

Die Abmahnung im Gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht sowie im Urheberrecht

Beitrag vom 11.12.2019

Dr. Markus Hoffmann, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Dresden

Inhalt und Form

Der außergerichtlichen Abmahnung kommt in Rechtsstreitigkeiten des Geistigen Eigentums sowie des Lauterkeitsrechtes eine hohe praktische Bedeutung zu. Sie hat – ohne Klagevoraussetzung zu sein – eine Warnfunktion für den Abgemahnten und erfüllt für den Abmahnenden den prozessualen Zweck der Vermeidung eines Kostenrisikos im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses der Gegenseite (§ 93 ZPO). Neben dem richtigen Adressaten des Abgemahnten sowie der Person des Abmahnenden hat die Abmahnung – um ihre Funktion zu erfüllen – eine genaue Darstellung des beanstandeten Verhaltens einschließlich der eigenen Rechtspositionen, die fristgebundene Aufforderung an den Abgemahnten zur Unterlassung sowie die Androhung gerichtlicher Schritte im Fall der Nichtunterwerfung zu enthalten. Zumeist werden mit der Abmahnung auch die Sekundäransprüche (z. B. Auskunft und Schadensersatz dem Grunde nach) geltend gemacht. Im Urheberrecht macht § 97a (2) UrhG zwingende inhaltliche Vorgaben, die für die Wirksamkeit der Abmahnung unbedingt beachtet werden müssen. Nach wie vor noch nicht ganz abschließend geklärt ist, wann bei der Abmahnung eine (Original-)Vollmacht vorzulegen ist (hierzu: BGH, GRUR 2010, 1120). Die Abmahnung ist im Übrigen strikt von der (zumeist) beigefügten Unterlassungsverpflichtungserklärung zu trennen, wobei es grundsätzlich in den Pflichtenkreis des potentiellen Verletzers fällt, eine die Wiederholungsgefahr beseitigende Formulierung für ein Unterlassungsversprechen zu finden.

Berechtigte Abmahnung und Kostenerstattung des Abmahnenden

Berechtigte Abmahnungen schalten das Risiko des § 93 ZPO aus und schaffen u. U. die Basis für eine außergerichtliche Erledigung des Streits. Die Kosten einer (berechtigten) Abmahnung sind jedenfalls unter dem Aspekt einer Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 683, 677 BGB zu erstatten (BGHZ 52, 393, siehe auch § 97a (3) UrhG und § 12 (1) S2 UWG). Allerdings geht mit der Unterwerfung des Abgemahnten nicht zwangsläufig ein Anerkenntnis des Kostenerstattungsanspruches einher (BGH, WRP 2013, 1582). Für den Kostenerstattungsanspruch nach dem RVG sind die Gegenstandswerte der Abmahnstreitigkeit maßgebend. Die Spanne reicht hier von 10.000 EUR im Urheber- und Wettbewerbsrecht bis zu mehreren Millionen EUR im Patentrecht. Teilweise werden die Gegenstandswerte gesetzlich „gedeckt“ (§ 97a (3) UrhG, § 51 (3) GKG). (Nur) in Patentstreitsachen sind regelmäßig neben den Kosten eines Rechtsanwaltes auch die Kosten eines Patentanwaltes erstattungsfähig (BGH I ZR 70/11). Klagen auf Abmahnkostenerstattung fallen wegen der großzügigen Lesart der sondergesetzlichen Zuständigkeitsnormen streitwertunabhängig in die Zuständigkeit der Landgerichte. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich jedenfalls aus § 12 ZPO. Ob daneben auch § 32 ZPO Anwendung findet, wird differenziert beurteilt. Im Urheberrecht ist § 104a (1) UrhG zu beachten. Für einiges Aufsehen hat jüngst die Entscheidung des Bundesfinanzhofes (BFH, NJW 2019, 1836) gesorgt, die sich mit der Umsatzsteuerpflichtigkeit von Abmahnkosten beschäftigt (zu den praktischen Konsequenzen siehe GRUR

Prax 2019, 301ff.).

Unberechtigte Abmahnung und Kostenerstattung des Abgemahnten

(Teilweise) unberechtigte Abmahnungen lassen das Risiko des § 93 ZPO nicht (gänzlich) entfallen und lösen darüber hinaus u. U. Gegenansprüche aus (zur Gegen-EV bei unberechtigten Abnehmerverwarnungen BGH, GRUR 2006, 433, 434, 435, zum Schadensersatz BGH, GRUR 2005, 882).

Aktuelles Problem bei etwaiger Unterwerfung

Ein aktuell recht brennendes Problem ergibt sich aus der neueren Rechtsprechung des BGH, der vom Unterlassungsanspruch auch den Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen umfasst sieht (BGH, 15 U 129/14, I ZR 109/14 und I ZB 34/15). Hier gilt es darauf hinzuweisen, dass (bis zu einer etwaigen Reaktion des Gesetzgebers) eine unbedingte Unterwerfung unter eine Unterlassungserklärung derzeit regelmäßig zur Verwirkung der Vertragsstrafe führt, sofern der Abgemahnte nicht unverzüglich auch für einen Rückruf der Ware aus den Vertriebswegen Sorge trägt.