

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	VII
<b>Abkürzungen</b> .....	XVII
<b>Einleitung</b> .....	1
<b>§ 1 Grundprinzipien der GMVO</b> .....	2
A. Grundsatz der Autonomie .....	3
B. Grundsatz der Einheitlichkeit .....	4
C. Grundsatz der Koexistenz .....	5
<b>Teil I Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht</b> .....	7
<b>§ 2 Überblick</b> .....	7
A. Verletzungsverfahren .....	7
I. Gemeinschaftsmarkengerichte .....	8
II. Klagen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke .....	9
III. Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke .....	10
IV. Aussetzung bei Prüfung der Rechtsgültigkeit einer Gemeinschaftsmarke .....	12
V. Rechtsmittel .....	15
B. Internationale Zuständigkeit .....	15
I. Hauptsacheverfahren .....	15
1. Internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte .....	16
a) Sitz- und Niederlassungszuständigkeit .....	16
(1) Sitz .....	17
(2) Niederlassung .....	18
b) Zuständigkeit am Ort der Verletzungshandlung .....	18
c) Anwendbarkeit der EuGVVO .....	19
(1) Prorogation und rügelose Einlassung .....	19
(2) Sonstige Vorschriften .....	20
d) Verweisung? .....	20
2. Reichweite der Kognitionsbefugnis .....	21
II. Zuständigkeit für den Erlass einstweiliger Maßnahmen .....	21
1. Zusätzliche internationale Zuständigkeit .....	21
2. Reichweite der Kognitionsbefugnis .....	22
C. Anwendbares Recht .....	23
I. Materielles Markenrecht .....	24

II. Nicht in der GMVO geregelte Sanktionen .....	25
III. Verfahrensrecht .....	26
IV. Einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen .....	27
§ 3 <i>Überwindung der territorialen Beschränkung?</i> .....	28
A. Das sachrechtliche Territorialitätsprinzip .....	28
I. Abkehr vom Universalitätsprinzip .....	29
II. Rechtfertigung des Territorialitätsprinzips .....	31
1. Internationale Abkommen .....	32
2. Souveränität der Staaten .....	34
3. Staatliche Verleihung .....	34
4. Konkurrenz der Zuordnungen .....	35
III. Keine Durchbrechung durch das Auswirkungsprinzip .....	36
1. Auswirkungsprinzip .....	36
2. Ablehnung des Auswirkungsprinzips .....	37
B. Konsequenzen des Territorialitätsprinzips bei nationalen Marken .	39
I. Tatort .....	39
II. Internationale Zuständigkeit .....	40
1. Internationale Tatortzuständigkeit .....	41
2. Internationale Zuständigkeit bei Verletzung ausländischer Schutzrechte .....	43
a) Deutsche Sichtweise .....	43
b) Änderung der englischen Rechtsprechung .....	45
3. Keine Entscheidung über die Gültigkeit ausländischer Registerrechte .....	48
III. Anwendbares Recht .....	53
1. Markenverletzung .....	53
a) Anknüpfung an Entstehungs- bzw. Bestandsort – lex loci protectionis .....	53
(1) Kollisionsrechtliches Schutzlandprinzip als Konse- quenz des sachrechtlichen Territorialitätsprinzips ..	54
(2) Kollisionsrechtlicher Gehalt der internationalen Konventionen? .....	56
(3) Abgrenzung zur lex fori .....	56
(4) Allseitigkeit der Kollisionsnorm .....	57
b) Anknüpfung an den Ort der Verletzungshandlung – lex loci delicti .....	59
c) Stellungnahme .....	61
2. Keine Trennung zwischen Haupt- und Vorfrage .....	64
C. Konsequenzen des Territorialitätsprinzips bei Gemeinschaftsmarken .....	65
I. Geltung des Territorialitätsprinzips im Außenverhältnis .....	65
1. Territorium der EG .....	65
2. Internationale Tatortzuständigkeit .....	67
3. Anwendbares Recht .....	67
II. Überwindung des Territorialitätsprinzips im Binnenverhältnis .	69

1. Internationale Zuständigkeit .....	69
2. Anwendbares Recht .....	70
§ 4 Ort der Verletzungshandlung .....	71
A. Begriff der »Verletzungshandlung« .....	72
I. Bezugnahme auf Art. 9 GMVO .....	72
II. Einzelne Verletzungshandlungen .....	74
1. Kennzeichnen .....	75
2. Handeln mit gekennzeichnete(r) Ware .....	75
a) Anbieten .....	76
b) Inverkehrbringen .....	76
c) Besitz zum Anbieten oder Inverkehrbringen .....	77
3. Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen unter der Marke .....	77
4. Grenzüberschreitender Handel .....	78
a) Einfuhr .....	78
b) Ausfuhr .....	79
c) Transit .....	80
5. Benutzung in den Geschäftspapieren und in der Werbung .....	83
B. Ort der Verletzungshandlung .....	84
I. Beschränkung auf den Handlungsort .....	84
II. Maßgeblichkeit des Markorts .....	86
III. Tatort .....	86
IV. Stellungnahme .....	87
1. Keine Beschränkung auf den Erfolgs- oder Markort .....	87
2. Keine Reduzierung auf den Handlungsort .....	89
3. Maßgeblichkeit des Tatorts .....	92
C. Tatort .....	93
I. Internationale Tatortzuständigkeit .....	93
1. Rechtsprechung des EuGH .....	93
a) Handlungs- und Erfolgsort .....	93
b) Schadensort? .....	96
(1) Irrelevanz des mittelbaren Schadensorts .....	96
(2) Abgrenzung von Erfolgs- und Schadensort .....	97
2. Übertragbarkeit auf die GMVO .....	99
a) Handlungs- und Erfolgsort .....	100
b) Unbeachtlichkeit des Schadensorts .....	101
3. Unterschiede der Tatortzuständigkeit in der GMVO und der EuGVVO .....	102
II. Tatort im Kollisionsrecht .....	103
1. Beispiele aus der Gemeinschaft .....	103
a) Tatort im deutschen Internationalen Privatrecht .....	103
b) Tatort im französischen Internationalen Privatrecht .....	105
c) Tatort im Internationalen Privatrecht des Vereinigten Königreichs .....	106
d) Tatort in weiteren Mitgliedstaaten .....	107

2. Parallelität des Tatortbegriffs im IPR und IZPR .....	108
III. Besonderheiten bei Verletzungen von Immaterialgüterrechten? .....	110
1. Einschränkungen aufgrund des Territorialitätsprinzips .....	110
2. Erfolgsortloses Delikt? .....	112
3. Unmaßgeblichkeit des Schadensortes .....	114
D. Konsequenzen für die GMVO .....	115
I. Handlungs- und Erfolgsort .....	116
II. Handlungs- und Erfolgsort beim Anbieten .....	117
1. Handlungsort .....	118
2. Erfolgsort .....	119
III. Weitere in Art. 9 Abs. 2 GMVO genannte Verletzungshandlungen .....	120
1. Kennzeichnen .....	121
2. Inverkehrbringen .....	121
3. Besitz zum Anbieten oder Inverkehrbringen .....	122
4. Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen .....	122
5. Grenzüberschreitender Handel .....	122
6. Benutzung in den Geschäftspapieren und in der Werbung .....	123
E. Zusammenfassung .....	123
§ 5 <i>Internationale Zuständigkeit</i> .....	124
A. Tatortzuständigkeit .....	124
I. Wahlrecht .....	124
II. Beschränkung der Kognitionsbefugnis in Art. 94 Abs. 2 GMVO .....	125
1. Vermeidung des forum shopping .....	125
2. Beschränkung der Kognitionsbefugnis auf den Forum-Staat? .....	127
a) Rechtsprechung des EuGH zu Art. 5 Nr. 3 EuGVVO ..	128
b) Vorbild Frankreich .....	129
c) Konsequenzen für Art. 94 Abs. 2 GMVO .....	131
(1) Differenzierung zwischen Handlungs- und Erfolgsort .....	132
(2) Einheitliche Verletzungshandlung bei mehraktigen Delikten .....	134
(3) Unterlassungsansprüche .....	136
3. Keine Beschränkung für Widerklagen .....	136
4. Ergebnis .....	137
B. Verweis auf die EuGVVO .....	138
I. Mehrparteiengerichtsstand .....	138
1. Anwendungsbereich .....	138
2. Konnexität .....	140
3. Gemeinschaftsweite Zuständigkeit .....	143
II. Ausschließlicher Gerichtsstand gemäß Art. 22 Nr. 4 EuGVVO? .....	144

§ 6 <i>Anwendbares nationales Recht</i> .....	148
A. Auslegung des Art. 98 Abs. 2 GMVO in der Literatur .....	148
I. Lex fori .....	148
II. Recht des Schutzlandes .....	149
III. Lex loci delicti .....	149
IV. Kritik .....	151
B. Entstehungsgeschichte und Regelungszweck des Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	151
I. Gesamtverweis auf die lex fori .....	151
II. Sachnormverweis auf die lex loci delicti .....	153
III. Vorbild Streitregelungsprotokoll .....	155
IV. Gesamt- statt Sachnormverweis auf die lex loci delicti .....	157
V. Regelungszweck des Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	159
C. Autonome Auslegung des Anknüpfungspunkts .....	160
I. Handlungs- und Erfolgsort .....	160
II. Handlungs- und Erfolgsort(e) in verschiedenen Mitgliedstaaten .....	161
D. Verweis auf das nationale IPR .....	163
I. IPR in Deutschland .....	163
1. IPR bei Immaterialgüterrechtsverletzungen .....	163
2. Internationales Deliktsrecht .....	164
3. Konsequenzen für Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	168
II. IPR in Frankreich .....	169
1. Internationales Deliktsrecht .....	169
2. Konsequenzen für Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	173
III. IPR im Vereinigten Königreich .....	173
1. Mandatory rules of the forum .....	174
2. Private International Law Act 1995 .....	175
3. Konsequenzen für Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	179
IV. IPR in weiteren Mitgliedstaaten .....	179
1. IPR-Gesetze mit Regelungen für Immaterialgüterrechte ...	180
a) Österreich und Italien .....	180
b) Portugal .....	181
c) Spanien .....	181
d) Konsequenzen für Art. 98 Abs. 2 GMVO .....	182
2. Internationales Deliktsrecht .....	183
V. Folgen für die Anknüpfung .....	185
1. Eindeutiger Anknüpfungspunkt in Art. 98 Abs. 2 GMVO ..	185
2. Bestimmung des maßgeblichen Internationalen Privatrechts .....	186
a) Missglückter Verweis auf das IPR am Ort der Verletzungshandlung .....	186
b) Lösungsvorschlag in der Literatur .....	187
3. Anknüpfung bei Distanzdelikten nach nationalem IPR ....	188
E. Ergebnis .....	189
F. Europäisches Kollisionsrecht de lege ferenda .....	190

I.	Entwicklung des europäischen Kollisionsrechts für außervertragliche Schuldverhältnisse .....	190
II.	Artikel 8 Abs. 2 Vorschlag Rom II .....	192
III.	Lösungsmöglichkeiten .....	194
1.	Differenzierung zwischen Handlungs- und Erfolgsort ....	194
2.	Anknüpfung an den Handlungsort .....	196
a)	Einheitliche Anknüpfung grenzüberschreitender Verletzungshandlungen .....	196
b)	Schwierigkeiten .....	197
3.	Anknüpfung an den Erfolgsort .....	198
4.	Ermittlung des relevanten Anknüpfungspunkts .....	199
a)	Vermutung der engsten Verbindung .....	199
b)	Bestimmungsrecht des Klägers .....	201
5.	Auflockerungen der Tatortregel .....	202
6.	Konturen des Kollisionsrechts de lege ferenda .....	203
<b>Teil II</b>	<b>Durchsetzung nach GMVO und nationalem Recht .....</b>	<b>207</b>
<b>§ 7</b>	<b><i>In der GMVO geregelte Ansprüche .....</i></b>	<b>207</b>
A.	Unterlassung .....	207
I.	Unterlassungsanspruch bei drohender Verletzung .....	209
II.	Unterlassungsanspruch bei regional begrenzter Verwechslungsgefahr .....	210
1.	Diskussion in der Literatur .....	211
2.	Stellungnahme .....	212
a)	Einheitlichkeit der Eintragung .....	212
b)	Einheitlicher Unterlassungsanspruch? .....	212
c)	Einheitliche Benutzungsuntersagung der Gemeinschaftsmarke? .....	215
d)	Ergebnis .....	217
III.	Unterlassungsanspruch bei regional begrenzter Bekanntheit ..	218
B.	Weitere Ansprüche .....	220
I.	Entschädigung .....	220
II.	Wiedergabe der Gemeinschaftsmarke in Wörterbüchern ....	222
III.	Agentenmarken .....	222
C.	Schranken des Markenschutzes .....	223
I.	Verwirkung .....	224
1.	Regelungen in der GMVO .....	224
2.	Nationale Regelungen .....	225
II.	Verjährung .....	227
1.	Unterschiedliche nationale Verjährungsregelungen .....	227
2.	Anwendbares Recht .....	228
<b>§ 8</b>	<b><i>Sanktionen nach nationalem Recht .....</i></b>	<b>230</b>
A.	Deutschland .....	230
I.	Schadensersatz .....	231
1.	Voraussetzungen .....	231

2. Umfang .....	232
a) Konkreter Schaden .....	232
b) Herausgabe des Verletzergewinns .....	234
c) Angemessene Lizenzgebühr .....	235
II. Bereicherungsanspruch .....	237
III. Vernichtung .....	238
IV. Beseitigung .....	240
V. Auskunft .....	240
1. Selbständiger Auskunftsanspruch .....	241
2. Akzessorischer Auskunftsanspruch .....	242
B. Frankreich .....	243
I. Schadensersatz – dommages et intérêts .....	244
1. Voraussetzungen .....	244
2. Umfang .....	245
a) Entgangener Gewinn – gain manqué .....	245
b) Erlittener Verlust – perte subie .....	247
II. Urteilsveröffentlichung – publication .....	248
III. Beschlagnahme und Vernichtung – confiscation et destruction .....	248
C. Vereinigtes Königreich .....	250
I. General remedies .....	251
1. Schadensersatz – damages .....	251
2. Herausgabe des Verletzergewinns – account of profits .....	254
II. Statutory remedies .....	255
1. Beseitigung – erasure, removal or obliteration .....	255
2. Vernichtung – destruction .....	256
3. Herausgabe und Vernichtung oder Verfall – delivery up and destruction or forfeiture .....	256
D. Rechtsvergleichende Zusammenfassung .....	257
I. Schadensersatz, Bereicherung .....	258
II. Herausgabe, Beseitigung, Vernichtung .....	259
III. Urteilsveröffentlichung .....	260
IV. Auskunft .....	261
§ 9 <i>Einstweilige Maßnahmen</i> .....	261
A. Deutschland .....	262
I. Unterlassung .....	262
II. Auskunft .....	264
III. Beschlagnahme .....	265
B. Frankreich .....	266
I. Unterlassung – interdiction provisoire .....	266
II. Auskunft und Beschlagnahme – saisie contrefaçon .....	267
C. England .....	269
I. Unterlassung – interim injunction .....	271
II. Auskunft und Beschlagnahme – search order .....	273
D. Rechtsvergleichende Zusammenfassung .....	275

## *Inhalt*

I. Unterlassung .....	275
II. Auskunft .....	276
III. Herausgabe und Beschlagnahme .....	277
E. Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz .....	278
I. Notwendigkeit eines kontradiktorischen Verfahrens .....	279
II. Erfordernis einer realen Verknüpfung? .....	280
III. Weitere Einschränkungen .....	282
IV. Ergebnis .....	282
<b>Zusammenfassung</b> .....	285
<b>Literatur</b> .....	291