

# 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<br>der Gemeinschaftsmarke ..... | 10   |
| IV. Aussetzung bei Prüfung der Rechtsgültigkeit einer<br>Gemeinschaftsmarke .....                | 12   |
| V. Rechtsmittel .....  | 15   |
| B. Internationale Zuständigkeit .....  | 15   |
| I. Hauptsacheverfahren .....   | 15   |
| 1. Internationale Zuständigkeit<br>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<br>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<br>ausländischer Schutzrechte .....                              | 43 |
| a) Deutsche Sichtweise .....  | 43 |
| b) Änderung der englischen Rechtsprechung .....   | 45 |
| 3. Keine Entscheidung über die Gültigkeit<br>ausländischer Registerrechte .....                                 | 48 |
| III. Anwendbares Recht .....  | 53 |
| 1. Markenverletzung .....   | 53 |
| a) Anknüpfung an Entstehungs- bzw. Bestandsort – lex<br>loci protectionis .....                                 | 53 |
| (1) Kollisionsrechtliches Schutzlandprinzip als Konse-<br>quenz des sachrechtlichen Territorialitätsprinzips .. | 54 |
| (2) Kollisionsrechtlicher Gehalt der internationalen<br>Konventionen? .....                                     | 56 |
| (3) Abgrenzung zur lex fori .....   | 56 |
| (4) Allseitigkeit der Kollisionsnorm .....  | 57 |
| b) Anknüpfung an den Ort der Verletzungshandlung – lex<br>loci delicti .....                                    | 59 |
| c) Stellungnahme .....  | 61 |
| 2. Keine Trennung zwischen Haupt- und Vorfrage .....  | 64 |
| C. Konsequenzen des Territorialitätsprinzips bei<br>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<br>unter der Marke .....       | 77  |
| 4. Grenzüberschreitender Handel .....   | 78  |
| a) Einfuhr .....  | 78  |
| b) Ausfuhr .....  | 79  |
| c) Transit .....  | 80  |
| 5. Benutzung in den Geschäftspapieren und<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Art. 94 Abs. 2 GMVO .....    | 125 |
| 1. Vermeidung des forum shopping .....                                     | 125 |
| 2. Beschränkung der Kognitionsbefugnis<br>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-<br>und Erfolgsort .....            | 132 |
| (2) Einheitliche Verletzungshandlung<br>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<br>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<br>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<br>Internationalen Privatrechts .....         | 186 |
| a) Missglückter Verweis auf das IPR am Ort der<br>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<br>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 |