

## Grenzüberschreitende Rechtsverletzungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und das anwendbare Recht

Bearbeitet von  
Dimitar Varimezov

1. Auflage 2012. Buch. 493 S. Hardcover  
ISBN 978 3 631 63743 2  
Format (B x L): 14,8 x 21 cm  
Gewicht: 740 g

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Internationaler Gewerblicher Rechtsschutz, Medien-, IT- und Urheberrecht](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Dimitar Varimezov

Grenzüberschreitende  
Rechtsverletzungen im Bereich  
des gewerblichen Rechtsschutzes  
und das anwendbare Recht

Berliner Schriften zum  
internationalen und ausländischen Privatrecht

Herausgegeben von Helmut Grothe

Band 8

PETER LANG  
Internationaler Verlag der Wissenschaften

# Inhalt

Gegenstand der Untersuchung .....	23
Kapitel 1. Einführung in die gewerblichen Schutzrechte.....	25
A. Rechtsnatur und systematische Einordnung .....	25
B. Gemeinsame Merkmale der gewerblichen Schutzrechte.....	26
I. Gemeinsamkeiten betreffend den Inhalt .....	26
II. Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Beschränkungen.....	26
1. Gültigkeit nur für begrenzte Zeit .....	26
2. Numerus clausus .....	27
a. Schöpfungen ästhetischer Natur .....	27
b. Schöpfungen technischer Natur .....	27
c. Kennzeichnungen .....	28
(1) Eingetragene und nicht eingetragene Marken.....	28
(2) Geschäftliche Bezeichnungen .....	28
(3) Geographische Herkunftsangaben.....	29
d. Das Wettbewerbsrecht.....	29
3. Territoriale Begrenzung.....	32
4. Erschöpfung (Konsumtion) .....	32
III. Überblick über die Verletzungsfolgen.....	34
C. Rechtsquellen für das Sach- und Kollisionsrecht .....	36
I. Autonomes deutsches Recht .....	36
II. Internationale Übereinkünfte .....	37
III. Europarecht.....	41
1. Aktuelle Rechtsquellen.....	41
a. Primärrecht und die dazu ergangene Rechtsprechung .....	41
(1) Die Regelungen über die Warenverkehrsfreiheit.....	41
(2) Das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 AEUV .....	43

(a)	Anwendungsbereich .....	43
(b)	Verdrängung durch die Meistbegünstigung des TRIPS und der PVÜ? .....	44
b.	Sekundärrecht .....	47
(1)	Patentrecht .....	47
(2)	Gebrauchsmusterrecht, Know-how-Schutz .....	49
(3)	Kennzeichenschutz .....	49
(a)	Marken .....	49
(b)	Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben .....	50
(4)	Geschmacksmusterrecht .....	51
(5)	Halbleiterschutzrecht .....	52
(6)	Sortenschutzrecht .....	52
(7)	Wettbewerbsrecht .....	53
(8)	Sonstige Sekundärrechtsakte .....	55
(a)	Die Rom II-Verordnung .....	55
(b)	Verordnungen über die Produktpiraterie .....	56
(c)	Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (GeistEigRiLi) .....	57
2.	Die Pläne für einen einheitlichen Patentschutz .....	58
Kapitel 2.	Das IPR der Rechtsverletzungen .....	61
A.	Die Rechtslage vor Inkrafttreten der Rom II-Verordnung .....	61
I.	Die klassischen gewerblichen Schutzrechte .....	61
1.	Die kollisionsrechtliche Aussage und ihre sachrechtliche Grundlage .....	61
2.	Das Territorialitätsprinzip als Grundprinzip der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts .....	61
a.	Die Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten .....	61

b.	Die allgemein anerkannten Grenzen der Territorialität .....	62
(1)	Die Berücksichtigung von Auslandsverhalten im Rahmen inländischer Schutzrechte .....	62
(a)	Völkerrechtliche Zulässigkeit .....	63
(b)	Die Diskussion in Deutschland.....	64
(c)	Die Rechtsprechung des EuGH.....	67
(aa)	Der Grundsatz der europaweiten Erschöpfung .....	67
(bb)	Die Lehre vom gemeinsamen Ursprung von Warenzeichen.....	69
(i)	Die Entstehung der Lehre: Die Entscheidung <i>HAG I</i> .....	69
(ii)	Abschied von der Lehre vom gemeinsamen Ursprung von Warenzeichen .....	74
(cc)	Zwischenergebnis.....	80
(2)	Die "privatrechtliche Reflexwirkung" ausländischer Schutzrechte im Inland.....	81
c.	Ursprung, Begründung, Inhalt und Reichweite des Territorialitätsprinzips .....	81
(1)	Die Wurzeln der Idee von der Territorialität des Rechts .....	81
(a)	Die Entstehung des Territorialitätsprinzips als Teil der Geschichte des internationalen Privatrechts .....	81
(b)	Das Privilegienwesen am Beispiel der Patente.....	85
(2)	Die Grundaussagen des Territorialitätsprinzips in Schrifttum und Rechtsprechung .....	90
(a)	Grundsätzliche Anerkennung, Herleitung und Begründung .....	90
(aa)	Herleitung aus den Konventionen.....	90

(bb)	Rechtfertigung des Territorialitätsprinzips mit Souveränitätserwägungen .....	94
(cc)	Die "hoheitliche Betrachtungsweise" und die Begründung des Territorialitätsprinzips mit dem immateriellen Charakter der Schutzrechte .....	96
(dd)	Die Heranziehung von Gesichtspunkten des Verkehrsschutzes .....	98
(b)	Die Kritik am Territorialitätsprinzip .....	99
(c)	Der Kompromissvorschlag von <i>Weigel</i> .....	101
(3)	Kollisionsrechtlicher Gehalt des Territorialitätsprinzips? .....	104
(a)	Die streng sachrechtliche Betrachtungsweise .....	104
(b)	Ergänzende Heranziehung des internationalen Privatrechts in Ausnahmefällen .....	105
(c)	Rückkehr zur Statutenlehre? .....	106
(d)	Theorie von der Doppelnatur des Territorialitätsgrundsatzes .....	107
(e)	Die alleinige Zuordnung zum IPR .....	109
d.	Schlussfolgerungen betreffend das Territorialitätsprinzip .....	110
(1)	Kritische Bemerkungen zur Lösung der Rechtsanwendungsfrage über das Sachrecht .....	110
(2)	Verankerung des Territorialitätsgrundsatzes im positiven Recht? .....	113
(a)	Europarecht .....	113
(b)	Die Konventionen .....	115
(3)	Sonstige rechtliche Vorgaben für das Territorialitätsprinzip? .....	117

(4) Zwischenergebnis .....	118
3. Anknüpfung der Verletzung gewerblicher Schutzrechte im IPR .....	119
a. Ansprüche wegen unerlaubter Handlungen .....	119
(1) Die Qualifikation .....	119
(a) Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche.....	120
(b) Schadensersatzansprüche: Problematik der dreifachen Berechnungsmethode .....	122
(aa) Das Problem .....	122
(bb) Die Begründung der dreifachen Schadensberechnung bis zur Umsetzung der GeistEigRiLi .....	122
(i) Allgemeines .....	122
(ii) Die Lizenzanalogie .....	123
(iii) Herausgabe des Verletzergewinns.....	131
(cc) Folgerungen für die Qualifikation der alternativen Schadensberechnungsmethoden.....	138
(i) Die Lizenzanalogie .....	138
(ii) Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns .....	141
(iii) Zwischenergebnis .....	143
(dd) Die Auswirkungen der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihrer Umsetzung .....	144
(i) Die Vorgaben von Art. 13 GeistEigRiLi .....	144
(ii) Die Bedeutung von Art. 3 GeistEigRiLi.....	145
(iii) Eigene Stellungnahme .....	148

(iv) Konsequenzen für den Zeitraum zwischen Ablauf der Umsetzungsfrist und Umsetzung der GeistEigRiLi .....	159
(v) Die deutschen Umsetzungsvorschriften .....	163
(c) Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung .....	169
(2) Bestrebungen zur Kodifizierung des IPR der gewerblichen Schutzrechte .....	171
(a) Das Gutachten von <i>Eugen Ulmer</i> aus dem Jahr 1975 .....	171
(b) Der Versuch einer Kodifizierung des IPR der außervertraglichen Schuldverhältnisse in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts.....	172
(c) Die Reform des Internationalen Privatrechts im Jahr 1999 .....	173
(3) Das herrschende Dogma: Das Schutzlandprinzip .....	175
(a) Herleitung und Verortung des Schutzlandprinzips im geltenden Recht.....	175
(aa) Primäres Europarecht: Das allgemeine Diskriminierungsverbot.....	175
(bb) Sekundäres Europarecht: Die Richtlinie 2004/48/EG .....	177
(i) Hintergrund der Problematik .....	177
(ii) Konsequenzen für die Auslegung von Art. 13 GeistEigRiLi und Zwischenergebnis .....	181
(cc) Recht der internationalen Konventionen.....	182
(i) Die PVÜ .....	183
(ii) Das TRIPS-Übereinkommen .....	186
(iii) Die kritischen Stimmen .....	189



(iv) Eigene Stellungnahme .....	190
(v) Exkurs: WTO-weite Geltung von Art. 18 AEUV? .....	194
(dd) Deutsches Recht.....	196
(i) Pro und Contra einer Anwendung des EGBGB ..	196
(ii) Der Meinungsstand in der Literatur.....	199
(iii) Die Position der Rechtsprechung.....	200
(iv) Eigene Stellungnahme .....	202
(b) Fazit: Ungeschrieben, aber dennoch verbindlich?.....	206
(4) Der Inhalt des Schutzlandprinzips.....	208
(a) Die Rolle der Lokalisierung des Eingriffs für das Kollisionsrecht .....	208
(aa) Begehungsort und Schutzlandprinzip in der herrschenden Literatur und in der Rechtsprechung .....	209
(bb) Die Befürworter eines kollisionsrechtlichen Begehungsortes .....	211
(cc) Eigene Stellungnahme.....	213
(b) Die Diskussion um einschränkende Kriterien für die Anwendung der <i>lex loci protectionis</i> .....	215
(aa) Problemstellung.....	215
(bb) Die kollisionsrechtliche Lösung .....	216
(cc) Sachrechtliche Lösungsvorschläge .....	217
(i) Vorschläge, welche die Spürbarkeit in den Vordergrund stellen .....	218
(ii) Die WIPO-Initiative (" <i>Joint                 Recommendation</i> ").....	220
(iii) Der Lösungsvorschlag von <i>Drexl</i> .....	222

(iv) Theorie der Abwägung an Hand der wirtschaftlichen Funktion des betroffenen Rechts.....	228
(v) Die klassische Finalitätslösung.....	230
(vi) Der Vorschlag einer Koexistenzlösung mit Unlauterkeitsvorbehalt.....	231
(dd) Kombinierte Lösung.....	234
(ee) Die Position der Rechtsprechung.....	240
(i) Grenzüberschreitende Sendungen.....	240
(ii) Rechtsverletzungen in grenzüberschreitenden Printmedien.....	245
(iii) Präsentation von Gegenständen in der Öffentlichkeit sowie Warenexport.....	247
(iv) Durchfuhr von Waren.....	254
(v) Internet-Werbung.....	262
(ff) Eigene Stellungnahme.....	271
(c) Art der Verweisung.....	275
(d) Auflockerungen.....	278
(e) Nicht deliktsrechtliche Vorfragen, die sich zwingend nach der <i>lex loci protectionis</i> richten?.....	280
(aa) Verhältnis zu einem etwa bestehenden Vertrag zwischen den Parteien.....	280
(bb) Entstehung, erste Inhaberschaft, Umfang und Dauer.....	282
(f) <i>Ordre public</i> -Vorbehalte (Art. 6 und 40 Abs. 3 EGBGB).....	283
(5) Abweichungen und Modifikationen des Schutzlandprinzips für besondere Bereiche.....	284

(a)	Im gesamten Geltungsbereich des Europarechts .....	284
(aa)	Problemstellung.....	284
(bb)	Die Befürworter eines starren Verweises auf das Recht des Herkunftslandes .....	285
(cc)	Die Lehre von der versteckten Kollisionsnorm .....	288
(dd)	Das primäre Europarecht als Maßstab für das nationale Kollisionsrecht .....	290
(ee)	Beurteilung der Diskussion im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH .....	291
(ff)	Zusammenfassung.....	298
(b)	Dienstleistungen und elektronischer Geschäftsverkehr in der EU .....	299
(c)	Gemeinschaftsmarken .....	299
(aa)	Überblick .....	299
(bb)	Außen-IPR .....	302
(cc)	Innen-IPR .....	304
(i)	Meinungsstand .....	304
(ii)	Stellungnahme.....	309
(d)	Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....	312
(e)	Gemeinschaftlicher Sortenschutz.....	313
b.	Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA).....	314
(1)	Vornahme dem Rechtsinhaber vorbehaltener Benutzungshandlungen .....	314
(2)	Außergerichtliche Abmahnung .....	315
(a)	Bedeutung und Interessenlage bei der Abmahnung....	315
(b)	Die Abmahnkosten und ihre Ersatzfähigkeit.....	316
(c)	Qualifikation des Anspruchs auf Ersatz der Abmahnkosten.....	317

(aa) Die Zuordnung zum Privatrecht.....	317
(bb) Die Anwendbarkeit des Art. 39 EGBGB.....	321
(3) Das Abschluss Schreiben .....	322
c. Bereicherungsrechtliche Ansprüche.....	322
(1) Anwendungsfälle .....	322
(2) Qualifikation und Anknüpfung .....	323
(3) Fälle von Art. 97 Abs. 1 und 2 GemSortSchVO.....	327
II. Das Wettbewerbsrecht .....	327
1. Wettbewerbsrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.....	327
a. Einleitung.....	327
b. Der Anfang der Entwicklung .....	328
c. Die große Wende .....	330
d. Aussagen des positiven Rechts .....	335
(1) Außerhalb des autonomen deutschen Rechts .....	335
(2) Das novellierte EGBGB .....	339
(a) Vorgeschichte.....	339
(b) Meinungsstand .....	340
(c) Stellungnahme.....	341
(d) Zwischenergebnis.....	344
e. Der Meinungsstand in der Literatur zur Anknüpfung.....	344
f. Eigene Stellungnahme .....	349
(1) Keine gewohnheitsrechtliche Kollisionsnorm .....	349
(2) Zur Grundsatzanknüpfung.....	350
(3) Zu den diskutierten Besonderheiten und Ausweichmöglichkeiten .....	353
g. Besonderheiten der Anknüpfung.....	359
(1) Präzisierung des Marktorts.....	359

(2) Die Suche nach einschränkenden Kriterien, insbesondere für <i>Multistate</i> -Verstöße .....	361
(a) Meinungsstand .....	361
(aa) In der Literatur .....	361
(bb) In der Rechtsprechung .....	364
(b) Stellungnahme.....	370
(3) Art der Verweisung und Auflockerungen .....	374
h. Geregelte Ausnahmen von der Marktortanknüpfung?.....	376
(1) Für den koordinierten Bereich der Fernsehrichtlinie/AVMSD .....	376
(a) Allgemeines.....	376
(b) Rechtslage unter der Fernsehrichtlinie .....	377
(c) Rechtslage unter der AVMSD .....	379
(2) Die E-Commerce-Richtlinie und ihre Umsetzung in Deutschland .....	381
(a) Rechtlicher Hintergrund.....	381
(b) Kollisionsreicher Gehalt des Herkunftslandprinzips? .....	382
(c) Die Position des EuGH: Die Entscheidung <i>eDate</i> <i>Advertising</i> .....	396
(3) Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken .....	398
(4) Die Dienstleistungsrichtlinie .....	400
i. Einige Normen mit problematischer Qualifikation .....	402
(1) Geographische Herkunftsangaben.....	402
(a) Deutsche und europäische Vorschriften – Hintergrund und Bedeutung.....	402
(b) Analyse der Rechtsprechung.....	405
(2) § 241a BGB .....	409

(3) § 661a BGB .....	413
2. Sonstige Ansprüche .....	420
B. Wesentliche Änderungen nach Inkrafttreten der	
Rom II-Verordnung.....	422
I. Einführung.....	422
1. Stadien der Entstehung der Verordnung.....	422
2. Allgemeine Anmerkungen zum Inhalt .....	424
II. Die Verletzung klassischer gewerblicher Schutzrechte	
nach der Rom II-VO .....	428
1. Entstehung und Anwendungsbereich des Art. 8	
Rom II-VO.....	429
2. Das Schutzlandprinzip nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO.....	430
3. Bedeutung von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO.....	432
a. Die Grundaussage.....	432
b. Betroffene Regelungen.....	434
(1) Über die Gemeinschaftsmarke .....	434
(2) Über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.....	439
(3) Über den gemeinschaftlichen Sortenschutz .....	440
4. Ausweichungen und Ausnahmen .....	440
5. Das auf nicht deliktische Ansprüche anwendbare Recht .....	440
III. Das internationale Wettbewerbsrecht unter der	
Rom II-VO .....	442
1. Anwendungsbereich des Art. 6 Rom II-VO .....	442
a. Systematik und Entstehungsgeschichte.....	442
b. "Unlauteres Wettbewerbsverhalten" .....	443
(1) Zustandekommen dieser Formulierung.....	443
(2) Schlussfolgerungen.....	446

(a) Relevanz der Begründung zu Art. 5 des ersten Verordnungsvorschlags.....	446
(b) Auslegung anhand der Begründung zum ersten Vorschlag .....	447
(aa) Schutzzweckorientiert? .....	447
(bb) Alternativen einer schutzzweckorientierten Qualifikation .....	450
c. Verhältnis zu Art. 8 Rom II-VO.....	453
d. §§ 241a, 661a BGB .....	457
2. Grundsatzanknüpfung nach Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO.....	458
3. Ausnahmen von Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO.....	461
a. Nach Art. 6 Abs. 2 Rom II-VO .....	461
b. Ausnahme vom Marktortprinzip zu Gunsten des Herkunftslandprinzips? .....	465
4. Abweichung von dem nach Art. 6 Abs. 1 und 2 Rom II-VO berufenen Recht durch Rechtswahl?.....	469
5. Ersatz von Abmahnkosten .....	470
Kapitel 3. Ergebnisse der Untersuchung .....	473
Kapitel 4. Ausblick .....	475
Literaturverzeichnis.....	479