

IP Newsletter

Neue Rechtsprechung zum „Hamburger Brauch“ und zum Wegfall der Wiederholungsgefahr

BGH, Urteil vom 01.12.2022, Az. I ZR 144/21, veröffentlicht am 05.01.2023

JONAS wünscht Ihnen allen zunächst ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.

Pünktlich zum neuen Jahr hat der BGH am 05.01.2023 sein am 01.12.2022 verkündetes Urteil in der Angelegenheit I ZR 144/21 im Volltext eingestellt. Das Urteil enthält einige wichtige und praxisrelevante Klarstellungen zum sog. „Hamburger Brauch“ sowie eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Wegfall der Wiederholungsgefahr im Falle der Abgabe von Unterlassungserklärungen.

Folgender Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde:

Zwei Marken eines Automobilherstellers (Klägerin) wurden von einem Internethandel für Autozubehör (Beklagte) rechtswidrig für eine Türbeleuchtung genutzt. Der beklagte Internethandel hatte bereits im Jahr 2016 wegen einer vergleichbaren Verletzungshandlung von zwei weiteren Marken der Klägerin eine Unterlassungserklärung nach dem sog. „Hamburger Brauch“ ohne bezifferte Vertragsstrafe abgegeben, die die Klägerin angenommen hatte.

Die Beklagte offerierte auch im hier entschiedenen Fall die Abgabe einer in der Sache spezifizierten, auf den konkreten Verletzungsfall bezogenen und ansonsten uneingeschränkten Unterlassungserklärung nach dem „Hamburger Brauch“. Diesmal war die Klägerin allerdings nicht einverstanden, da sie der Auffassung war, eine solche Erklärung sei im Falle einer weiteren vergleichbaren Verletzungshandlung nicht mehr geeignet, die Wiederholungsgefahr entfallen zu lassen, weil die Vertragsstrafe nicht beziffert worden sei. Sie machte ihre Ansprüche deshalb gerichtlich geltend. Das LG Braunschweig gab ihr daraufhin Recht, wohingegen das OLG Braunschweig das landgerichtliche Urteil teilweise abänderte, indem es dem Unterlassungsantrag zwar mit Blick auf kerngleiche Verletzungshandlungen stattgab, die Klage aber ansonsten wegen der aus seiner Sicht nicht zu beanstandenden angebotenen Unterlassungserklärung abwies. Die Revision gegen das Urteil des OLG Braunschweig hatte indes Erfolg. Der BGH sprach der Klägerin einen Unterlassungsanspruch wegen der Verletzung ihrer Markenrechte zu.

Die Fragen, die sich dem BGH stellten, liegen auf der Hand: Lebte die Wiederholungsgefahr nach erneuter Markenverletzung (wenngleich anderer Marken) wieder auf, entfällt nach einer weiteren Verletzungshandlung nur durch Abgabe einer bezifferten Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr und bleibt es beim Entfall der Wiederholungsgefahr auch dann, wenn der Gläubiger die Annahme einer - hier nach Auffassung des BGH ausreichenden - Unterlassungserklärung ablehnt?

Der BGH hat folgende Antworten gegeben, die sich durch Wiedergabe der Leitsätze gut zusammenfassen lassen:

- a) Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlassungserklärung begründet regelmäßig erneut die Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklärung mit einer gegenüber der ersten erheblich höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ wohnt eine solche höhere Strafbewehrung bereits inne. Es entfaltet mit der Möglichkeit, eine Vertragsstrafe auch in zuvor nicht absehbarer Höhe festzusetzen, im Wiederholungsfall dem Schuldner gegenüber die notwendige Abschreckungswirkung, zumal der Umstand der wiederholten Zuwiderhandlung bei einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit der Vertragsstrafe zu berücksichtigen ist.
- b) Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr genügt grundsätzlich der Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung des Schuldners, die sich als Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens darstellt. Dafür ist erforderlich, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Gläubiger bindend ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die Vertragsstrafeverpflichtung begründen kann. Nur dann ist die erforderliche Abschreckungswirkung gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlassungserklärung rechtfertigt.
- c) Lehnt der Gläubiger die Annahme der strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schuldner ab, scheidet der Abschluss des Unterlassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafeverpflichtung (**Aufgabe von BGH**, Urteil vom 31. Mai 1990 - I ZR 285/88, GRUR 1990, 1051 [juris Rn. 16] = WRP 1991, 27 - Vertragsstrafe ohne Obergrenze).

Diese neue Rechtsprechung (siehe zu a)) klärt zum einen die bislang nicht höchstrichterlich entschiedene Frage, ob eine Unterlassungserklärung nach „Hamburger Brauch“ auch im Falle erneuter Verletzungshandlungen und bei Wiederaufleben der Wiederholungsgefahr ausreichend ist oder ob es dann einer Bezifferung oder einer Mindestvertragsstrafe bedarf (vgl. dazu z.B. OLG Köln, WRP 2015, 387; WRP 2019, 123, OLG Hamburg, Urt. v. 25.09.1997, 3 U 116/97).

Zum anderen ändert der BGH (siehe zu c)) seine Rechtsprechung in Bezug auf die Ablehnung der Annahme einer (rechtlich nicht zu beanstandenden) Unterlassungserklärung. Während in der bisherigen Rechtsprechung des BGH allein der Zugang einer einseitig vom Schuldner abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung für den Wegfall der Wiederholungsgefahr gesorgt hat, sofern diese in der Sache ausreichend und bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Gläubiger bindend war, endet der Wegfall der Wiederholungsgefahr nunmehr dann, wenn der Gläubiger die Annahme der Unterlassungserklärung ablehnt.

Für die Praxis hat das folgende Bedeutung:

Es ist nicht zu beanstanden, wenn bei erneuten Verletzungshandlungen eine Unterlassungserklärung nach „Hamburger Brauch“ angeboten wird, anstatt eine höhere oder eine mit einem Minimum formulierte Vertragsstrafe anzubieten.

Bis zum Zugang einer Ablehnung der angebotenen Unterlassungserklärung kann der Schuldner die durch die Verletzungshandlung begründete Vermutung einer Wiederholungsgefahr durch einen Verweis auf seine einseitig abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung sowohl gegenüber dem Erstgläubiger als auch gegenüber sog. Drittgläubigern widerlegen (immer vorausgesetzt, es

handelt sich um eine in der Sache ausreichende Erklärung). Nach Zugang einer Ablehnung lebt die Wiederholungsgefahr indes wieder auf.

Wird der Schuldner vom Gläubiger daraufhin verklagt, kann er sich der Kostentragungspflicht z.B. durch ein sofortiges Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO entziehen.

Will er - was in der Praxis nur in bestimmten Fällen in Betracht kommt und selten ist - einer erfolgreichen Abmahnung durch Drittgläubiger entgehen, kann sich der Schuldner nach erfolgter Ablehnung unaufgefordert einem Dritten unterwerfen und mit diesem einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag abschließen. Immer vorausgesetzt, es handelt sich um eine in der Sache ausreichende und ernsthafte Unterwerfung, kann diese in Bezug auf die Wiederholungsgefahr weiteren Gläubigern entgegengehalten werden.



Kontakt:

Karl Hamacher

Rechtsanwalt / Geschäftsführer / Partner
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Fachanwalt für Sportrecht
Tel +49 (0)221 27758-210
hamacher@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com