

Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

1. September 2015

## Die Abmahnung



«Wer nicht tapfer eine Gefahr abwehren kann, ist der Sklave des Angreifers.»

(Bilder: Nicolás Winkelmann)

Aristoteles (384–322 v. Chr.)

In der Schweiz standen per Ende 2014 über 104'000 Patente in Kraft. 93 % davon sind vom Europäischen Patentamt geprüft und mit Wirkung für die Schweiz erteilt worden. Nur die verbleibenden 7 % sind sogenannte ungeprüfte nationale Patente. Und selbst diese müssen grundsätzlich ernst genommen werden.

Demgegenüber gibt es in der Schweiz nur gerade etwa drei Dutzend Patentklagen pro Jahr. Das entspricht etwa 0.03 % der Patente. Weshalb ist die Rate der Patentstreitigkeiten derart niedrig?

Sicher ist es so, dass nur ein Bruchteil der zum Patent angemeldeten Technologien letztendlich auch eine wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Von der Idee zum erfolgreichen Produkt ist der Weg erfahrungsgemäss voller Unwägbarkeiten.


Unbestritten ist auch, dass die meisten Unternehmen rechtzeitig Patentabklärungen durchführen, um geschützte Lösungen zu umgehen und Patentstreitigkeiten zu vermeiden.

Für Patentinhaber sind das erfreuliche Erkenntnisse. Trotzdem kommt es aber vor, dass man als Patentinhaber einen Mitbewerber entdeckt, der das erteilte Patent nicht beachtet. Umgekehrt kann es passieren, dass man bei der Markteinführung eines neuen Produkts plötzlich auf ein Patent stösst, das man nicht gekannt hat.

Wie mahnt man den Mitbewerber ab und wie reagiert man als Mitbewerber auf ein Abmahnschreiben?

Werner A. Roshardt

## Abmahnschreiben

	Inhalt der Abmahnung	Merkmale
<p>Worauf kommt es beim Verfassen an?</p> 	<p>Für eine Abmahnung gibt es im Schweizer Recht kein Formerfordernis. Sie kann also auch mündlich ausgesprochen werden. Allerdings empfiehlt sich aus Beweisgründen die Schriftform.</p> <p>Wichtig ist, dass der Abgemahnte über die geltend gemachten Rechte informiert wird. Deshalb ist die Patentnummer, die Markeneintragung oder die Designhinterlegung konkret zu benennen und dessen Rechtsstand zu belegen.</p> <p>Sodann ist anzugeben, mit welchen Aktivitäten die Gegenseite das genannte Recht verletzt. Im Fall einer behaupteten Patentverletzung soll nicht nur das Produkt identifiziert werden, sondern auch die Benutzung der geschützten Merkmale begründet werden.</p> <p>Der Kern der Abmahnung liegt schliesslich in der Aufforderung, die rechtsverletzenden Aktivitäten zu unterlassen und eine verbindliche Erklärung in Form einer Unterlassungserklärung abzugeben. Häufig wird auch verlangt, Auskunft über den Umfang der Rechtsverletzung zu erteilen und Schadenersatz zu bezahlen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schutzrecht benennen und evtl. Kopie zustellen</li> <li>&gt; Verletzungsvorwurf begründen</li> <li>&gt; Unterlassung der Schutzrechtsverletzung fordern</li> </ul>
	Rechte aus der Abmahnung	Zweck der Abmahnung

Welche rechtliche Bedeutung hat die Abmahnung für die involvierten Parteien?

Wenn die Gegenseite die Abmahnung nicht oder nur ungenügend beantwortet, kann der Schutzrechtsinhaber davon ausgehen, dass die Rechtsverletzung fortgesetzt wird. Daher kann er ohne weitere Warnung eine Verletzungsklage einreichen. Nach einer Besonderheit des deutschen Rechts muss der Abgemahnte die Anwaltskosten des Rechtsinhabers für die Abmahnung zahlen.

Wer abgemahnt wird, kann im Gegenzug Nichtigkeitsklage einreichen oder Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erheben. Dabei muss der Gegenangriff nicht zwingend am Sitz des Schutzrechtsinhabers erfolgen. So kann eine Abmahnung in Europa im Einzelfall zu einem Prozess in den USA führen, was vielleicht unerwünscht ist.

- > Gerichtsprozess vermeiden
- > Argumente der Gegenseite hören
- > Eigene Position besser einschätzen
- > ABER: Keine Pflicht zur Abmahnung vor Klageerhebung

## Ungerechtfertigte Abmahnung

	Grundsätze	Merkmale
Welche Folgen kann eine offensichtlich ungerechtfertigte Abmahnung haben?	<p>Nicht jedes Schutzrecht und nicht jeder Verletzungsvorwurf wird vom Gericht bestätigt. Das heisst, dass sich eine Abmahnung im Nachhinein als ungerechtfertigt erweisen kann.</p> <p>Solange der Abmahnende die nötige Sorgfalt walten lässt und gutgläubig handelt, werden ihm aus einer ungerechtfertigten Abmahnung im Normalfall keine Nachteile erwachsen. Wer aber in Kenntnis der Nichtigkeit seines Schutzrechts andere abmahnt, handelt unlauter. Eine widerrechtliche Abmahnung kann ein Verstoß gegen das Lauterkeitsrecht (UWG) sein: Absatzbehinderung (Art. 2 UWG) oder Herabsetzung der Mitbewerber (Art. 3 lit. a UWG)</p> <p>In Deutschland ist jede ungerechtfertigte Abmahnung ein widerrechtlicher Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§823 BGB) und führt zur Schadenersatzpflicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ungerechtfertigte Abmahnung kann nach Schweizer Recht unlauter sein</li> <li>&gt; In Deutschland führt eine ungerechtfertigte Abmahnung zur Schadenersatzpflicht</li> </ul>

	Einfache Berechtigungsanfrage	Merkmale
Worin unterscheidet sich eine einfache Berechtigungsanfrage von einer Abmahnung?	<p>Um die möglichen negativen Folgen einer ungerechtfertigten Abmahnung zu vermeiden, kann man der Gegenseite zunächst nur eine sogenannte einfache Berechtigungsanfrage schicken. Dieser Begriff stammt vornehmlich aus der deutschen Praxis. Die Berechtigungsanfrage grenzt sich von der Abmahnung dadurch ab, dass man keine Forderung und keine Drohung in den Raum stellt.</p> <p>Typischerweise ist der Inhalt der einfachen Berechtigungsanfrage folgender: Gleich wie bei der ordentlichen Abmahnung weist man zunächst das eigene Recht nach und erläutert, welches Produkt beanstandet wird und weshalb. Dann bittet man die Gegenseite innert einer angemessenen Frist darzulegen, weshalb sie der Meinung ist, dass sie keine Rechtsverletzung begeht.</p> <p>Auch wenn ein solches Schreiben weniger fordernd daher kommt, wird es ernst genommen und beantwortet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Einfache Berechtigungsanfrage vor Abmahnung</li> <li>&gt; Abmahnung als nächste Eskalation einsetzen</li> <li>&gt; Abmahnung zeigt Entschlossenheit zu prozessieren</li> </ul>

## Abmahnung beantworten

	Erfüllen der Abmahnung	Merkmale
<p>Wie reagiert man am besten auf eine Abmahnung?</p> 	<p>In der Praxis können viele Differenzen im Rahmen der einfachen Berechtigungsanfrage und der Abmahnung gelöst werden. Entweder erkennt der Verwarnte, dass es für ihn nicht lohnend und nicht erfolgversprechend ist, sein beanstandetes Verhalten beizubehalten. Oder der Rechtsinhaber erkennt, dass sein Schutzrecht nicht durchsetzbar ist.</p> <p>Wenn man eine Abmahnung erhält, sollte man immer die Situation mit seinem Patent- und Rechtsanwalt genau analysieren. Bei Patentstreitfällen bedarf das meist eines grösseren Zeitrahmens als einem die Gegenseite gesetzt hat. Deshalb wird man sich meist um eine Fristverlängerung bemühen. Sofern nicht besondere Umstände vorliegen, wird diese auch gewährt.</p> <p>Wenn der Rechtsinhaber seiner Abmahnung eine Unterlassungserklärung beilegt, muss man auch prüfen, welche Folgen mit der Unterzeichnung verbunden sind. Beispielsweise muss nach deutscher Rechtsprechung eine wirksame Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe enthalten. Unterschreibt man nun eine solche Erklärung, bevor man beispielsweise sichergestellt hat, dass auf der eigenen Homepage und auf den Internetseiten der eigenen Vertreter alle Hinweise auf das verletzende Produkt gestrichen sind, kann eine beträchtliche Vertragsstrafe resultieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Inhalt der Unterlassungserklärung vor Unterzeichnung genau prüfen</li> <li>&gt; Vertragsstrafe nach deutschem Recht zwingend</li> <li>&gt; Gültige Unterlassungserklärung vermeidet Klage</li> </ul>

Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Cleverness oder eben „Grips“ voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie noch weitere, vertiefende Informationen zum Thema dieses grips®. Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein ([www.kellerpatent.ch/rss.xml](http://www.kellerpatent.ch/rss.xml)).

Wir freuen uns natürlich auch auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Eigerstrasse 2  
CH-3000 Bern 14  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)