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 371 << >>

das Verhalten als Übernahme der Geschäftsführung gegen den für den Geschäftsführer nach § 678 BGB erkennbaren Willen des Geschäftsherrn, d.h. des Verwarnten, verstanden werden kann.⁸⁰ Kennenmüssen nach § 678 BGB bedeutet, dass der Verwarnende den entgegenstehenden Willen infolge von Fahrlässigkeit nicht erkannt hat.⁸¹ Fahrlässigkeit liegt jedoch nicht vor, wenn der Geschäftsführer die Übernahme der Geschäftsführung nach vernünftiger Überlegung als gerechtfertigt ansehen durfte, was auch noch der Fall ist, wenn die Rechtslage zweifelhaft ist.⁸²

4. Verschulden bei Vertragsverhandlungen, § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB

Ein Verschulden bei Vertragsverhandlungen liegt nicht in der ungerechtfertigten Aufforderung zum Abschluss eines Unterwerfungsvertrages.⁸³ Zwar ist die Verwarnung mit einem Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages verbunden, aber § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB erfasst nur Schäden aus der Verletzung von Sorgfaltspflichten, die der Aufnahme von Vertragsverhandlungen zeitlich nachfolgen.⁸⁴ Eine Haftung kann dagegen begründet sein, wenn der Verwarnende nach Ausspruch der Verwarnung und vor Abgabe einer Unterlassungserklärung Tatsachen erfährt, denen er entnehmen muss, dass die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt sein könnte.⁸⁵ Es kommt auch eine Haftung aus Unterlassen nach § 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Soweit eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung zu einem rechtswidrigen Eingriff in den Gewerbebetrieb führt, begründet sie die Verpflichtung des Verwarnenden aus vorangegangenem Tun, die Verwarnung zu widerrufen, wenn das beanstandete Verhalten keine Schutzrechtsverletzung darstellt.⁸⁶

5. Anspruchsgrundlagen aus dem UWG, insbesondere §§ 3, 4 Nrn. 10, 8, 7 und 1 UWG

Die Schutzrechtsverwarnung ist eine Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG, weil sie zumindest auch dazu dient, den eigenen Absatz zu fördern. Es kommen daher auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche in Betracht. Für die Konkurrenz zwischen den oben diskutierten Anspruchsgrundlagen des BGB und den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des UWG gilt der Grundsatz, dass letztere als spezielle Gesetze Vorrang haben.⁸⁷ Die Rechtsprechung verlangte für die Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften nach § 1 UWG a. F. die Kenntnis der die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände.⁸⁸ Unter der Geltung der Begriffe der „Unlauterkeit“ und der „Wettbewerbshandlung“ im neu gefassten § 3 UWG hat die Rechtsprechung für den Teilbereich der unlauteren Zuwiderhandlung gegen Marktverhaltensregelungen die subjektiven Elemente aufgegeben,⁸⁹ soweit nicht spezielle gesetzliche Tatbestände subjektive Tatbestandsmerkmale verlangen.⁹⁰ Es wird daher vertreten, die Rechtsprechung zur Haftung wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung statt auf § 823 Abs. 1 BGB auf der Grundlage des Lauterkeitsrechts weiter zu führen.⁹¹ Dies ist jedoch wegen der zu kurzen Verjährungsfrist des § 11 UWG bedenklich.⁹²

Im Anschluss an die Entscheidung des Großen Senats des BGH gehen der I. Senat des BGH in der Entscheidung „Unbegründete Abnehmersverwarnung“⁹³ und ein Teil der Literatur⁹⁴ von einer Anspruchskonkurrenz der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche im Verhältnis zu bürgerlich-rechtlichen Ansprüchen aus. Die Entscheidung wird aber auch so verstanden, dass allein § 823 Abs. 1 BGB eingreifen soll.⁹⁵ In Ermangelung einer abschlie-

ßenden Stellungnahme des Großen Senats zu der Konkurrenzfrage ist das Verhältnis zwischen den bürgerlich-rechtlichen Anspruchsgrundlagen und denjenigen des UWG noch nicht abschließend geklärt.⁹⁶

a) § 4 Nr. 10 UWG (gezielte Behinderung)

Große Bedeutung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung hat im Rahmen des UWG die gezielte Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 10 UWG erlangt. Die Vorschrift erfasst tatbestandlich ohne Weiteres die Fälle der Herstellerverwarnung und der Abnehmerverwarnung, weil der Verwarnende mit der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, z.B. der Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs handelt und ein Wettbewerbsverhältnis zum Verwarnten besteht.⁹⁷ Die Rechtsprechung⁹⁸ fordert jedoch, dass der Verwarnende Kenntnis von den Umständen hat, welche die Unlauterkeit begründen, so dass für eine Fahrlässigkeitshaftung kein Raum bleibt.⁹⁹ Rechtsansichten wie die von *Lindacher*,¹⁰⁰ die die Aufgabe der Tatumsstandskenntnis zugunsten einer objektiven Finalität fordern, haben sich in der Rechtsprechung nicht durchgesetzt. Im Fall der bösgläubigen Markenregistrierung bzw. dem wettbewerbswidrigen Einsatz der Sperrwirkung des formalen Zeichenrechts spielt dieser Streit in der Praxis wohl keine große Rolle, da bereits für den Nachweis der Bösgläubigkeit die Kenntnis bzw. ein Kennenmüssen des Ab-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 372 << >>

mahnenden von den Umständen vorausgesetzt wird, die den Unlauterkeitsvorwurf der bösgläubigen Marken anmeldung oder den der zweckfremden Ausübung des Kennzeichenrechts tragen.¹⁰¹ So nimmt der BGH in Fällen der bösgläubigen Marken anmeldung in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht und des sittenwidrigen Einsatzes der Sperrwirkung einer Marke in ständiger Rechtsprechung eine unlautere, gezielte Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 10 UWG an.¹⁰² Die wettbewerbswidrige Behinderung liegt hier in der Anmeldung und Eintragung einer verwechslungsfähigen Marke zu Störzwecken in Kenntnis der in- oder ausländischen Vorbenutzung des verwechslungsfähigen Kennzeichens oder eines Besitzstandes, den sich der Vorbenutzer an dem Kennzeichen aufgebaut hat. Die Zeichenregistrierung durch den bösgläubigen Marken anmelder erfolgt hier regelmäßig zu unlauteren Behinderungszecken, nämlich um einem Mitbewerber den Marktzutritt zu sperren oder diesem den weiteren Vertrieb zu erschweren.¹⁰³

b) § 4 Nr. 8 UWG (Anschwärzung)

Da § 4 Nr. 8 UWG nur Äußerungen über Dritte erfasst, kommt die Vorschrift nur für die Abnehmerverwarnung, nicht aber für die Herstellerverwarnung in Betracht.¹⁰⁴ *Sack*¹⁰⁵ sieht in Abnehmerverwarnungen, welche die Behauptung implizieren, die streitgegenständlichen Produkte seien von Herstellern oder Lieferanten schutzrechtsverletzend hergestellt oder gekennzeichnet worden, Tatsachenbehauptungen über Dritte nach § 4 Nr. 8 UWG und § 824 BGB, deren Wahrheit gerichtlich nachprüfbar und beweisbar sei. Dagegen differenziert *Ullmann*¹⁰⁶ zwischen unrichtiger Sachverhaltsdarstellung und unzutreffender rechtlicher Bewertung über das Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung. Die tatbestandliche Tatsachenbehauptung kann in der mit der Schutzrechtsverwarnung verbundenen Behauptung gesehen werden, dass der Hersteller oder Lieferant im Falle der Abnehmerverwarnung ein Schutzrecht des Abmahnenden dadurch verletze, dass er schutzrechtsverletzende Ware geliefert habe bzw. der Abnehmer dadurch, dass er die Ware vertreibe.¹⁰⁷ So hat der BGH bereits im Fall „Kindernähmaschinen“¹⁰⁸ § 14 Abs. 1 UWG a. F., die Vorläufervorschrift des heutigen § 4 Nr. 8 UWG, als Anspruchsgrundlage für ein Vorgehen gegen unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen konkret in Erwägung gezogen. Daran anknüpfend hat der BGH jüngst im Fall „Unbegründete Abnehmerverwarnung“¹⁰⁹ die Anwendung des Tatbestandes der Anschwärzung gemäß § 4 Nr. 8 UWG für möglich erachtet, weil gerade bei Abnehmerverwarnungen die in Rede stehenden Tatsachenbehauptungen in Bezug auf den Lieferanten des verwarnten Abnehmers gegeben sein können. Ein Vorgehen des zu Unrecht Abgemahnten nach § 4 Nr. 8 UWG unter dem Gesichtspunkt der Anschwärzung setzt allerdings voraus, dass die zugrunde liegende Schutzrechtsverwarnung und die dazu getroffenen Aussagen in der Abmahnung ihrem Kern nach als unrichtige Tatsachenbehauptungen qualifiziert werden können.¹¹⁰ Letzteres ist aber nur dann möglich, wenn der Sachverhalt vom Abmahnenden unrich-

tig dargestellt wird, z.B. der Abmahnende behauptet, Inhaber einer eingetragenen Marke oder einer Verkehrsgeltungsmarke zu sein, während dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Wird dagegen in dem Verwarnungsschreiben der Sachverhalt in objektiver Hinsicht korrekt wiedergegeben, ist aber die rechtliche Bewertung, d.h. die Subsumtion, unzutreffend, liegt ein bloßes Werturteil vor und damit eine Meinungsäußerung, die nicht nach § 4 Nr. 8 UWG angreifbar ist.¹¹¹

c) § 4 Nr. 7 UWG (Mitbewerberherabsetzung)

Bei der Herstellerverwarnung fehlt der für eine Mitbewerberherabsetzung gemäß § 4 Nr. 7 UWG erforderliche Drittbezug; sie ist daher allein nach § 4 Nr. 10 UWG zu beurteilen.¹¹² Im Rahmen der Abnehmerverwarnung kann aber der Tatbestand der Mitbewerberherabsetzung (§ 4 Nr. 7 UWG) durch Rufschädigung oder Geschäftsehrverletzung als Ergebnis einer Güter- und Interessenabwägung erfüllt sein.¹¹³

d) § 4 Nr. 1 UWG (unzulässige Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit)

Der Tatbestand des § 4 Nr. 1 UWG ist bei der Herstellerverwarnung nicht einschlägig. Denn Schutzgut der Vorschrift ist die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer in ihrer Eigenschaft als potentielle Marktpartner im Vertikalverhältnis zum Verwarnenden, nicht jedoch die Entscheidungsfreiheit von Mitbewerbern im Horizontalverhältnis,¹¹⁴ wie es bei der Herstellerverwarnung besteht. In der Fallgruppe der Abnehmerverwarnung können sich dagegen Ansprüche des Herstellers gegen den zu Unrecht Abmahnenden aus § 4 Nr. 1 UWG ergeben. Beispielsweise kann die Verwarnung der Abnehmer des Herstellers aus einer bösgläubig angemeldeten und eingetragenen Marke gegenüber dem Hersteller als unlautere Wettbewerbshandlung begriffen werden und so die Haftung des Abmahnenden begründen.¹¹⁵ Eine Schutzrechtsverwarnung, die an formalen Mängeln leidet, kann sich darüber hinaus als ein „sonstiger unangemessener unsachlicher Einfluss“ darstellen.¹¹⁶

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 373 << >>

III. Einwendungen und Einreden des Verwarnenden

1. Ausschluss von Schadensersatzansprüchen aufgrund von Art. 5 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3 bzw. Art. 103 Abs. 1 GG

Im Schrifttum wird die Ansicht vertreten, dass die Schutzrechtsverwarnung in der Weise grundrechtlich geschützt ist, dass die Gewährung von Schadensersatzansprüchen zugunsten des zu Unrecht Abgemahnenden mit den grundrechtlich geschützten Rechten des Verwarnenden aus Art. 5 Abs. 1 GG (Grundrecht auf Meinungsfreiheit), aus Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsgarantie) sowie aus Art. 103 Abs. 1 GG (rechtliches Gehör) unvereinbar ist.¹¹⁷ Diese Ansicht stützt sich auf die Entscheidung „Colle de Cologne“,¹¹⁸ wonach derjenige, der die Wettbewerbshandlung eines Mitbewerbers als Rechtsverstoß abmahnt, wegen Art. 5 GG keinen rechtswidrigen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Verwarnten begeht, wenn eine Rechtsmeinung geäußert wurde. Darauf eine Schadensersatzhaftung zu stützen, würde mittelbar zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit führen. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit sei aber nur bei besonders schwer wiegenden Folgen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gerechtfertigt.¹¹⁹

Ein Ausschluss von Ansprüchen aus einem Eingriff in den Gewerbebetrieb kommt wegen eines Verstoßes gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit deshalb nicht in Betracht, weil Art. 5 GG nur die Meinungsäußerung schützt. Durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung will der Verwarnende aber vorrangig keine Meinung im Sinne einer geistigen Auseinandersetzung äußern, sondern im eigenen wirtschaftlichen Interesse den Verwarnten unter Androhung prozessualen Vorgehens zu einem bestimmten Wettbewerbsverhalten

veranlassen.¹²⁰ Nach der Entscheidung des Großen Senats stehen sich im Fall der Schutzrechtsverwarnung daher die wirtschaftlichen Interessen des Verwarnenden und des Verwarnten gegenüber. Das nach Art. 14 GG geschützte Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein gewerbliches Schutzrecht geltend machen zu können und das im Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit geschützte Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, sind in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Dabei ist die Freiheit des Wettbewerbs das Korrelat für das dem Schutzrechtsinhaber verliehene Ausschließlichkeitsrecht.¹²¹ Die von Teilen der Literatur angesprochenen verfassungsrechtlichen Bedenken haben weder der Große Senat noch der I. Zivilsenat in seinem Vorlagebeschluss erwähnt, was deutlich macht, dass sie diesen keine Bedeutung beimessen.

Die Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung und die sich daraus ergebenden Abwehransprüche stehen auch nicht im Widerspruch zur grundrechtlich geschützten Rechtsstaatsgarantie und dem Grundrecht auf rechtliches Gehör des Verwarnenden. Grundsätzlich gilt, dass die Durchsetzung von Abwehransprüchen, insbesondere des Unterlassungsanspruchs, ausgeschlossen ist, soweit sie sich gegen Äußerungen oder andere Verhaltensweisen richten, die ihrerseits der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren dienen.¹²² Dieser Grundsatz wird erstreckt auf Maßnahmen oder Äußerungen, die schon im Vorfeld eines gesetzlich geregelten Verfahrens zu dessen Vorbereitung oder Förderung erfolgen.¹²³ Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass damit auch für einstweilige Verfügungen oder Unterlassungsklagen gegen Schutzrechtsverwarnungen das Rechtsschutzinteresse fehlt.¹²⁴ Der BGH hat zwar mit der Begründung, dass die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs nicht unterbunden werden kann, ausgeschlossen, dass der von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffene die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche des Verwarnenden verhindern kann. Zugleich hat es der BGH aber mit Recht abgelehnt, diese prozessuale Privilegierung auch auf die vorgerichtliche Abmahnung wegen einer behaupteten Schutzrechtsverletzung zu erstrecken.¹²⁵

2. Verjährung der Ansprüche des zu Unrecht Verwarnten

Die Rechtsprechung geht für das Konkurrenzverhältnis von BGB und UWG davon aus, dass die im Vergleich zu § 195 BGB kürzere Verjährungsfrist von sechs Monaten des § 11 UWG eingreift, wenn die unberechtigte Abmahnung neben dem Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche auslöst. Treffen Anspruchsgrundlagen aus dem bürgerlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht zusammen, hat die spezialgesetzlich kürzer gefasste Verjährungsregelung grundsätzlich Vorrang.¹²⁶ Der Vorrang gilt aber nur, soweit der Anwendungsbereich der Normen des Wettbewerbsrechts reicht. Erfassen sie das beanstandete Verhalten nicht in vollem Umfange, kann der Anspruch insgesamt auf § 823 Abs. 1 BGB gestützt werden. So hat der BGH im Anschluss an den Beschluss des Großen Senats im Fall „Unbegründete Abnehmersverwarnung“¹²⁷ entschieden, dass das dortige Klagebegehren, der Beklagten zu verbieten, Ansprüche wegen Markenverletzung gegen Abnehmer der Klägerin wegen des Handelns mit angeblich nicht erschöpfter Markenware geltend zu machen, über das Unterlassen einer unrichtigen Tatsachenbehauptung nach § 4 Nr. 8 UWG hinausging. Die Beklagte hatte Abnehmer der Klägerin, nämlich Parfümeriefachgeschäfte, aufgrund des Vertriebs von „Graumarktkosmetika“ der

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 374 << >>

Marken Davidoff, Jil Sander und Joop! zu Unrecht¹²⁸ wegen behaupteter Markenverletzung abgemahnt und auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Klägerin verlangte daraufhin von der Beklagten im Klagewege, die Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprüchen wegen des Vertriebs vermeintlich nicht erschöpfter Markenkosmetika gegenüber den Abnehmern der Klägerin zu unterlassen und damit mehr als die Unterlassung von unrichtigen Tatsachenbehauptungen.¹²⁹ Der BGH bestätigte trotz der seiner Auffassung nach vorrangig zu prüfenden wettbewerbsrechtlichen Ansprüche aus § 4 Nr. 8 UWG („Anschwärzung“) das Urteil des Berufungsgerichts, welches die Verurteilung der Beklagten ohne vorherige Prüfung der wettbewerbsrechtlichen Ansprüche unmittelbar auf den Eingriff in das Recht der Klägerin am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB gestützt hatte.

Schließlich ist noch folgendes zu berücksichtigen: Es würde sich ein Wertungswiderspruch ergeben, wenn man die kürzere, 6-monatige Verjährungsfrist nach § 11 Abs. 1 UWG auch auf Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB anwendete. Dies hätte nämlich zur Konsequenz, dass für Ansprüche aus einer nur (fahrlässigen) unberechtigten Schutzrechtsverwarnung die Verjährungsfrist von drei Jahren eingreift, für Schutzrechtsverwarnungen, die in sittenwidriger Behinderungsabsicht erfolgen, hingegen die kurze Frist von sechs Monaten nach § 11 Abs. 1 UWG. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Um dieses widersprüchliche Ergebnis zu vermeiden, sind auf alle Fallgruppen die Verjährungsregelungen der §§ 195, 199 BGB gleichermaßen anzuwenden.¹³⁰

IV. Anspruchsinhalt

Wenn die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt und rechtswidrig ist, hat der durch eine unberechtigte Abnehmerverwarnung Betroffene nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1004 BGB analog oder, soweit einschlägig, aus UWG-rechtlichen Haftungsnormen, insbesondere aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG, Anspruch auf künftige Unterlassung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gegenüber seinen Abnehmern sowie gegebenenfalls auf Beseitigung, d.h. auf Widerruf unrichtiger oder missverständlicher Behauptungen in Bezug auf die Schutzrechtslage. Die Möglichkeit eines solchen Beseitigungsanspruchs hat der BGH im Fall „Abnehmerverwarnung“¹³¹ erörtert, im konkret entschiedenen Fall aber mangels Erforderlichkeit abgelehnt.

Daneben kann der Hersteller oder Lieferant im Fall einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gegenüber seinen Abnehmern von dem Verwarnenden Auskunft über die Adressaten der Verwarnung verlangen. Denn der Verwarnende hat kein schützenswertes Interesse, die Adressaten der unberechtigten Verwarnung gegenüber dem Hersteller geheim zu halten.¹³² Der Auskunftsanspruch ist mit der Leistungsklage durchsetzbar. Wird die Auskunft für die Unterlassungsverfügung benötigt, so ist auch der Auskunftsanspruch mit der einstweiligen Verfügung durchzusetzen, da er sonst wertlos wäre.¹³³

Soweit die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nicht nur rechtswidrig, sondern auch unter schuldhafter Verletzung von Sorgfaltspflichten erfolgt, hat der Geschädigte (der Hersteller, Lieferant oder Abnehmer) zusätzlich Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Schadens. Wie der BGH in der Entscheidung „Abnehmerverwarnung“ ausführt, kann der Betroffene einer unberechtigten Verwarnung *„als Schaden nur diejenige Vermögenseinbuße ersetzt verlangen, die auf den Umständen beruht, welche die Wettbewerbswidrigkeit der Verwarnung begründen, nicht jedoch jede allgemeine Vermögensbeeinträchtigung infolge der Verwarnung“*.¹³⁴ Zur Ermittlung des Schadens dient der Anspruch auf Auskunft gegen den Verwarnenden.

Als Teil des Schadensersatzes sind bei einer unberechtigten und schuldhaft veranlassten Schutzrechtsverwarnung dem Verwarnten grundsätzlich auch die Kosten der von ihm hinzugezogenen Rechts- und Patentanwälte wegen eines Eingriffs in das Recht am Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) zu erstatten.¹³⁵ Daneben kann ein inhaltsgleicher Anspruch des zu Unrecht Verwarnten auf Ersatz seiner Verteidigungskosten auch aus § 678 BGB folgen.¹³⁶ Die zur zweckgemäßen Rechtsverteidigung entstandenen Kosten fallen auch nicht aus dem Schutzbereich des § 823 Abs. 1 BGB heraus. Es wäre nämlich ungereimt, dem zu Unrecht abgemahnten Unternehmer, der sich der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung beugt, eine Erstattungsmöglichkeit für seinen mitunter hohen Schaden, z.B. durch Produktionsausfall, zu gewähren, nicht aber demjenigen, der zur Vermeidung solcher Schäden bei Rechts- oder Patentanwälten zuvor Rat sucht und die unberechtigte Verwarnung berechtigterweise zurückweist.¹³⁷

Zu berücksichtigen ist, dass die zur zweckgemäßen Rechtsverteidigung beim Verwarnten entstandenen Kosten entsprechend den Kosten für die Aussprache einer berechtigten Abmahnung nicht im Wege des Kostenfestsetzungsverfahrens geltend gemacht werden können.¹³⁸ Sie müssen neben einem etwaigen Unterlassungsantrag im Hauptsacheverfahren als Zahlungsantrag oder Freistellungsantrag als Nebenforderung eingeklagt oder neben einem Unterlassungsverfügungsverfahren gesondert

eingeklagt werden.¹³⁹ Seit der Entscheidung des BGH vom 7. 3. 2007 ist die Geschäftsgebühr in vollem Umfang im Klagewege geltend zu machen, da sich durch Anrechnung der Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr nunmehr die Verfahrensgebühr anstelle der Geschäftsgebühr anteilig vermindert.¹⁴⁰

Erfolgt die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus einer bösgläubig eingetragenen Marke, mahnt also beispielsweise der Verwarnende die Abnehmer seines Konkurrenten aus einer in Behinderungsabsicht eingetragenen Marke ab, um letztere aus dem Markt zu drängen, so kann der Betroffene, zumeist der Hersteller in Konstellationen der Abnehmerverwarnung, den Verwarnenden auf Einwilligung in die Löschung der Marke aus §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG in Anspruch nehmen.¹⁴¹

V. Prozessuale Rechtsschutzmöglichkeiten des zu Unrecht Verwarnten

Zur Durchsetzung seiner Ansprüche stehen dem zu Unrecht Verwarnten bzw. dem von der unberechtigten Abnehmerverwarnung betroffenen Hersteller oder Lieferanten die im Folgenden beschriebenen Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Schutzschrift und negative Feststellungsklage

Der aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Verwarnte kann zunächst versuchen, durch Hinterlegung einer Schutzschrift den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu verhindern. Auch besteht die Möglichkeit, zur Klärung der Rechtslage negative Feststellungsklage zu erheben, um die Rechtsanwaltskosten zur Verteidigung gegen die unberechtigte Verwarnung als Prozesskosten dem Verwarnenden aufzuerlegen. Das Feststellungsinteresse für die negative Feststellungsklage entfällt jedoch, wenn der Verwarnende seinerseits Leistungsklage auf Unterlassung der Handlung erhebt, deren Berechtigung Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist.¹⁴² Entsprechend entfällt das Rechtsschutzinteresse des zu Unrecht Verwarnten an einer Unterlassungsklage gegen den Abmahnenden, wenn dieser seinerseits Klage auf Unterlassung der abgemahnten Verletzung erhebt, sich die Streitgegenstände der beiden Unterlassungsklagen decken und die Unterlassungsklage des Abmahnenden ohne Zustimmung des Verwarnten nach der ersten mündlichen Verhandlung nicht mehr zurückgenommen werden kann.¹⁴³

In der Regel ist bei der Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten Eile geboten, so dass die Feststellungsklage kein wirksames Mittel ist.¹⁴⁴ Einem verwarnten Abnehmer oder Lieferanten werden oft auch die erforderlichen Informationen zur Schutzrechtssituation fehlen, so dass dann beide Möglichkeiten nicht weiter helfen.¹⁴⁵ Die Möglichkeit der negativen Feststellungsklage ist grundsätzlich ohne eigene Gegenabmahnung gegeben.¹⁴⁶ Die Gegenabmahnung kann aber aus besonderen Gründen geboten sein, etwa weil der Abmahnende erkennbar von einem unrichtigen Sachverhalt ausgeht, ein neuer rechtlicher oder tatsächlicher Gesichtspunkt geltend gemacht wird oder ein Rechtsirrtum vorliegt. Die Aufwendungen für die Gegenabmahnung können in diesem Fall nach §§ 683 S. 1, 670 BGB erstattungsfähig sein.¹⁴⁷

2. Einstweilige Verfügung

a) Statthaftigkeit der einstweiligen Verfügung

Das Verfahren der einstweiligen Verfügung erlangt eine immer größere Bedeutung im Rahmen von Auseinandersetzungen um immaterielle Schutzgüter. Statt der bei Rechtsverletzungen sonst üblichen Schadensersatzansprüche sind für Unternehmen die im einstweiligen Rechtsschutz sofort durchsetzbaren Unterlassungsansprüche wirtschaftlich sogar wichtiger, weil der Zeitfaktor für ein produzierendes Unternehmen entscheidende Bedeutung hat.¹⁴⁸ Demgegenüber kann eine titulierte Schadensersatzforderung, die möglicherweise erst nach einem jahrelangen Rechtsstreit rechtskräftig und damit endgültig vollstreckbar ist, bereits aufgrund der bean-

spruchten Zeit wirtschaftlich weniger wertvoll sein und schließlich können noch Vollstreckungsprobleme hinzutreten, wenn der Schuldner zwischenzeitlich insolvent geworden ist. So formuliert *Meier-Beck*¹⁴⁹ anschaulich, dass bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Marktentwicklung längst über die streitgegenständlichen Produkte hinweggegangen sein kann. Deshalb werden viele Streitigkeiten im Zusammenhang mit tatsächlich oder vermeintlich unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ausgetragen.¹⁵⁰ Diese Praxis erfährt weiterhin Rückendeckung durch den Beschluss des Großen Senats, der die grundsätzliche Privilegierung gerichtlichen Vorgehens gerade nicht auf die vorgelagerte Abmahnung des vermeintlich berechtigten Schutzrechtsinhabers erstreckt und damit dem von der unberechtigten Verwarnung Betroffenen die Möglichkeit offen gehalten hat, sich gegen die unberechtigte Verwarnung mit der einstweiligen Verfügung zur Wehr zu setzen.¹⁵¹ Die dagegen vorgebrachte Kritik des Schrifttums,¹⁵² ein Rechtsschutzinteresse müsse in solchen Fällen verneint werden, weil die Verwarnung des vermeintlich Verletzten der Vorbereitung eines gerichtlichen Klageverfahrens diene, hat der Große Senat für Zivilsachen jedoch zurück gewiesen.¹⁵³ Auch das Argu-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 376 << >>

ment einer angeblich willkürlichen Differenzierung zwischen der Privilegierung der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen aus gewerblichen Schutzrechten und der Sanktionierung ihrer außergerichtlichen Geltendmachung durch Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche¹⁵⁴ überzeugt letztlich nicht, wie ein Blick auf die Risikoverteilung verdeutlicht: Wenn der unberechtigt Verwarnte sich nicht mit der einstweiligen Verfügung gegen die unberechtigte Verwarnung wehren kann, bleibt nur die negative Feststellungsklage. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil kann es aber Jahren dauern, so dass die erstrebte Feststellung letztlich wirtschaftlich weitgehend wertlos ist¹⁵⁵ und dem Betroffenen die Möglichkeit der Erlangung effektiven Rechtsschutzes damit faktisch versagt wird.¹⁵⁶ Dies hätte zur Folge, dass der vermeintliche Schutzrechtsinhaber insbesondere bei der unberechtigten Abnehmerverwarnung ohne wirksame Sanktion des Verwarnten seinen Vorstellungen entsprechend kreativ den Schutzbereich des vermeintlichen Schutzrechts erweitern könnte. Die Abnehmerverwarnung wird daher aufgrund ihrer Gefährlichkeit für den Hersteller anschaulich als „Faustrecht“¹⁵⁷ oder als „Selbstjustiz“¹⁵⁸ bezeichnet.

Misslich für den Schutzrechtsinhaber ist allerdings der Fall, dass ihm eine rechtmäßige Schutzrechtsverwarnung auf Antrag eines Mitbewerbers (Herstellers) unberechtigterweise per Unterlassungsverfügung untersagt wird. Klagt der Schutzrechtsinhaber in solchen Fällen direkt gegen einen Abnehmer, ohne diesen vorher abgemahnt zu haben, ist ein etwaig wegen § 93 ZPO entstehender Kostennachteil in Folge eines sofortigen Anerkenntnisses zunächst vom Schutzrechtsinhaber zu tragen.¹⁵⁹ Allerdings wird diese Situation dadurch entschärft, dass sich die Kostenlast hier als Folge der Vollstreckung der bei berechtigter Schutzrechtsverwarnung unberechtigten Untersagungsverfügung darstellt und den Verfügungsgläubiger somit nach § 945 ZPO zum Schadensersatz verpflichtet.¹⁶⁰ Die Lösung über § 945 ZPO durch den BGH wird als „gänzlich fern liegende und außerordentlich komplizierte Fallkonstellation“ kritisiert. Denn Schutzrechtsinhaber könnten aus Angst vor der sie treffenden Kostenlast im Falle eines Anerkenntnisses davon abgehalten werden, ihre Schutzrechte in berechtigten Fällen gegen Schutzrechtsverletzer (Abnehmer) gerichtlich geltend zu machen.¹⁶¹ Letztlich sind aber die Interessen des durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen höher zu bewerten als das den Schutzrechtsinhaber möglicherweise treffende Kostenrisiko. Wird dem betroffenen Hersteller nämlich kein einstweiliger Rechtsschutz gegenüber unberechtigten Verwarnungen seiner Abnehmer gewährt, wäre ein Konkurrent, der etwa systematisch die Abnehmer des Herstellers aus einer sittenwidrig eingetragenen Sperrmarke abmahnt, in der Lage, das Unternehmen des Herstellers in seiner Existenz ernstlich zu gefährden. Das muss mit Mitteln des einstweiligen Rechtsschutzes unterbunden werden können. Die durch die Entscheidung des Großen Senats im Raum stehende Möglichkeit der Kostenhaftung des unberechtigten Verfügungsgläubigers nach § 945 ZPO für die Prozesskosten des Schutzrechtsinhabers nach § 93 ZPO bildet auch ein angemessenes Korrektiv, um einen übermäßigen Gebrauch von Unterlassungsverfügungen zu verhindern.¹⁶²

Im Ergebnis kann daher der Hersteller im Falle der unberechtigten Abnehmerverwarnung einen Unterlassungsanspruch gegen den unberechtigt Abmahnenden im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzen. Bei einer unberechtigten Abnehmerverwarnung aus einer (bösgläubig) eingetragenen Marke kann somit beispielsweise

dem unberechtigt Abmahnenden bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel per gerichtlicher Unterlassungsverfügung untersagt werden, Ansprüche gegen Abnehmer des betroffenen Antragstellers wegen des Vertriebs bestimmter vorgeblich markenrechtsverletzender Waren im Wege von Schutzrechtsverwarnungen aus einer bestimmten Marke geltend zu machen.¹⁶³

b) Glaubhaftmachung der Widerrechtlichkeit der Abnehmerverwarnung

Nach § 920 Abs. 2 i.V.m. § 936 ZPO hat derjenige, der eine einstweilige Verfügung beantragt, Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund darzulegen und glaubhaft zu machen. Glaubhaftmachung beinhaltet eine Beweismaßreduzierung und bedeutet, dass für die richterliche Überzeugung von einer Tatsache anders als bei § 286 Abs. 1 ZPO nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit erforderlich ist.¹⁶⁴ Für die Darlegung und Glaubhaftmachung gelten die allgemeinen Regeln über die Verteilung der Beweislast erst ab dem Zeitpunkt, in dem der Antragsgegner nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung am Verfahren beteiligt ist.¹⁶⁵ Zuvor hat der Antragsteller im Verfügungsantrag alle für eine ihm günstige Entscheidung erforderlichen Umstände darzulegen und glaubhaft zu machen und auch nahe liegende Prozesshindernisse und Tatsachen, die im Klageverfahren nur auf Einrede des Beklagten zu berücksichtigen wären, auszuräumen. Gelingt die Glaubhaftmachung nicht, dass die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt erfolgt, so ist der Verfügungsantrag nicht abzuweisen, sondern durch das Gericht mündliche Verhandlung anzuordnen.¹⁶⁶

Klageverfahren 3.

In Rechtsprechung und Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass es dem Hersteller bei einer unberechtigten Abnehmerverwarnung nicht erlaubt ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche des

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 377 << >>

Schutzrechtsinhabers gegenüber den Abnehmern durch einen dagegen gerichteten Unterlassungsanspruch in einem regulären Klageverfahren (Hauptsacheverfahren) zu verhindern. Begründet wird dies damit, dass die endgültige gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs aus einer behaupteten Schutzrechtsverletzung nicht unterbunden werden kann.¹⁶⁷ Das verfahrensrechtliche „Klageprivileg“ gilt aus den oben genannten Erwägungen jedoch nicht für die vorgelagerte Schutzrechtsverwarnung aus Ausschließlichkeitsrechten. Dem Inhaber von Ausschließlichkeitsrechten, z.B. von Marken- und Patentrechten, steht kein „Abmahnprivileg“ zu.¹⁶⁸

4. Löschungsverfahren vor dem DPMA bei bösgläubiger Markenmeldung

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i.V.m. §§ 50, 54 MarkenG kann auf Antrag eines Dritten wegen absoluter Schutzhindernisse die Eintragung einer bösgläubig registrierten Marke durch das DPMA gelöscht werden. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht im Löschungsverfahren vor dem DPMA zu verfolgenden Anspruch nach §§ 3, 4 Nr. 10 UWG auf Einwilligung in die Löschung der Marke nicht aus.¹⁶⁹

VI. Zusammenfassung

1. Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist per se rechtswidrig, d.h. sie ist verboten und verpflichtet zur Unterlassung, bei Verschulden auch zum Schadensersatz. Haftungsgrundlage ist regelmäßig das durch § 823 Abs. 1 BGB geschützte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.

2. Der Anspruchsteller ist jedoch in materiell-rechtlicher und prozessualer Hinsicht privilegiert. In materiell-rechtlicher Hinsicht darf er seine (vermeintlichen) Rechte aus einem gewerblichen Schutzrecht, beispielsweise aus einer Marke, ohne weiteres gerichtlich geltend machen, ohne befürchten zu müssen, dass sein Verfahrensgegner deswegen materiell-rechtliche Gegenansprüche auf Unterlassung oder Schadensersatz im Falle der Unbegründetheit der Klage erhebt. Das „Klageprivileg“ gilt aber nicht für ein vorsätzliches Vorgehen des vermeintlichen Schutzrechtsinhabers gegen den Verfahrensgegner. Für nicht am Prozess Beteiligte bleibt es bei der grundsätzlichen Haftung des Anspruchstellers, auch für Fahrlässigkeit, aus Eingriff in den Gewerbebetrieb, § 823 Abs. 1 BGB.¹⁷⁰ Die prozessuale Privilegierung bedeutet, dass der Verfahrensgegner und am Verfahren nicht beteiligte Dritte die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche aus einem (vermeintlichen) Schutzrecht prozessual nicht verhindern können.
3. Für die vorgerichtliche Abmahnung (Schutzrechtsverwarnung aus gewerblichen Schutzrechten) gelten die materiell-rechtliche und die prozessuale Privilegierung nicht. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus einem vermeintlich verletzten Schutzrecht (Marke, Patent, Geschmacksmuster etc.) rechtswidrig ist und gerichtlich untersagt werden kann, bei Eilbedürftigkeit auch durch Unterlassungsverfügung.
4. Betroffen von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung kann in der Konstellation der Herstellerverwarnung der Hersteller sein und in der Konstellation der Abnehmerverwarnung der Hersteller oder Lieferant und dessen Abnehmer. In der Praxis setzen letztere sich jedoch in der Regel nicht gegen die Verwarnung zur Wehr, sondern unterwerfen sich und weichen auf andere Hersteller aus. Gerade aus diesem Grund kann dagegen die Abnehmerverwarnung für den Hersteller existenzgefährdend sein.
5. Nachdem der Große Senat für Zivilsachen die Rechtsprechungstradition zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung bestätigt hat,¹⁷¹ ergeben sich vorrangig Ansprüche des von der Verwarnung Betroffenen aus dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung kann sowohl in der Konstellation der Herstellerverwarnung als auch der Abnehmerverwarnung ein unmittelbarer und betriebsbezogener Eingriff in den Kundenstamm des Unternehmens des Herstellers sein. Der Kundenstamm ist jedoch nicht absolut geschützt. Einschränkungen ergeben sich, soweit die Schutzrechtsverwarnung sich auf eine Lieferkette vom Hersteller bis zum Abnehmer, nicht aber auf den Zulieferer des Herstellers bezieht, so dass der Zulieferer nicht unmittelbar betroffen ist.
6. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, die tatbestandlich in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB eingreift, ist zutreffender Weise „per se“ rechtswidrig, ohne dass es zur Annahme der Rechtswidrigkeit einer Abwägung der Interessen von Verwarnendem und Betroffenen bedarf. In der Rechtsprechung des BGH und in der Literatur gibt es aber Ansätze, eine Interessenabwägung vorzunehmen.
7. Zur Frage des an das Verhalten des Verwarnenden anzulegenden Verschuldensmaßstabs wird allgemein von einem abgestuften Sorgfaltsmaßstab ausgegangen. Bei Verwarnungen aus geprüften Schutzrechten ist ein weniger strenger Maßstab an den Umfang der Prüfungspflichten des Verwarnenden anzulegen, als bei Verwarnungen aus ungeprüften Schutzrechten. Dieses Verhältnis gilt auch zwischen Herstellerverwarnung und Abnehmerverwarnung, so dass im Ergebnis der Verwarnende im Fall der Abnehmerverwarnung aus einem ungeprüften Schutzrecht den strengsten Sorgfaltspflichten

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 - 378 <<

unterliegt. Das Verhalten des unmittelbar Verwarnten bzw. des von einer Abnehmerverwarnung betroffenen Herstellers in Reaktion auf die Verwarnung kann nach § 254 BGB anspruchsmindernd

dernd berücksichtigt werden.

8. Neben dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb kommen als weitere Anspruchsgrundlagen die Kreditgefährdung nach § 824 BGB und die sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB in Betracht, insbesondere für die im ersten Teil dieses Aufsatzes erörterte unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus bösgläubig registrierten Markenrechten.¹⁷² Zu erwähnen sind als bürgerlich-rechtliche Anspruchsgrundlagen noch die Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Ein Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen des Verwarnten aus berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag scheidet im Fall der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ersichtlich aus. Denkbar ist aber ein Schadensersatzanspruch des Verwarnten aus § 678 BGB auf Ersatz der Kosten für anwaltliche Verteidigung gegen die Verwarnung, wenn für den Verwarnenden erkennbar ist, dass die Verwarnung nicht dem Willen des Verwarnten entspricht.
9. Unter den wettbewerbsrechtlichen Haftungsnormen des UWG sind vorrangig die gezielte Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG), die Anschwärmung (§ 4 Nr. 8 UWG), die Mitbewerberherabsetzung (§ 4 Nr. 7 UWG) und die unzulässige Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit (§ 4 Nr. 1 UWG) jeweils in Verbindung mit §§ 3, 8 und 9 UWG zu nennen. Die Streitfrage, ob diese Vorschriften als speziellere Gesetze dem Recht am Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB vorgehen, ist nicht abschließend geklärt. Nicht zuletzt die zu kurze Verjährungsfrist nach § 11 Abs. 1 UWG spricht für die Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB.
10. Es wird insbesondere in der Literatur diskutiert, ob Schadensersatzansprüche des Verwarnten deshalb ausgeschlossen sein können, weil sie einen grundgesetzwidrigen Eingriff in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen des Verwarnenden bedeuten. Die Vertreter dieser Ansicht beziehen sich vor allem auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), die Rechtsstaatsgarantie (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Grundrecht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Der damit verbundene generelle Vorrang der Interessen des unberechtigt Verwarnenden gegenüber den ebenfalls grundrechtlich geschützten Positionen der von unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen Betroffenen ist unvereinbar mit einem sachgerechten Ausgleich der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten. Insbesondere hat es auch der Große Senat des BGH abgelehnt, dem von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffenen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche sowie die Abwehr der Verwarnung durch Unterlassungsverfügung zu versagen.¹⁷³
11. Die Einrede der Verjährung der Ansprüche des von der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffenen gegen den Verwarnenden kann dieser nicht auf § 11 UWG stützen, denn auf alle Fallgruppen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen sind zutreffender Weise die Verjährungsregelungen der §§ 195, 199 BGB anwendbar.
12. Der von einer unberechtigten und rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung Betroffene hat nach §§ 823 Abs. 1 BGB und 1004 BGB analog oder nach §§ 3, 4 und 8 UWG Anspruch auf Unterlassung künftiger unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen gegenüber seinen Abnehmern, sowie gegebenenfalls auf Beseitigung und Auskunft. Handelte der Verwarnende nicht nur rechtswidrig, sondern auch schuldhaft unter Verletzung von Sorgfaltspflichten, kann der Geschädigte Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verlangen. Ersatzfähig sind nach § 823 Abs. 1 BGB und § 678 BGB insoweit auch die Kosten, die dem von der Schutzrechtsverwarnung Betroffenen durch die Verteidigung gegen die Verwarnung entstanden sind. Diese Kosten können nicht im Kostenfestsetzungsverfahren festgesetzt werden, sondern sind gesondert einzuklagen. Schließlich kann der Betroffene den Verwarnenden auf Einwilligung in die Löschung der Marke nach §§ 3, 4 Nr. 10, 8 UWG in Anspruch nehmen, wenn die Abmahnung in Behinderungsabsicht aus einer bösgläubig eingetragenen Marke erfolgt.
13. Der aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Verwarnte kann bei Gericht eine Schutzschrift hinterlegen und ohne vorherige Gegenabmahnung Klage auf Feststellung erheben, dass die ihm gegenüber oder gegenüber seinen Abnehmern ausgesprochenen Verwarnungen unbe-

rechtigt waren. Insoweit entfällt das Feststellungsinteresse, sobald der Verwarnende seinerseits Klage auf Unterlassung der streitgegenständlichen Handlung erhebt. Dies gilt entsprechend für das Rechtsschutzinteresse bei einer Unterlassungsklage des Verwarnten. Negative Feststellungsklage und Unterlassungsklage bieten jedoch für den Verwarnten bis zum rechtskräftigen Abschluss des gerichtlichen Verfahrens keinen ausreichenden Schutz.

14. Einen wirksamen Schutz bietet dagegen die Unterlassungsverfügung. Um zu verhindern, dass der unberechtigt aus einem gewerblichen Schutzrecht Verwarnende der Reihe nach die Geschäftsbeziehungen zu seinen Abnehmern zerstört, kann der von einer unberechtigten und rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung unmittelbar betroffene Hersteller gegen den Verwarnenden seinen Anspruch auf Unterlassung künftiger Verwarnungen gegenüber seinen Abnehmern im Wege der besonders wirksamen einstweiligen Unterlassungsverfügung gerichtlich geltend machen. Diese Möglichkeit bleibt dem Betroffenen nach der Entscheidung des Großen Zivilsenats des BGH trotz der daran zuvor verstärkt geäußerten Kritik zu Recht ausdrücklich erhalten.¹⁷⁴

¹ MarkenR 2008, 337 ff. [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05]

² Dr. Jens H. Steinberg, LL.M. (IP) London, und Christoph Jaeckel sind Rechtsanwälte in Berlin.

³ Abgedruckt im letzten Heft, MarkenR 2008, 298 ff.

⁴ BT-Drs. 15/1487, S. 25.

⁵ OLG Frankfurt GRUR 1990, 642; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.169.

⁶ BGH GRUR 1963, 255, 257 = BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1979, 332, 334 – Brombeerleuchte; BGH GRUR 1995, 424, 425 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] – Abnehmerverwarnung; BGH GRUR 1997, 896, 897 [BGH 10.07.1997 - I ZR 42/95] – Mecki Igel III; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.169.

⁷ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.169; OLG Düsseldorf NJOZ 2008, 2742, 2745.

⁸ *Brandi-Dohrn*, GRUR 1981, 679, 682 unter Verweis auf obergerichtliche Rechtsprechung.

⁹ BGH GRUR 1997, 896, 897 [BGH 10.07.1997 - I ZR 42/95] – Mecki Igel III.

¹⁰ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.170.

¹¹ Vgl. *Omsels*, WRP 2004, 136, 142.

¹² *juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 157.

¹³ RGZ 58, 24 – Juteplüsch.

¹⁴ RGZ 58, 24, 30 – Juteplüsch.

¹⁵ BGH GRUR 1963, 255 = BGHZ 38, 200, 204 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1974, 290 = BGHZ 62, 29, 31 – Maschenfester Strumpf; BGH GRUR 1976, 715, 716 – Spritzgießmaschine; BGH GRUR 1979, 332, 333 – Brombeerleuchte; BGH GRUR 1995, 424, 425 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] – Abnehmerverwarnung; BGH GRUR 1996, 812, 813 [BGH 30.11.1995 - IX ZR 115/94] – Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung; BGH GRUR 1997, 741, 742 [BGH 17.04.1997 - X ZR 2/96] – Chinaherde; BGH GRUR 2001, 54, 55 [BGH 13.04.2000 - I ZR 220/97] – SUBWAY/Subwear; *Erman/Schiemann*, BGB, § 823 Rn. 68; *Benkard*, PatG, Vorbem. §§ 9-14 Rn. 16 ff.; *Gloy/Loschelder*, Hdb. d. WettbR, § 20 Rn. 83 ff.; *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 75 ff..

¹⁶ *Larenz/Canaris*, Lehrb. d. SchuldR, Bd. II/2, § 81 III 4 e; *Kunath*, WRP 2000, 1074, 1075; *Ahrens/Deutsch*, Der Wettbewerbsprozess, Kap. 3 Rn. 14 ff., 20 ff.; *Ullmann*, GRUR 2001, 1027 ff.; *MüKo/Wagner*, BGB, § 823 Rn. 191; *Wagner*, ZIP 2005, 49; *Sack*, WRP 2005, 253; *Deutsch*, WRP 1999, 25, 26 f; *Köhler/Piper*, UWG, 3. Aufl., § 1 Rn. 482 ff.; aus der älteren Literatur: *Blaurock*, Die Schutzrechtsverwarnung, 1970, S. 57 ff.; *Horn*, GRUR 1974, 235; *ders.*, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, 1971; *ders.*, GRUR 1971, 442; *Quiring*, WRP 1983, 317, 322.

- ¹⁷ OLG München GRUR-RR 2004, 189 – Funkwecker; OLG Düsseldorf GRUR 2003, 814 – Unberechtigte Abnehmerverwarnung; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2003, 230 – Funkuhr.
- ¹⁸ BGH GRUR 2004, 958 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht.
- ¹⁹ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] = BGHZ 164, 1 = MarkenR 2005, 404 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ²⁰ BGH GRUR 2004, 958 = MarkenR 2004, 410 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht.
- ²¹ BGH GRUR 2004, 958, 959 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht; so auch: OLG Düsseldorf GRUR 2003, 814, 816 [OLG Düsseldorf 20.02.2003 - I-2 U 135/02]; *Ullmann*, WRP 2001, 1027, 1028; *Ahrens/Deutsch*, Kap. 10 Rn. 11.
- ²² BGH GSZ GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ²³ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ²⁴ BGH GRUR 2004, 958, 959 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02] unter IV.3 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht.
- ²⁵ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.d – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung
- ²⁶ Man denke etwa an die Prüfung schwieriger Benutzungsfragen in Markensachen sowie an komplexe kennzeichenrechtliche Kollisionslagen, in denen Zwischenrechte oder Verwirkungstatbestände eine Rolle spielen, zur Problematik von Zwischenrechten im europäischen Markenrecht s. v. *Bomhard*, MarkenR 2008, 291 ff., zu ausgewählten Benutzungsfragen im Markenrecht s. *Kunzmann*, MarkenR 2008, 309 ff.
- ²⁷ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.d – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ²⁸ *Blaurock*, JZ 1974, 620, Anm. zu BGHZ 62, 29 – Maschenfester Strumpf.
- ²⁹ BGHZ 62, 29, 33 – Maschenfester Strumpf.
- ³⁰ BGH GRUR 1955, 150 = BGHZ 14, 186 – Farina Belgien; BGH GRUR 1978, 492, 494 – Fahrradgepäckträger II; BGH GRUR 1979, 332, 336 – Brombeerleuchte; BGH GRUR 1995, 424 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] – Abnehmerverwarnung; BGH GRUR 2001, 54 = MarkenR 2000, 417 [BGH 13.04.2000 - I ZR 220/97] – SUBWAY/Subwear; BGH GSZ GRUR 2005, 882 = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH GRUR 2006, 219 Rn. 14 – Detektionseinrichtung II; BGH GRUR 2006, 433, 435 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03] Rn. 18 = MarkenR 2006, 215 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03] – Unbegründete Abnehmerverwarnung; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 257, 259 – Smiley-Luftballons; kritisch dazu: *Sack*, WRP 2007, 209, 210 [OLG München 14.12.2006 - 29 U 1728/06].
- ³¹ *Harte/Henning*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 174.
- ³² BGH GRUR 1978, 492 – Fahrradgepäckträger II; BGH GRUR 1979, 332, 336 – Brombeerleuchte.
- ³³ OLG Köln, Urteil vom 21. 12. 2007 – 6 U 143/07, BeckRS 2008, 07756 unter II.2.b).aa).(2).(b).
- ³⁴ BGH GRUR 1977, 805, 807 – Klarsichtverpackung.
- ³⁵ GRUR 2007, 313 Rn. 26 ff.; zustimmend: *Sack*, WRP 2007, 708, 711.
- ³⁶ BGH GRUR 2007, 313, 316 – Funkuhr II.
- ³⁷ Vgl. BGH GSZ GRUR 2005, 882 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH GRUR 2007, 313 Rn. 27 – Funkuhr II.
- ³⁸ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.180.
- ³⁹ BGH GRUR 1955, 150 = BGHZ 14, 286, 292 – Farina Belgien; BGH GRUR 1963, 255 = BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1976, 715, 716 – Spritzgießmaschine; BGH GRUR 1995, 424, 425 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] – Abnehmerverwarnung; BGH GRUR 1996, 812, 813 [BGH 30.11.1995 - IX ZR 115/94] – Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung; BGH GRUR 2001, 54, 55 [BGH 13.04.2000 - I ZR 220/97] – SUBWAY/Subwear; BGH GSZ GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ⁴⁰ BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen.
- ⁴¹ *Teplitzky*, GRUR 2005, 9, 14; *ders.* in: Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 5 Rn. 13; *ders.* in: WRP 2005, 1433, 1434; *Piper/Ohly*, UWG, § 4 Rn. 10/38; *Sack*, WRP 2005, 253, 257; *Sack*, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 53, 94, 223; *Harte/Henning*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 181; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1981, 679, 684; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.180; *Ullmann*, GRUR 2001, 1027, 1030; *MüKo/Wagner*, BGB, § 823 Rn. 192.

- ⁴² MüKo/Wagner, § 823 BGB Rn. 192.
- ⁴³ Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14, in Fn. 54.
- ⁴⁴ Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14.
- ⁴⁵ GRUR 2006, 433, 435 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03].
- ⁴⁶ BGH GRUR 2006, 432, 433 [BGH 19.01.2006 - I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; für das allg. Deliktsrecht: BGH NJW-RR 2005, 1175, 1177 [BGH 14.04.2005 - V ZB 16/05].
- ⁴⁷ Dazu siehe bereits oben Fn. 10.
- ⁴⁸ Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14; Piper/Ohly, UWG, § 4 Rn. 10/38; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.180.
- ⁴⁹ Staudinger/Hager, BGB, § 823 Rn. D 58.
- ⁵⁰ BGH GRUR 1963, 255, 258 = BGHZ 38, 200, 202 – Kindernähmaschinen; GRUR 1997, 741, 742 [BGH 17.04.1997 - X ZR 2/96] – Chinaherde.
- ⁵¹ Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 95; Staudinger/Hager, BGB, § 823 Rn. D 59.
- ⁵² BGH GRUR 1963, 255, 259 = BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen.
- ⁵³ BGH GRUR 1974, 290, 292 = BGHZ 62, 29, 36 – Maschenfester Strumpf; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG § 4, Rn. 10.177, 10.180 a; Staudinger/Hager, BGB, § 823 Rn. D 59; MüKo/Wagner, BGB, § 823 Rn. 193.
- ⁵⁴ BGH GRUR 1974, 290, 292.
- ⁵⁵ BGH GRUR 1976, 715, 717.
- ⁵⁶ BGH GRUR 1979, 332, 336 – Brombeerleuchte.
- ⁵⁷ BGH GRUR 1997, 741, 742 [BGH 17.04.1997 - X ZR 2/96] – Chinaherde.
- ⁵⁸ Gloy/Loschelder, Hdb. d. WettbR, § 45 Rn. 122.
- ⁵⁹ BGH GRUR 1979, 332, 336 – Brombeerleuchte.
- ⁶⁰ BGH GRUR 1995, 424, 425 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] unter II.2.
- ⁶¹ GRUR 1981, 679, 680; so auch: Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 103, 104.
- ⁶² Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 105.
- ⁶³ Brandi-Dohrn, GRUR 1981, 679, 680.
- ⁶⁴ BGH GRUR 2006, 432 [BGH 19.01.2006 - I ZR 98/02] – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II.
- ⁶⁵ juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 140.
- ⁶⁶ Vgl. auch: Vorwerk, ZIP 2005, 1157, 1162 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02], der davon spricht, durch den Umfang der Sorgfalts- und Prüfungspflichten des Verwarnenden zu steuern; Lindacher, EWiR 2004, 1123, 1124 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02].
- ⁶⁷ BGH GRUR 1963, 255, 258, 259 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1978, 492, 494 – Fahrradgepäckträger II; BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.d – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.181; Gloy/Loschelder, Hdb. d. WettbR, § 45 Rn. 128; juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 144.
- ⁶⁸ BGH GRUR 1979, 332, 337 – Brombeerleuchte.
- ⁶⁹ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.d – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ⁷⁰ BGH GRUR 1979, 332, 337 – Brombeerleuchte; BGH GRUR 1997, 741, 742 f [BGH 17.04.1997 - X ZR 2/96] – Chinaherde; BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.177, 10.181; Staudinger/Hager, BGB, § 823 Rn. D 60.
- ⁷¹ BGH GRUR 1978, 492, 494 – Fahrradgepäckträger II.
- ⁷² juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 145.
- ⁷³ OLG Düsseldorf GRUR 2003, 814, 816 [OLG Düsseldorf 20.02.2003 - I-2 U 135/02] – Unberechtigte Abnehmervernachlässigung.
- ⁷⁴ Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.182.

- ⁷⁵ LG Mannheim GRUR 1985, 328, 329; Piper/Ohly, UWG, § 4 Rn. 10/43.
- ⁷⁶ Ahrens/Deutsch, Kap. 3 Rn. 34.
- ⁷⁷ BGH GRUR 1995, 167, 169 – Kosten bei unbegründeter Abmahnung; Teplitzky, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 60.
- ⁷⁸ OLG Braunschweig NJWE-WettbR 1997, 232, 233.
- ⁷⁹ OLG Hamburg NJW-RR 2003, 857, 858 [OLG Hamburg 19.09.2002 - 3 U 54/99].
- ⁸⁰ Teplitzky, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 80.
- ⁸¹ MüKo/Seiler, BGB, § 678 Rn. 6.
- ⁸² OLG Hamburg GRUR 1983, 200, 201, OLG Hamburg NJW-RR 2003, 857, 858 [OLG Hamburg 19.09.2002 - 3 U 54/99].
- ⁸³ Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.183; juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 145.
- ⁸⁴ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 213, 214.
- ⁸⁵ Harte/Henning, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 190.
- ⁸⁶ BGH GRUR 1978, 492, 494, 495 – Fahrradgepäckträger II.
- ⁸⁷ juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 148.
- ⁸⁸ BGH GRUR 1963, 255 = BGHZ 38, 200 – Kindernähmaschinen.
- ⁸⁹ BGHZ 163, 265, 270 – Atemtest; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 3 Rn. 41; Piper/Ohly, UWG, § 3 Rn. 67.
- ⁹⁰ Piper/Ohly, UWG, § 3 Rn. 71
- ⁹¹ Sack, WRP 2005, 253, 259, 262; Peukert Mitt 2005, 73; Piper/Ohly, UWG, § 4 Rn. 10/38; Wagner/Thole, NJW 2005, 3470, 3471.
- ⁹² Vorwerk, ZIP 1157, 1162; Teplitzky, GRUR 2005, 9, 13.
- ⁹³ GRUR 2006, 433, 434 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03], Tz. 16.
- ⁹⁴ Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.176 a; Meier-Beck, WRP 2006, 790, 793.
- ⁹⁵ Deutsch, GRUR 2006, 374, 375 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04].
- ⁹⁶ juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 148
- ⁹⁷ Vorwerk, ZIP 2005, 1157, 1161 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02]; juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 151.
- ⁹⁸ BGH GRUR 1963, 255, 257 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1995, 693, 695 [BGH 27.01.1994 - I ZR 326/91] – Indizienkette; BGH GRUR 2002, 269 [BGH 11.10.2001 - I ZR 172/99] – Sportwetten-Genehmigung.
- ⁹⁹ Sessinghaus, WRP 2005, 823, 825; Sack, WRP 2007, 708, 711.
- ¹⁰⁰ EWiR 2004, 1123, 1124 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02].
- ¹⁰¹ Vgl. Steinberg/Jaeckel, MarkenR 2008, 296, 309.
- ¹⁰² BGH GRUR 2005, 581, 582 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Élégance; Steinberg/Jaeckel, MarkenR 2008, 303 ff.
- ¹⁰³ BGH MarkenR 2008, 337, 340 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2000, 367, 368 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; Steinberg/Jaeckel, MarkenR 2008, 296, 300 ff. m.w.N.
- ¹⁰⁴ BGH GRUR 1963, 255, 257 – Kindernähmaschinen.
- ¹⁰⁵ Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 152 ff.; Öst. OHG GRUR Int. 2000, 558 559 – Abnehmervernachlässigung.
- ¹⁰⁶ Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1030.
- ¹⁰⁷ Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, S. 153 ff.
- ¹⁰⁸ GRUR 1963, 255, 257.
- ¹⁰⁹ GRUR 2006, 433, 434 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03] Rn. 16; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1030; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.178.

- ¹¹⁰ Vgl. OLG Hamburg WRP 2001, 956, 958; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.178.
- ¹¹¹ *Ullmann* GRUR 2001, 1027, 1030; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.178; a.A: *Harte/Henning*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 172, die die Auffassung vertreten, dass die Behauptung einer Schutzrechtsverletzung immer eine Wertung darstellt. In diesem Sinne wohl auch die ältere Rechtsprechung zu § 14 UWG a. F.: BGH WRP 1968, 50, 51 – Spielautomat; BGH GRUR 1979, 332, 334 – Brombeerleuchte; weiter differenzierend *Sack* WRP 2007, 708, 712, der danach unterscheidet, ob ein nicht unerheblicher Teil der Empfänger die in der Abmahnung aufgestellten Behauptungen für beweisbar hält.
- ¹¹² *Piper/Ohly*, UWG, § 4 Rn. 10/39.
- ¹¹³ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4, Rn. 10.178.
- ¹¹⁴ *Vorwerk*, ZIP 2005, 1157, 1161 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02].
- ¹¹⁵ *Vorwerk*, ZIP 2005, 1157, 1161 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02].
- ¹¹⁶ *juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 155; *Sessinghaus*, WRP 2005, 823, 825.
- ¹¹⁷ *Deutsch*, WRP 1999, 25, 29; *Ahrens/Deutsch*, Kap. 3, Rn. 20-23; *Ullmann*, GRUR 2001, 1027, 1028, 1029; *Sack*, WRP 1976, 733, 742; *Gloy/Loschelder*, Hdb. d. WettbR, § 45 Rn. 126.
- ¹¹⁸ BGH GRUR 1969, 479.
- ¹¹⁹ BGH GRUR 1969, 479, 481 – Colle de Cologne.
- ¹²⁰ *Vorwerk*, ZIP 2005, 1157, 1163 [BGH 12.08.2004 - I ZR 98/02]; *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 75
- ¹²¹ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 883 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹²² BGH GRUR 1987, 568, 569 – Gegenangriff.
- ¹²³ BGH GRUR 1998, 587, 589 [BGH 22.01.1998 - I ZR 177/95] – Bilanzanalyse Pro 7.
- ¹²⁴ So aber: *Ahrens/Deutsch*, Kap. 3 Rn. 26; *Deutsch*, WRP 1999, 25, 29.
- ¹²⁵ BGH GRUR 2005, 882 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter II.2.c – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹²⁶ BGH GRUR 1962, 310, 313 = BGHZ 36, 252, 257 – Gründerbildnis; BGH GRUR 1984, 820, 822 – Intermarkt II; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 257, 260 – Smiley-Luftballons.
- ¹²⁷ BGH GRUR 2006, 433 ff. [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03]
- ¹²⁸ Nach den gerichtlich getroffenen Feststellungen handelte es sich bei den von den abgemahnten Parfümerien angebotenen Kosmetika tatsächlich um erschöpfte Markenware, die zuvor mit Zustimmung der verklagten Markeninhaberin in Italien, d.h. im Gemeinschaftsgebiet, auf den Markt gebracht worden war.
- ¹²⁹ BGH GRUR 2006, 433, 434 [BGH 19.01.2006 - I ZR 217/03] Rn. 16 – Unbegründete Abnehmerverwarnung.
- ¹³⁰ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 4 Rn. 10.180; *MüKo/Jänich*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 130; *Harte/Henning*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 188.
- ¹³¹ BGH GRUR 1995, 424, 426 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] unter II.4.
- ¹³² *Harte/Henning*, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 198.
- ¹³³ *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 8 Rn. 5.7.
- ¹³⁴ BGH GRUR 1995, 424, 426 [BGH 23.02.1995 - I ZR 15/93] unter II.3 – Abnehmerverwarnung.
- ¹³⁵ OLG Braunschweig NJWE-WettbR 1997, 232, 233; *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 79; *Quiring* WRP 1983, 317, 321; dagegen besteht in Fällen ungerechtfertigter wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen kein Anspruch des Verwarnten auf Ersatz der Verteidigungskosten, s. LG Mannheim GRUR 1985, 328 f. – Abmahnverteidigungskosten.
- ¹³⁶ Siehe oben unter II. 3.
- ¹³⁷ OLG Braunschweig NJWE-WettbR 1997, 232, 233;
- ¹³⁸ Vgl. BGH GRUR 2006, 439 [BGH 20.10.2005 - I ZB 21/05] – Geltendmachung der Abmahnkosten. Entsprechendes muss auch im umgekehrten Fall des Ersatzes der Kosten zur Abwehr einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gelten.
- ¹³⁹ FA-GewRS/Retzer, Kap. 6 Rn. 1004; *Gerold/Schmidt*, RVG, Anh. II Rn. 85 ff.; *Musielak*, ZPO, § 91 Rn. 36.
- ¹⁴⁰ BGH NJW 2007, 2049 [BGH 07.03.2007 - VIII ZR 86/06]; bestätigt durch BGH NJW 2008, 1323 [BGH 22.01.2008 - VIII ZB 57/07].

- ¹⁴¹ BGH MarkenR 2008, 337, 340 ff. [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] – AKADEMIKS m.w.N.
- ¹⁴² *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 41 Rn. 70.
- ¹⁴³ BGH GRUR 1959, 152, 154 – Berliner Eisbein.
- ¹⁴⁴ BGH GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁴⁵ juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 129.
- ¹⁴⁶ BGH GRUR 2004, 790, 792 [BGH 29.04.2004 - I ZR 233/01] – Gegenabmahnung; *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, UWG, § 8 Rn. 1.74.
- ¹⁴⁷ BGH GRUR 2004, 790, 792 [BGH 29.04.2004 - I ZR 233/01] – Gegenabmahnung.
- ¹⁴⁸ *Keller*, WRP 2005, 68, 73.
- ¹⁴⁹ *Meier-Beck*, GRUR 2005, 535, 536.
- ¹⁵⁰ *Meier-Beck*, GRUR 2005, 535, 536 f; *Keller*, WRP 2005, 68, 73; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.
- ¹⁵¹ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁵² *Hefermehl/Bornkamm*, UWG, 24. Aufl., § 8 Rn. 1.110, 1.111; *Harte/Henning*, UWG, § 4 Rn. 196; *Harte/Henning*, UWG, vor § 8 Rn. 66; *Fezer*, UWG, § 12 Rn. 41.
- ¹⁵³ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.c. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁵⁴ *Wagner/Thole*, NJW 2005, 3470, 3473.
- ¹⁵⁵ *Meier-Beck*, GRUR 2005, 535, 537.
- ¹⁵⁶ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁵⁷ *Brandi-Dohrn*, GRUR 1981, 679, 683.
- ¹⁵⁸ *Seidler*, Festschrift für Wendel, 1969, S. 52, 56.
- ¹⁵⁹ *Meier-Beck*, GRUR 2005, 535, 539; s. auch *Wagner/Thole* NJW 2005, 3470, 3472.
- ¹⁶⁰ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.c – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁶¹ *Deutsch*, GRUR 2006, 374, 378 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04].
- ¹⁶² Vgl. *Teplitzky*, WRP 2005, 1433, 1436.
- ¹⁶³ Vgl. juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 156.
- ¹⁶⁴ *Musielak*, ZPO, § 920 Rn. 9.
- ¹⁶⁵ *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 54 Rn. 45; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1981, 679, 684.
- ¹⁶⁶ *Teplitzky*, Wettbewerbsr. Ansprüche, Kap. 54 Rn. 45; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1981, 679, 684.
- ¹⁶⁷ BGH GRUR 1987, 568, 569 – Gegenangriff.; BGH GRUR 1998, 587, 589 [BGH 22.01.1998 - I ZR 177/95] – Bilanzanalyse Pro 7; BGH GSZ GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁶⁸ Siehe oben II. 1 a).
- ¹⁶⁹ *Steinberg/Jaeckel*, MarkenR 2008, 296, 298; *Kiethe/Groeschke* WRP 1997, 269, 274; BGH MarkenR 2000, 367, 369 – EQUI 2000.
- ¹⁷⁰ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 884 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.III.2.b = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; juris PraxisKommentar/Müller-Bidinger, UWG, § 4 Nr. 10 Rn. 130; *Meier-Beck*, WRP 2006, 790, 791.
- ¹⁷¹ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁷² MarkenR 2008, 298 ff.
- ¹⁷³ BGH GSZ GRUR 2005, 882 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
- ¹⁷⁴ BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] = BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

