

Der Streitgegenstand im Markenverletzungsprozess

Bearbeitet von
Dr. Claudia Kodde

1. Auflage 2014. Buch. 333 S. Kartoniert
ISBN 978 3 8487 1400 1
Gewicht: 498 g

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Markenrecht](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung 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.

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

65

Claudia Kodde

Der Streitgegenstand im Markenverletzungsprozess



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 65

Claudia Kodde

Der Streitgegenstand im Markenverletzungsprozess



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Münster, Univ., Diss., 2014

ISBN 978-3-8487-1400-1 (Print)

ISBN 978-3-8452-5453-1 (ePDF)

1. Auflage 2014

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

Teil A. Einleitung	19
I. Problemaufriss	19
II. Gang der Arbeit	20
Teil B. Der Streitgegenstand im allgemeinen Zivilprozessrecht und im Markenrecht	25
I. Der Streitgegenstand im allgemeinen Zivilprozessrecht	26
1. Definitionsvorschläge in der Literatur	26
a. Materiell-rechtliche Theorien	27
b. Prozessuale Theorien	28
aa. Prozessual zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff	28
bb. Prozessual eingliedriger Streitgegenstandsbegriff	30
c. Relativer Streitgegenstandsbegriff	31
d. Fazit	32
2. Die Entwicklung der Streitgegenstandsdefinition in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs	32
II. Der Streitgegenstand im Markenrecht – Status quo der Diskussion	34
1. Parallelen und Unterschiede zum allgemeinen Prozessrecht	35
a. Die Unterlassungsklage als dominantes Prozessinstitut	35
b. Die praktischen Herausforderungen einer Unterlassungsklage	37
c. Vielzahl von Marken mit teilidentischen Schutzbereichen	38
2. Der Klagegrund einer markenrechtlichen Unterlassungsklage	40
a. Abgrenzungsfragen bei Ermittlung des Sachverhalts	41
b. Der Lebenssachverhalt und seine materiell-rechtlichen Unterschiede	42
aa. Markenrecht und Wettbewerbsrecht	43
bb. Markenrecht und andere Schutzrechte	45

Inhaltsverzeichnis

cc.	Nationale und internationale Marken	47
dd.	Mehrere nationale Marken nebeneinander	48
ee.	Ein Schutzrecht gleich ein Streitgegenstand	49
ff.	Verschiedene Streitgegenstände innerhalb desselben Kennzeichenrechts	50
3.	Die schrittweise Ausweitung des Lebenssachverhalts in der jüngsten Rechtsprechung des BGH	52
a.	Der erste Schritt: „Branchenbuch Berg“	53
b.	Der zweite Schritt: „Oscar“	53
aa.	Sachverhalt von „Oscar“	54
bb.	Fehlende Begründung der neuen Rechtsprechung und weiter bestehende Rechtsunsicherheit	55
c.	Der dritte Schritt: „Biomineralwasser“	56
aa.	Sachverhalt von „Biomineralwasser“	56
bb.	Die Entscheidungsgründe in der kritischen Betrachtung	57
cc.	Die Abgrenzung des Streitgegenstands als wertende Entscheidung	57
dd.	„Konkrete Verletzungsform“ als Lebenssachverhalt	59
ee.	Die engen Grenzen der Rechtskraft	60
ff.	Möglichkeit der kumulativen Beanstandung einzelner Aussagen	61
gg.	„Generelle“ Verwendung einer Bezeichnung als Streitgegenstand	61
hh.	Fazit	62
d.	Das Verhältnis von Marken- und Wettbewerbsrecht mit Blick auf „Biomineralwasser“	63
e.	Handlungs- und Erfolgsunrecht im marken- und wettbewerbsrechtlichen Bereich	64
f.	Begrenzte Übertragbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Ideen aus „Biomineralwasser“	65
4.	Die Abgrenzung durch Verletzungshandlung und Wirkungsumfang des Streitgegenstands in der Rechtsprechung	67
a.	Zusammenfassung mehrerer Verletzungshandlungen bei Gleichwertigkeit	67
b.	Verletzungshandlung und Verletzungsform nach „Biomineralwasser“	69
c.	Die Kerntheorie im gewerblichen Rechtsschutz	70

d. Das Urteil „Markenparfümverkäufe“	71
e. Aufgabe anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze	73
f. Abkehr von „Markenparfümverkäufen“ und Betonung der konkreten Verletzungsform	74
5. Die Anforderungen an den Klageantrag	75
a. Das Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs 2 Nr. 2 ZPO	76
b. Konkretisierungsgebot	77
c. Die Anforderungen an den Klageantrag nach „Biomineralwasser“	79
aa. Kumulative Klagehäufung aufgrund mehrerer ausformulierter Teilaspekte eines einheitlichen Sachverhalts	79
bb. „Schleppnetzanträge“, „Schlechthin-Verbote“ und Antragsfassungen bei Verletzung einer Marke	81
6. Zusammenfassung der den Lebenssachverhalt bestimmenden Faktoren	83
7. Offene Fragen in der derzeitigen Streitgegenstandskonzeption	85
Teil C. Die Auswirkungen des Streitgegenstands auf den Markenprozess	87
I. Rechtsweg	88
II. Zuständigkeit	89
1. Sachliche Zuständigkeit des Gerichts	89
2. Örtliche Zuständigkeit des Gerichts	92
a. Markenrechtliche Sonderregelungen	92
b. Anwendung der allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften der ZPO	93
c. Örtliche Zuständigkeit im Falle mehrerer Ansprüche und das sogenannte „Forum-Shopping“ im Hauptverfahren	94
III. Folgen eines weiteren Prozesses	95
1. Entgegenstehende Rechtskraft	96
a. Gegenstand und Umfang der materiellen Rechtskraft	96
b. Begrenzte Rechtskraft von Klagen im gewerblichen Rechtsschutz	97

Inhaltsverzeichnis

c. Vermeidung weiterer Klagen durch Verneinung des klägerischen Rechtsschutzinteresses	101
2. Anderweitige Rechtshängigkeit	102
IV. Klageänderung	103
V. Die alternative Klagehäufung	104
1. Die Einführung mehrerer Ansprüche innerhalb einer Klage	105
2. Die alternative Klagehäufung im allgemeinen Prozessrecht	107
a. Mehrere Anträge	108
b. Mehrere Klagegründe	109
aa. Weite Theorie	111
bb. Strenge Theorie	112
cc. Der „Grundgeschäft-Wechsel-Fall“ in der Rechtsprechung	113
dd. Klagehäufung bei Anspruch aus eigenem und abgetretenem Recht	114
ee. Alternative Klagehäufung bei deliktischem und nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch	116
3. Die alternative Klagehäufung im Markenrechtsprozess	118
a. Die bisherige Rechtsprechung: Alternative Klagehäufung „ausnahmsweise“ zulässig	119
aa. Die prozessrechtliche Spruchpraxis im gewerblichen Rechtsschutz	119
bb. Begründungen dieses markenrechtlichen Sonderwegs	121
cc. Der Streitwert im Falle der alternativen Klagehäufung	124
dd. Keine Erstreckung der Rechtskraft eines Urteils auf alternative Klagegründe	126
b. Die Rechtsprechungsänderung durch den TÜV I-Beschluss	127
c. Fehlende Waffengleichheit der Parteien bei Alternativität	130
d. Unterschiedliche Interessenlage bei alternativer Klagehäufung und Nachbarrechts-Fall	132
e. Der Vergleich von Teilleistungsklage und Schutzrechtsunterlassungsklage	133
f. Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO	136

VI. Klagehäufung in anhängigen und zukünftigen Verfahren	137
1. Eventuale Klagehäufung	138
a. Prozessrechtliche Anforderungen	138
b. Zulässigkeit der Konkretisierung des Klagevorbringens in der Berufungs- oder Revisionsinstanz	140
c. Die richterliche Hinweispflicht gem. § 139 ZPO	142
d. Keine Pflicht zum Hinweis auf die erfolgversprechendste Rangfolge	142
e. Die Möglichkeit des Hinweises auf die erfolgversprechendste Reihenfolge unter weiter Auslegung der Befangenheitsvorschriften	144
f. Berechnung des Streitwerts und Kostenverteilung	145
aa. § 45 Abs. 1 S. 3 GKG	149
bb. § 45 Abs. 1 S. 2 GKG	151
cc. Stellungnahme: Weite Auslegung des § 45 Abs. 1 S. 2 GKG	153
(1.) BGH-Streitwertbeschlüsse in der Sache „Peek&Cloppenburg“	153
(2.) Unanwendbarkeit der Rechtsprechung des Reichsgerichts	154
(3.) Herausarbeitung des klägerischen Interesses	155
(4.) Auslegung des § 45 Abs. 1 S. 2 GKG	156
(5.) Wortlaut	157
(6.) Historie	157
(7.) Systematik	158
(8.) Teleologie	158
(9.) „Degression“ oder „angemessene Erhöhung“	159
(10.) Bemessungskriterien einer angemessenen Erhöhung	160
(11.) Kostenverteilung bei Teilunterliegen	162
(12.) Kritikpunkte der vorgeschlagenen weiten Auslegung	163
2. Kumulative Klagehäufung	163
a. Prozessrechtliche Anforderungen	163
b. Berechnung des Streitwertes und Kostenverteilung	166
VII. Abmahnung und einstweiliger Rechtsschutz	167
1. Die Abmahnung im Marken- und Wettbewerbsrecht	167

Inhaltsverzeichnis

a.	Die Unterwerfungserklärung in Bezug auf einen Aspekt einer mehrere Begründungen umfassenden konkreten Verletzungsform	168
b.	Die Unterwerfungserklärung bei Beanstandung mehrerer Marken	170
2.	Einstweiliger Rechtsschutz	171
a.	Der Streitgegenstand des Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz	172
b.	Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch	173
c.	Die Dringlichkeit in markenrechtlichen Streitigkeiten	174
d.	Der Einfluss des Streitgegenstands auf die Dringlichkeit in markenrechtlichen Streitigkeiten	176
e.	Die Dringlichkeit in Fällen mit alternativer Anspruchshäufung	178
aa.	Nachträgliche Zulassung der Antragsstaffelung	178
bb.	Richterliche Hinweispflicht auf unzulässige Alternativ-Häufung im einstweiligen Rechtsschutz	179
f.	Fragen der Dringlichkeit nach der „Biomineralewasser“-Entscheidung	180
g.	Das „Forum-Shopping“ im Fall der Rücknahme eines Eilantrags	182
VIII.	Die Auswirkungen auf das Vollstreckungsverfahren	184
1.	Bestimmter oder bestimmbarer Titel als Grundlage der Vollstreckung	184
2.	Bestimmbarkeit von Titeln im Rahmen einer alternativen Klagehäufung	185
3.	Bestimmbarkeit von Titeln im Rahmen von Klagen mit unselbstständigen alternativen Anspruchsgründen	186
IX.	Zusammenfassung der Auswirkungen des Streitgegenstands auf den Markenprozess	188
Teil D.	Möglichkeiten zur Neufassung des Streitgegenstands im Markenrecht	191
I.	Anforderungen an eine Definition des Streitgegenstands im Markenrecht	192
1.	Zweck einer entgegenstehenden Rechtskraft	192

2.	Die Rechtshängigkeitssperre als weiterer Stützpfiler des Verfahrens	194
3.	„Iura novit curia“ contra „ne eat iudex ultra petita partium“	196
4.	Prozessökonomie versus Dogmatik	197
5.	Die Einheit der Rechtsordnung mit markenrechtlichen Besonderheiten	198
6.	Das Interesse im Zusammenspiel der Prinzipien	200
II.	Wiederaufleben einer materiell-rechtlichen Definition des Streitgegenstandes	201
1.	Die „alten“ und „neuen“ Lehren	201
2.	Konkurrenzlehre und zeitliche Abgrenzung	202
3.	Kritik der neuen materiell-rechtlichen Theorien	203
III.	Möglichkeiten einer prozessual eingliedrigen Definition des Streitgegenstandes	204
1.	Die Frage der Anspruchsmehrheit in der prozessual eingliedrigen Theorie	205
2.	Anspruchsmehrheit bei mehreren Leistungen	205
3.	Anspruchsmehrheit trotz Einheitlichkeit der Leistung	207
IV.	Der Einfluss des Europarechts und Vergleich zum französischen Rechtssystem	208
1.	Der Streitgegenstand in Frankreich	209
a.	Die Definition des Streitgegenstands im Code de Procédure Civile	209
b.	Klageänderungen	210
c.	Die Dreigliedrigkeit des französischen Streitgegenstandsverständnisses	210
aa.	Die Einbeziehung einer rechtlichen Bewertung durch die Parteien	211
bb.	Die gerichtliche Anwendung dieses theoretischen Verständnisses	212
cc.	Vor- und Nachteile der Einbeziehung eines dritten Elements	213
d.	Übertragbare Rechtsgedanken	214
2.	Der Streitgegenstand in der europäischen Konzeption	215
a.	Die Rechtsgrundlagen in EuGVO und GMV	215

Inhaltsverzeichnis

b. Keine Übertragungs- und Anpassungspflicht der europäischen Rechtsgrundlagen auf deutscher Ebene	217
c. Kerntheorie und Kernpunkttheorie	218
V. Ausweitungsmöglichkeiten unter Beibehaltung einer prozessual zweigliedrigen Definition des Streitgegenstandes	219
1. Der Sachverhalt als unverzichtbares Element	219
2. Die zweigliedrige Theorie in der wertenden Betrachtung	220
3. Stimmiges Konzept mit Anwendungsmanko	221
4. Die drei Stellschrauben einer Neufassung des Streitgegenstands	222
a. Mehrere selbstständige Verletzungshandlungen	222
b. Verwirklichung mehrerer Anspruchsgrundlagen durch dieselbe Verletzungshandlung	223
c. Verletzung mehrerer Marken durch dieselbe Handlung	224
Teil E. Interesse und Kerntheorie im Markenprozess	227
I. Die Verbindung von Lebenssachverhalt und Interesse im Rahmen der prozessual zweigliedrigen Theorie	228
1. Die Funktion des Klageantrags	228
2. Notwendigkeit von Sachverhaltsangaben	229
a. Mögliche materiell-rechtliche Unterschiede im gewerblichen Rechtsschutz	230
b. Die Unzulänglichkeit materiell-rechtlicher Kriterien zur Bestimmung des Lebenssachverhalts	231
aa. Erlöschenzeitpunkt als materiell-rechtlicher Unterschied	231
bb. Schutzzumfang, Aktivlegitimation und andere Prüfungspunkte	233
3. Die dienende Funktion des Prozesses und dessen Suche nach Rechtswahrheit	233
4. Die „natürliche“ Betrachtungsweise der Parteien	235
5. Das prozessuale Interesse als Kriterium zur Auslegung der natürlichen Betrachtungsweise	236
6. Der gemeinsame Gegenstand von prozessuaalem Interesse und materiell-rechtlicher Ausgestaltung	237

a.	Das Interesse als Abgrenzungskriterium im allgemeinen Zivilprozessrecht	238
b.	Erfüllungskonnexität und Interessenmehrheit im Rahmen von Unterlassungsansprüchen im gewerblichen Rechtsschutz	238
c.	Das subjektive Ausschließlichkeitsrecht als Schutzzweck	239
d.	Das Interesse – Verbindungselement von materiellem und Prozessrecht	240
II.	Die Verletzung mehrerer Anspruchsgrundlagen durch eine einheitliche Handlung	241
1.	Der Streitgegenstand des „Straßenbahnunfalls“	242
2.	Rechtsprechungsbeispiele zur erkennbar unterschiedlichen Ausgestaltung von Normen im allgemeinen Prozessrecht	243
3.	Der Schutzzweck markenrechtlicher Ansprüche im Prozess	245
a.	Die Verwechslungsgefahr als „Rechtsbegriff auf Tatsachengrundlage“	246
b.	Gegenüberstellung von Identitäts-, Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz	248
c.	Die Funktionenlehre des MarkenG	251
d.	Erwägungsgründe für die Gewährung von Markenschutz	253
e.	Der Schutzzumfang kennzeichnungskräftiger Marken als weiteres Argument	254
f.	Die Marke als eigenständiges Wirtschaftsgut	255
4.	Wettbewerbsrecht und Markenrecht	256
a.	Materiell-rechtliches Konkurrenzverhältnis markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche	257
b.	Kennzeichenbezogene Ansprüche im Wettbewerbsrecht	258
c.	§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG und § 14 Abs. 2 MarkenG	258
d.	Einheitliches Interesse im Fall des Verwechslungsschutzes nach UWG und MarkenG	260
e.	§ 4 Nr. 9 UWG und § 14 Abs. 2 MarkenG	262
aa.	Der Begriff des „ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes“	262

Inhaltsverzeichnis

bb.	Konkretes Leistungsergebnis als der ausschließliche Schutzgegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes	264
cc.	Ansprüche im Rahmen von dreidimensionalen Marken	265
dd.	Verbleibende Konkurrenzfälle	266
5.	Geschmacksmuster und Marken	266
a.	Schutzvoraussetzungen des Geschmacksmusters	267
b.	Gegenüberstellung der spezifischen Schutzinteressen im Rahmen von Mustern und Marken	267
c.	Mehrheit von Streitgegenständen im Fall von Mustern und Marken	269
6.	Urheberrechte und Marken	270
7.	Patente, Gebrauchsmuster und Marken	271
8.	Zwischenergebnis	272
III.	Die Verletzung mehrerer Marken durch verschiedene Handlungen unter Berücksichtigung der Kerntheorie	273
1.	Das Interesse des Rechtsinhabers an der Anmeldung mehrerer Marken	274
2.	Das bisherige Verständnis der Kerntheorie	277
3.	Das prozessuale Interesse – „Kern der Kerntheorie“	279
4.	Die Kerntheorie als Auslegungsmethode der natürlichen Betrachtungsweise der Parteien	280
5.	Interesse und Kerngleichheit bei mehreren klägerischen Marken	281
IV.	Kollisionsfälle mehrerer klägerischer Kennzeichenrechte	282
1.	Gleichzeitiges Bestehen von nationaler und Gemeinschaftsmarke	282
2.	Marken und Unternehmenskennzeichen	285
3.	Eingetragene, benutzte und notorisch bekannte Marken	287
4.	Komplexe und zusammengesetzte Marken	289
a.	Priorität als das Interesse beeinflussender Faktor	290
b.	Die Kriterien der Schutzfähigkeit und des Schutzzumfangs von Marken	291
aa.	Übereinstimmende unterscheidungskräftige Teile	292

bb.	Das unternehmerische Interesse im Rahmen der Kennzeichnungskraft	293
cc.	Die Prägung von Kombinationszeichen zur Veranschaulichung des prozessualen Interesses	295
dd.	Die „THOMSON LIFE“-Doktrin und selbstständig kennzeichnende Zeichenteile	296
c.	Rechtserhaltende Benutzung im Rahmen komplexer Zeichen als weiteres Indiz eines einheitlichen Interesses	297
d.	Keine Ausdehnung auf rein inhaltliche Überschneidungen	301
5.	Zwischenergebnis	302
V.	Auswirkungen der Neubestimmung auf die Prozessinstitute	303
Teil F.	Zusammenfassung und Fazit	307
I.	Die Bestimmung des markenrechtlichen Streitgegenstands in Theorie und Praxis	308
II.	Prozessuale Konsequenzen und praktische Vorschläge zur Lösung der aus der engen zweigliedrigen Streitgegenstandsdefinition resultierenden Probleme	309
III.	Herausforderungen einer Definition des Streitgegenstands im Markenrecht und Nichterfüllung dieser Ziele durch bekannte Streitgegenstandstheorien	312
IV.	Das prozessuale Interesse des Klägers als konkretisierendes Element der zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie	313
V.	Die praktische Bedeutung des klägerischen Interesses für den Markenprozess	313

Abkürzungen nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 7. Aufl., Berlin 2013.