

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

Berliner Schriften zum
internationalen und ausländischen Privatrecht

Herausgegeben von Prof. Dr. Helmut Grothe, Freie Universität Berlin

Band 8



PETER LANG

Frankfurt am Main · Berlin · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Wien

Dimitar Varimezov

Grenzüberschreitende
Rechtsverletzungen im Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes
und das anwendbare Recht



PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

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

Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2011

D 188

ISSN 1865-486X

ISBN 978-3-653-01696-3 (E-Book)

DOI 10.3726/978-3-653-01696-3

ISBN 978-3-631-63743-2 (Print)

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2012

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

www.peterlang.de

Im Andenken an meine über alles geliebte Mutter

Vorwort

Die Arbeit wurde vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin im Jahr 2011 als Dissertation angenommen. Nach der mündlichen Prüfung, die am 24. Februar 2011 stattfand, wurde sie gründlich aktualisiert und auf den Stand von Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung zum 1. April 2011 gebracht. Zum Teil wurden aber auch spätere Änderungen eingearbeitet. Zu nennen sind dabei insbesondere der Vorschlag im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit vom 13. April 2011 für eine Verordnung über den einheitlichen Patentschutz, sowie die Urteile des EuGH vom 12. April 2011 (Rs. C-235/09 – *DHL Express France*), vom 25. Oktober 2011 (verb. Rs. C-509/09 und C-161/10 – *eDate Advertising*) und vom 17. November 2011 (C-412/10 – *Homa-woo ./. GMF Assurances*). Mit den beiden zuletzt genannten Entscheidungen hat der EuGH die mit großer Spannung erwarteten Antworten auf die Fragen nach dem kollisionsrechtlichen Gehalt der eCommerce-Richtlinie und nach dem zeitlichen Anwendungsbereich der Rom II-VO geliefert.

Der Verfasser,
im Mai 2012

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

Gegenstand der Untersuchung

Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein komplexes Rechtsgebiet, welches im Zeitalter moderner Medien viele neue Fragen aufwirft. Durch die Globalisierung gewinnt die Problematik grenzüberschreitender Rechtsverletzungen immer mehr an Aktualität. Sach- wie Kollisionsrecht sind herausgefordert zu zeigen, ob sie flexibel genug sind, die Probe der Zeit zu bestehen.

Das Inkrafttreten der Rom II-Verordnung zum 11. Januar 2009 markiert im Bereich des anwendbaren Rechts zudem einen sehr wichtigen Stichtag. Passend zum Übergangszeitraum unternimmt die vorliegende Arbeit einen letzten Versuch, die Rechtslage auf diesem Gebiet vor der Umstellung noch einmal zusammenzufassen und zu analysieren, um dann die relevanten Änderungen und ihre Auswirkungen auf die Praxis aufzuzeigen.

Zu diesem Zweck bietet Kapitel 1 einen Überblick über den Umfang der Regelungen, die unter dem Begriff "gewerblicher Rechtsschutz" zusammengefasst werden. Dabei werden prägende Merkmale beschrieben, die das Rechtsgebiet von anderen unterscheiden. Zugleich sollen die zahlreichen Rechtsquellen nach ihrer Herkunft – nationales Recht, Europarecht, Konventionen – sortiert und kurz vorgestellt werden, um die Befassung mit der Materie zu erleichtern.

Kapitel 2, das Kernstück der vorliegenden Arbeit, teilt sodann die Untersuchung in zwei zeitlichen Abschnitten auf: Die Rechtslage vor und nach Inkrafttreten der Rom II-Verordnung. Jeder Abschnitt trennt nach absoluten gewerblichen Schutzrechten und Wettbewerbsrecht. Für jeden dieser Bereiche wird im ersten Abschnitt die dogmatische Grundlage mit ihren historischen Wurzeln erforscht, um auf dieser Basis die heute vertretenen Lösungen zu durchleuchten und kritisch zu hinterfragen. Im zweiten Abschnitt übernimmt die Entstehungsgeschichte der Rom II-Verordnung dieselbe Rolle.

Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das bedeutet, dass nicht alle einzelnen Verletzungstatbestände und Wettbewerbsverstöße kommentarartig besprochen werden. Dafür würde angesichts der ungeheuren Anzahl dieser Tatbestände sogar der doppelte Umfang nicht ausreichen. Stattdessen werden gemeinsame Merkmale der Ausschließlichkeitsrechte, beziehungsweise der Lauterkeitsregeln, aufgegriffen und in drei Schritten ausführlich untersucht.

Zunächst wird die Frage nach der jeweiligen Grundsatzanknüpfung geklärt. Hier liegt der Schwerpunkt klar bei der Theorie.

In einem zweiten Schritt werden Grenzfälle näherer Betrachtung unterzogen. Sie befassen die Praxis am häufigsten, weil eine eindeutige Lösung nicht auf der Hand liegt und es zu einem Rechtsstreit kommt. Es werden Fallgruppen gebildet, in denen sich Gemeinsamkeiten bei der Fragestellung herauskristalli-

siert haben. Dennoch gleicht kein Grenzfall dem anderen – in jeder Konstellation gilt es, einen neuen Aspekt zu beachten. Daher werden zahlreiche Fälle aus der Judikatur dargestellt. So kann man zudem beobachten, ob die Gerichte im Laufe der Zeit ihre Kriterien beibehalten oder nicht doch einen Sinneswandel vollzogen haben.

Im dritten und letzten Schritt wird dann geklärt, ob für die gefundene und präzisierte Grundsatzanknüpfung Ausnahmen vorgesehen oder anzuerkennen sind. Auch hier überwiegt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Meinungsspektrum.

Am Ende bieten die Kapitel 3 und 4 eine Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse sowie einen kurzen Ausblick auf die Änderungen, die sich gegenwärtig abzeichnen und möglicherweise Auswirkungen auf die untersuchte Rechtslage haben werden.

Kapitel 1. Einführung in die gewerblichen Schutzrechte

A. Rechtsnatur und systematische Einordnung

Der Begriff "gewerblicher Rechtsschutz" ist nirgendwo legal definiert. Hinweise, dass es ihn als eigenständiges Rechtsgebiet gibt, finden sich etwa in Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG, der dem Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für "den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht" zuweist, sowie in Art. 96 Abs. 1 GG, wonach der Bund ein Bundesgericht "für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes" errichten darf.

Nach allgemeinem Verständnis fasst der Begriff "gewerblicher Rechtsschutz" alle Rechtsnormen zusammen, die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet dienen¹. Die Zuordnung des Wettbewerbsrechts ist umstritten und für die Qualifikation im IPR entscheidend. Daher wird sie im Zusammenhang mit der Anknüpfung von Wettbewerbsverstößen ausführlich behandelt. An dieser Stelle mag der Hinweis genügen, dass der Bund seine Gesetzgebungszuständigkeit auch bezüglich des Wettbewerbsrechts auf Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG stützt².

Das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte sind kein Teil des gewerblichen Rechtsschutzes, wie aus ihrer eigenständigen Erwähnung in Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG deutlich wird. Denn das Urheberrecht schützt Leistungen auf kulturellem Gebiet. Die materiellen Verwertungsrechte des Urhebers sind erst Folge der Anerkennung der kulturellen Leistung und des Verwertungsinteresses als rechtlich schutzwürdig. In dieser Arbeit spielt das Urheberrecht insofern eine Rolle, als viele der Merkmale zum Schutzzumfang mit jenen gewerblicher Schutzrechte identisch sind und die Rechtsprechung hierzu herangezogen werden kann.

Das Kartellrecht ist, obwohl für die gewerblichen Schutzrechte von Bedeutung³ und Teil des Wirtschaftsrechts im weiteren Sinne, nicht dem gewerblichen Rechtsschutz zuzuordnen, weil es hauptsächlich nicht die gewerbliche Leistung des Einzelnen schützt, sondern die institutionelle Erhaltung und die Freiheit des Wettbewerbs sichern soll.

1 *Götting* – § 1, Rn. 1.

2 Begründung zu den UWG-Novellen aus 2004 (BT-Drucks. 15/1487, S. 15 rechte Spalte oben) und aus 2008 (BT-Drucks. 16/10145, S. 20 linke Spalte unter V.). Die Zuständigkeit umfasst "den gewerblichen Rechtsschutz".

3 Dazu *Götting* – § 6, Rn. 27 ff.

Die gewerblichen Schutzrechte, mit Ausnahme des Wettbewerbsrechts, haben ähnlich wie das Eigentum an Sachen absoluten Charakter. Als Ausschließlichkeitsrechte gewähren sie ihrem Inhaber gegenüber jedermann eine Monopolstellung, die einen positiven (Gebrauch und Verwertung nach Belieben) und einen negativen (Verbotsrecht) Inhalt aufweist. Sie gehören insoweit zu den Immaterialgüterrechten und werden im Folgenden zur Abgrenzung vom Wettbewerbsrecht als klassische Schutzrechte bezeichnet.

B. Gemeinsame Merkmale der gewerblichen Schutzrechte

I. Gemeinsamkeiten betreffend den Inhalt

Die von den klassischen Schutzrechten eingeräumten absoluten Rechtspositionen überlagern das Eigentum am körperlichen Gegenstand in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das Verbotsrecht gilt auch gegenüber dem Sacheigentümer. Und zum anderen, aus dem Sacheigentum folgt nicht das Recht, die darin verkörperten Immaterialgüterrechte zu benutzen oder zu verwerten.

Infolge ihres immateriellen Charakters können Erfindungen, Kennzeichnungen etc. in räumlicher und zeitlicher Hinsicht beliebig und beliebig oft dargestellt werden, ohne dass das zu Grunde liegende Schutzgut dabei seine Substanz verändern würde. Sie sind, sofern überhaupt geschützt, von Zeit und Ort unabhängig. Ob, wo und nach welchem Recht Schutz besteht, ist eine andere Frage, deren Beantwortung Aufgabe dieser Arbeit ist.

II. Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Beschränkungen

1. Gültigkeit nur für begrenzte Zeit

Ein typisches Merkmal der gewerblichen Schutzrechte ist, dass sie für eine bestimmte Dauer, der so genannten Schutzfrist, dem Inhaber zugewiesen sind, nach deren Ablauf das Immaterialgut zwar als solches bestehen bleibt, aber der Allgemeinheit zu freier Benutzung freigegeben wird. Diese Besonderheit hat ihren historischen Hintergrund in Gestalt der früheren Privilegien, die vom Staat immer befristet verliehen wurden. Sie hat aber heute noch ihre Berechtigung in der Suche nach einem gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Einzelnen und der Allgemeinheit am technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Eine Ausnahme bilden die zeitlich unbegrenzten Kennzeichnungsrechte, die aller-

dings zum Teil immer wieder verlängert werden müssen. Nur die Verhaltensregeln des Wettbewerbsrechts gelten immer, die Ansprüche in Folge ihrer Missachtung unterliegen aber, wie bei den Schutzrechten auch, der Verjährung⁴.

2. Numerus clausus

Eine weitere Ähnlichkeit zu den Rechten an Sachen findet sich darin, dass der Katalog der Immaterialgüterrechte insgesamt abschließend ist (Enumerationsprinzip). Das dient einmal mehr der Rechtssicherheit, sind doch nicht nur die Belastungen, sondern auch die Schutzobjekte selbst unkörperliche Gegenstände. Bestimmte Bereiche sind generell vom Schutz ausgenommen, so grundsätzlich die wissenschaftlichen Entdeckungen. Die geschützten Gegenstände können grob in drei Gruppen unterteilt werden:

a. Schöpfungen ästhetischer Natur

Schöpfungen ästhetischer Natur können urheberrechtlich geschützte Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sein. Auf dem hier interessierenden Gebiet befasst sich das Geschmacksmusterrecht mit dem Schutz der ästhetischen Formgestaltung⁵. Im Gegensatz zum Urheberrecht steht nicht der ästhetische Genuss, sondern die gewerbliche Ausführung und Verwertung im Mittelpunkt. Das wird in § 1 Nr. 2 GeschmMG deutlich, wonach die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform (das Muster) nur solcher Erzeugnisse Schutz genießt, die einen industriellen oder handwerklichen Gegenstand darstellen (Ausnahme – Computerprogramme). Grund für den eingeräumten Schutz ist, dass der Schöpfer in der Verwertung seiner Leistung geschützt werden soll, um so die Industrie entsprechend anzuspornen und zu fördern.

b. Schöpfungen technischer Natur

Technische Schöpfungen werden im deutschen Recht durch das Patentgesetz (PatG), das Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und durch das Halbleiterschutzgesetz (HalbLSchG) geschützt. Als Technik wird die vom Menschen beherrschte Anwendung von Naturkräften verstanden. An einer Beherrschung fehlt es bei der bloßen Entdeckung eines bereits existierenden Naturphänomens; daher ist die wissenschaftliche Entdeckung kein technisches Geisteswerk. Der Unterschied zur ästhetischen Schöpfung besteht darin, dass jene durch sinnliche

4 Vgl. § 11 UWG.

5 Vgl. § 1 Nr. 1 GeschmMG.

Wahrnehmung als solche erkannt wird, während dies bei der technischen Schöpfung durch den Verstand geschieht.

Im Grenzbereich liegt der Schutz neuer Pflanzensorten. Nachdem lange umstritten war, ob hier der Patentschutz greift, entschied sich der BGH in einem Grundsatzurteil dagegen – nicht weil in neuen Züchtungen keine technische Lehre enthalten sei, sondern weil es in der Regel an der Wiederholbarkeit fehle⁶. Das führte zum Erlass des Saatschutzgesetzes, welches 1985 durch das Sortenschutzgesetz (SortSchG) ersetzt wurde. Das Besondere dabei ist, dass ausnahmsweise auch reine Entdeckungen geschützt werden.

c. *Kennzeichnungen*

Kennzeichnungen dienen der Unterscheidung von Unternehmungen und Unternehmen samt deren Leistungen und Gütern voneinander. Sie können warenbezogen (Marke), personenbezogen (Name, Künstlernamen) oder unternehmensbezogen (Firma, Handelsname, besondere Geschäftsbezeichnung) sein.

(1) *Eingetragene und nicht eingetragene Marken*

Von den hier interessierenden gewerblichen Schutzrechten schützt die eingetragene Marke die Werbeleistung des Kaufmanns. Durch die Kennzeichnung seiner Ware und seiner Dienstleistungen mit einem frei gewählten Wort- oder Bildzeichen macht er dieses zum Symbol seiner Leistung und – wenn die Leistung Umsatz bringt – zum begehrten Nachahmungsobjekt. Die Schutzbedürftigkeit dieses Symbols wurde auch vom Gesetzgeber anerkannt.

Ähnlich schützt auch die nicht eingetragene Marke die kennzeichnende Wirkung (Wiedererkennbarkeit) einer Ware oder Dienstleistung. An Stelle einer Eintragung, bedarf es der Verkehrsgeltung. Man sprach daher früher von der "materiellen" Marke, das Warenzeichengesetz (WZG) nannte sie "Ausstattung".

(2) *Geschäftliche Bezeichnungen*

Unter dem Oberbegriff "geschäftliche Bezeichnungen" werden in § 5 Abs. 1 MarkenG das Unternehmenskennzeichen und der Werktitel zusammengefasst.

Im Gegensatz zur Marke weist das Unternehmenskennzeichen unmittelbar auf das Unternehmen und nur mittelbar auf dessen Produkte hin. Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG handelt es sich um Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Geschäftsabzeichen und sonstige zur Un-

6 BGH GRUR 1969, 672 – Rote Taube.

terscheidung von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind keine "besonderen" Bezeichnungen des Betriebs und stehen Letzteren erst nach erfolgreicher Verkehrsdurchsetzung gleich (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Werktitel sind gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG⁷ die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Darunter fallen auch gemeinfreie, also urheberrechtlich nicht (mehr) geschützte Werke. Der Werktitel dient der Bezeichnung des Inhalts und der Beschaffenheit des Werkes und soll keine Informationsquelle über dessen Herkunft sein; das geschieht durch die Angabe von Autor-, Verlags- oder Produzentennamen. Selbstverständlich kann der Werktitel gleichzeitig als Unternehmenskennzeichen geschützt sein (zum Beispiel "Duden").

(3) Geographische Herkunftsangaben

Vor Erlass des MarkenG richtete sich der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach den allgemein gefassten §§ 3, 1 UWG a. F., die gemäß § 2 MarkenG weiterhin anwendbar geblieben sind⁸. Im Bestreben nach einer Kodifizierung des Kennzeichnungsschutzes wurden durch die §§ 126 ff MarkenG entsprechende Spezialnormen eingeführt, die die Präzisierung insbesondere anhand der zum UWG ergangenen Rechtsprechung vornehmen. Unter geographischen Herkunftsangaben versteht § 126 Abs. 1 MarkenG Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Nicht dazu gehören Gattungsbezeichnungen, mit denen der Adressatenkreis der Angaben keine Erwartungen in Bezug auf Herkunft, sondern hinsichtlich bestimmter Eigenschaften oder Merkmale des Produktes verbindet (§ 126 Abs. 2 MarkenG). Das Besondere ist, dass nur der kollektive Goodwill geschützt wird, der allen Unternehmen gemeinsam für Waren oder Dienstleistungen zusteht, die aus einem bestimmten Ort oder Gebiet stammen⁹.

d. Das Wettbewerbsrecht

Das Wettbewerbsrecht lässt sich keiner der bisher genannten Gruppen zuordnen. Das Wort "Wettbewerb" ist eine fest eingebürgerte Verdeutschung des Wortes

7 Früher war dieser Bereich in § 16 UWG geregelt.

8 Nunmehr in Gestalt von § 3 UWG n. F.

9 *Götting* – § 61, Rn. 1.

"Konkurrenz", welches aus dem lateinischen Verb concurrere (zusammenlaufen, aufeinander stoßen) stammt. Es umschreibt das Streben mehrerer Menschen, ein Ziel jeweils als erster zu erreichen. Dabei handelt es sich um ein natürliches Phänomen als Teil des menschlichen Verhaltens, was vermutlich der Grund dafür ist, dass selbst ein modernes und definitionsfreudiges Wettbewerbsgesetz wie das UWG 2008 auf eine rechtliche Definition verzichtet¹⁰. Wettbewerb kann in verschiedenen Lebensbereichen stattfinden – Kunst, Sport, Politik. Das UWG regelt ausschließlich den wirtschaftlichen Wettbewerb¹¹. Dieser weist einen dreifachen Bezug auf: Zur Gesamtwirtschaft¹², zum Markt¹³ und zum einzelnen Unternehmen¹⁴. Über die geschützten Rechte und Interessen herrschte lange Zeit Streit. Der Gesetzgeber hat sich 2004 für die Übernahme der Schutzzwecktrias der Rechtsprechung entschieden (Mitbewerber, Verbraucher, Interesse der Allgemeinheit am unverfälschten Wettbewerb)¹⁵. Das kommt im neuen § 1 UWG zum Ausdruck¹⁶. Der grundlegende Unterschied zu den klassischen ge-

10 Die Gesetzesbegründung erklärt den Begriff "Wettbewerb" nicht; die hier zitierten Ausführungen stammen vom Mitglied der Arbeitsgruppe "Unlauterer Wettbewerb" Köhler (in Köhler/Bornkamm – Einl. UWG, Rn. 1.1 ff), welche vom BMJ eingesetzt und mit der Vorbereitung der Gesetzesnovelle aus 2004 beauftragt worden war.

11 Köhler in Köhler/Bornkamm – Einl. UWG, Rn. 1.1.

12 In seinem Volkswirtschaftsbezug durchzieht das Wettbewerbsprinzip in einem marktwirtschaftlichen System die ganze Wirtschaft und bewirkt durch seine Ergebnisse den gesamtwirtschaftlichen Prozess (Köhler in Köhler/Bornkamm – Einl. UWG, Rn. 1.2.).

13 Der Marktbezug des Wettbewerbsbegriffs dient der Umschreibung der Lage auf dem Markt für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Kriterium für das Bestehen von Wettbewerb auf diesem Markt ist das Vorhandensein von Alternativen für die Marktgegenseite (Köhler in Köhler/Bornkamm – Einl. UWG, Rn. 1.3).

14 Der Unternehmensbezug des Wettbewerbsbegriffs dient der Umschreibung der Verhältnisse des einzelnen Unternehmens auf dem Markt im oben genannten Sinne in dreifacher Hinsicht: Zu Unternehmen derselben Marktstufe (horizontal), zu Unternehmen der vor- und nachgeordneten Marktstufen (vertikal) und zu den Endverbrauchern. Aus der Sicht dieses Unternehmens besteht Wettbewerb, wenn es einen oder mehrere Mitbewerber hat, die ihm den Abschluss von Geschäften mit Dritten (Marktpartnern) streitig machen (Köhler in Köhler/Bornkamm – Einl. UWG, Rn. 1.4).

15 So explizit die Begründung (BT-Drucks. 15/1487, S. 13). Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen. Zum einen besitzen die Schutzgüter gleichen Rang untereinander. Zugleich bestätigt § 1 UWG aber die Beschränkung auf die Interessen der Allgemeinheit "an einem unverfälschten Wettbewerb"; der Schutz sonstiger Allgemeininteressen (etwa vor Diskriminierung) ist weiterhin keine Aufgabe des Wettbewerbsrechts (BT-Drucks. 15/1487, S. 16). Vgl. dazu auch Köhler in Köhler/Bornkamm – § 1 UWG, Rn. 4.

16 Die umstrittene Differenzierung zwischen Leistungs- und Nichtleistungswettbewerb war dem Gesetzgeber bekannt, wurde jedoch zu keiner Beschränkung des Anwen-

werblichen Schutzrechten besteht darin, dass die Wettbewerbsgesetze keine Ausschließlichkeitsrechte verleihen. Vielmehr setzen sie die Koexistenz mehrerer Mitbewerber auf dem Markt voraus und stellen lediglich Regeln für den Marktauftritt auf, unter Einräumung entsprechender Klagerechte im Falle ihrer Missachtung. Die Existenzberechtigung ergänzenden wettbewerblischen Leistungsschutzes¹⁷ außerhalb der Spezialgesetze über absolute Rechte, also im Bereich grundsätzlicher Nachahmungsfreiheit, erklärt sich dadurch, dass es hier nicht bei der bloßen Benutzung der fremden Leistung verbleibt, sondern der Mitbewerber darüber hinaus ausgebeutet wird¹⁸. Daher verstößt der ergänzende Leistungsschutz auch nicht gegen das Enumerationsprinzip¹⁹.

dungsbereichs des UWG auf den Leistungswettbewerb verwendet. Das wird aus der Begründung zu § 2 Nr. 1 UWG 2004 besonders klar, wonach die Wettbewerbsbehandlung nicht nur die eigene Absatzförderung umfasst, sondern auch das Handeln von Personen, die den Wettbewerb eines fremden Unternehmens fördern wollen, sowie Handlungen im Nachfragewettbewerb (BT-Drucks. 15/1487, S. 16 linke Spalte). Auch die "geschäftliche Handlung" i. S. v. § 2 Nr. 1 UWG 2008 muss "zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens" vorgenommen werden; weggefallen und durch das Erfordernis eines objektiven Zusammenhangs ersetzt worden ist nur die subjektive Absatzförderungsabsicht.

- 17 Die von der Rechtsprechung anerkannten Fallgruppen gehören jetzt meist zum Regelbeispiel nach § 4 Nr. 9 UWG. Zur fortbestehenden eigenständigen Bedeutung der Vorschrift auch nach Einführung des § 5 Abs. 2 UWG 2008 vgl. *Köhler* WRP 2009, 109 ff, 115.
- 18 Daraus ist zu § 1 UWG a. F. die Fallgruppe der "Ausbeutung" entstanden. Hier wurde ergänzender Leistungsschutz denjenigen Erzeugnissen gewährt, welche wettbewerbliche Eigenart aufweisen, und deren konkrete Ausgestaltung als geeignet gilt, im Verkehr auf ihre betriebliche Herkunft oder auf sonstige Besonderheiten hinzuweisen, so dass sich mit ihnen im Verkehr besondere Herkunfts- oder Gütevorstellungen verbinden. Fallgruppen waren die vermeidbare Herkunftstäuschung, die unmittelbare (glatte) Leistungsübernahme, die Ausnutzung fremder Werbung, die Ausbeutung und Beeinträchtigung fremden Rufes, die Erschleichung (unredliche Kenntniserlangung) und das Ausspannen (Abspenstigmachen) von Beschäftigten oder Kunden des Mitbewerbers.
- 19 § 4 Nr. 9 UWG wird als besondere Ausprägung zweier Grundtatbestände des Wettbewerbsrechts verstanden: Der Irreführung und der unlauteren Mitbewerberbehinderung (*Köhler* in *Köhler/Bornkamm* – § 4 UWG, Rn. 9.4a). Daher ist beim Grundsatz der Nachahmungsfreiheit immer zu bedenken, dass über beide Tatbestände neben § 4 Nr. 9 UWG weitere Regelungen bestehen (zur Irreführung: § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2, § 6 Abs. 2 Nr. 3 und 4 UWG; zur Mitbewerberbehinderung: § 4 Nr. 10, § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG). Soweit diese oder die Spezialgesetze über die gewerblichen Schutzrechte europarechtlichen Hintergrund haben, muss sich das Verhältnis des Lauterkeitsrechts zu den Spezialgesetzen in erster Linie an die Vorgaben des Europarechts orientieren, daher kann insoweit nicht ohne Weiteres von einem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit gesprochen werden (vgl. exemplarisch zum Verhältnis der Marken- zur Werbe-

3. Territoriale Begrenzung

Auf der Suche nach dem anwendbaren Recht bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte hat ohne Zweifel die Theorie über deren territoriale Begrenzung mit Abstand die größte Bedeutung. Die Aussage dieses so genannten Territorialitätsprinzips lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass die Rechte in ihrer Wirkung räumlich auf das Territorium des Staates beschränkt sind, dessen Rechtsordnung sie gewährt.

4. Erschöpfung (Konsumtion)

Für absolute Rechte an sich unvorstellbar, im gewerblichen Rechtsschutz aber tragend ist der Grundsatz der Konsumtion. Ursprünglich im Patentrecht entwickelt, wurde er von der Rechtsprechung auf alle klassischen gewerblichen Schutzrechte und auf das Urheberrecht übertragen. Er besagt, dass der Verkehr frei über den geschützten Gegenstand verfügen darf, sobald der Gegenstand mit Zustimmung des Rechteinhabers in den Verkehr gelangt. Handlungen, die dem Inverkehrbringen zeitlich vorausgehen, erschöpfen sich dagegen nicht. Dies betrifft die erneute Herstellung und auch die dazu gehörende Reparatur. Vor allem gilt es zu betonen, dass die Idee und somit das Schutzrecht als solches sich nicht erschöpft. Mit anderen Worten, die Erschöpfung tritt nur in Bezug auf Benutzungshandlungen ein, die den konkreten, das Recht verkörpernden Gegenstand betreffen und sich auf die Zeit nach dem freiwilligen Inverkehrbringen beziehen. Eine gewisse Ausnahme findet sich lediglich beim Urheberrecht, wo unter bestimmten Voraussetzungen der Urheber am Erlös des Weiterverkaufs (Folgerecht nach § 26 UrhG), der Weitervermietung oder des Weiterverleihs (§ 27 UrhG) des Werkes beteiligt werden muss.

Als Konsequenz aus dem Territorialitätsprinzip wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Erschöpfung nur für das Land eintritt, in dem der Schutzgegenstand in den Verkehr gebracht wurde. Die Ausnahmen betreffen einerseits bestimmte Rechtsarten: So ging der BGH zu Zeiten des WZG von einer weltweiten Markenerschöpfung aus. Andererseits gilt es, im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH²⁰ zwischen Bestand und Ausübung von Immaterialgüter-

richtlinie: EuGH GRUR 2008, 698 ff – *O2 und O2 [UK]* – und GRUR 2009, 756 ff – *L'Oréal*; dazu etwa *Köhler* aaO – § 6 UWG, Rn. 34 ff). Zum Vorrang des § 5 Abs. 2 UWG 2008 vgl. *Köhler* WRP 2009, 109 ff, 115.

20 Nach Art. 19 Abs. 1 des EU-Vertrags in der Lissabonner Fassung (in Kraft seit dem 1. Dezember 2009) gibt es nun den Gerichtshof der Europäischen Union. Dieser besteht zum einen wie bisher aus dem Gerichtshof (vgl. Art. 220 EG-Vertrag Amsterdamer Fassung). Der Gerichtshof wurde und wird weiterhin mit der Abkürzung "EuGH" be-

rechten zu differenzieren. Diese Unterscheidung ist deswegen von Bedeutung, weil nach Auffassung des Gerichts entgegen der früher herrschenden Ansicht Art. 295 EG-Vertrag²¹ (jetzt Art. 345 AEUV), wonach der Vertrag²² die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt lässt, sich nur auf den Bestand der gewerblichen Schutzrechte bezieht. Ihre Ausübung, deren europaweite Regelung bis dahin nur bei Wettbewerbsverstößen im Sinne von Art. 81, 82 EG-Vertrag²³ (Preisabsprachen etc.) für möglich gehalten worden war, unterliege dagegen den allgemeinen Verboten, die der EG-Vertrag zu unterschiedlichen Zwecken vorsah. Darunter fällt das Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen (Art. 28 EG-Vertrag, jetzt Art. 34 AEUV) mit seinen Ausnahmen (Art. 30 EG-Vertrag, jetzt Art. 36 AEUV). Aus dem Zusammenspiel beider Bestimmungen ergebe sich, dass das Inverkehrbringen eines Schutzgegenstands in einem Mitgliedstaat nicht nur das dortige Schutzrecht, sondern alle in den übrigen Mitgliedstaaten existierenden oder potenziell zu erlangenden parallelen Rechte erschöpft (Grundsatz der europaweiten Erschöpfung)²⁴. Damit erfährt zugleich der Territorialitätsgrundsatz eine gewisse Einschränkung²⁵.

zeichnet. Weiter besteht der Gerichtshof der Europäischen Union aus dem Gericht (entspricht dem bisherigen Gericht erster Instanz, Kurz: EuG) und den Fachgerichten, sofern solche nach Art. 257 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gebildet werden (vgl. die Vorgängerbestimmung des Art. 225a EG-Vertrag: Kammern für besondere Sachgebiete).

- 21 Soweit nichts anderes gekennzeichnet beziehen sich alle Angaben auf die Amsterdamer Fassung des EG-Vertrags, während mit "EU-Vertrag" derjenige in der Lissaboner Fassung gemeint ist.
- 22 Nunmehr heißt es "die Verträge", weil sowohl der AEUV (als Nachfolger des EG-Vertrags), als auch der EU-Vertrag von Lissabon gemeint sind. Letzterer bildet nicht mehr das "Dach der drei Säulen", sondern ist mit dem AEUV gleichrangig (Art. 1 Abs. 3 Satz 2 EU-Vertrag), weil die EU nunmehr eindeutig Rechtspersönlichkeit besitzt (Art. 47 EU-Vertrag; früher war das umstritten) und Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemeinschaft geworden ist (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 EU-Vertrag). Somit hat der EU-Vertrag nunmehr die Funktion eines Grundlagenvertrags, während der AEUV die Einzelheiten der Struktur der Organe und der Wahrnehmung ihrer Kompetenzen regelt. Vgl. eingehend dazu *Terhechte* EuR 2008, 143 ff, 147 ff.
- 23 Jetzt Art. 101, 102 AEUV.
- 24 EuGH Slg. 1971, 48 ff, Rn. 12 – *Deutsche Grammophongesellschaft mbH ./. Metro SB Großmärkte GmbH & Co. KG* (zum Urheberrecht); EuGH Slg. 1974, S. 1147 ff, Rn. 10/12 – *Sterling Drug* (zum Patentrecht); EuGH Slg. 1974, S. 1183 ff, Rn. 9/11 – *Centrafarm ./. Winthrop* (zum Warenzeichenrecht).
- 25 Ob das begrifflich als Lockerung des Territorialitätsprinzips zu sehen ist oder dessen Anwendungsbereich die so genannte Berücksichtigung von Auslandstatsachen für inländische Schutzrechte gar nicht erfasst, wird unten noch darzulegen sein.

III. Überblick über die Verletzungsfolgen

An erster Stelle steht dem Rechtsinhaber ein verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, dessen Wurzeln im Rechtsgedanken von § 1004 BGB zu finden sind. Er setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Zumeist ist der Anspruch spezialgesetzlich geregelt.

An zweiter Stelle folgen deliktsrechtliche Schadensersatzansprüche. Die absoluten gewerblichen Schutzrechte gelten als "sonstige Rechte" im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB, jedoch finden sich auch hier meist Sondertatbestände in den Spezialgesetzen. Eine Besonderheit besteht bei der Schadensberechnung. Die Rechtsprechung stellt dem Verletzten drei Berechnungsarten zur Wahl. Er kann, erstens, den tatsächlich entstandenen Schaden liquidieren. Soweit die Übertragung oder Überlassung des Ausschließlichkeitsrechts gegen Entgelt verkehrsfähig ist und im konkreten Fall in Betracht gekommen wäre, kann er, zweitens, die übliche Lizenzgebühr verlangen ("Lizenzanalogie"). Und drittens, er kann stattdessen den Verletzergewinn ausschöpfen. Im Wettbewerbsrecht ist die "dreifache Schadensberechnung" nur bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Vorlagen (§§ 17 ff UWG) und für den ergänzenden Leistungsschutz anerkannt; eine Anwendung auf sonstige Wettbewerbsverstöße wird abgelehnt²⁶. Da die Schadensberechnung bei diesen vielfältigen Möglichkeiten sich im Einzelfall schwierig gestalten und zeitlich hinauszögern kann, wird häufig im Wege der Stufenklage zuerst die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt, danach Auskunft und Rechnungslegung verlangt (§ 259 BGB) und erst dann der Schaden berechnet und der Klageantrag beziffert. Die Qualifikation dieser "alternativen Berechnungsmethoden" ist Gegenstand besonderer Ausführungen in der vorliegenden Arbeit. Nachweise über die Entstehung und Praktizierung der dreifachen Berechnungsmethode sollen zur Vermeidung von Wiederholungen jenen Ausführungen vorbehalten bleiben.

Die Rechtsprechung lehnt bislang eine Verquickung der drei Schadensberechnungsarten strikt ab – es gilt ein strenges Entweder-Oder²⁷. Der Grund wird darin gesehen, dass der Verletzer nicht besser, aber auch nicht schlechter stehen dürfe, als wenn er ordnungsgemäß um eine Lizenz nachgesucht hätte. Neben der gewählten Berechnungsart wird als Besonderheit des gewerblichen Rechtsschutzes aber auch der Ersatz der Rechtsverfolgungskosten, des Diskreditierungs- und des Marktverwirrungsschadens zugesprochen, soweit Letzterer nicht im schon Rahmen der Lizenzanalogie unter dem Aspekt der Rufschädigung mitberechnet

26 Köhler in Köhler/Bornkamm – § 9 UWG, Rn. 1.36b; § 17 UWG, Rn. 58 (m. w. N.).

27 BGH GRUR 1993, 55 ff, 57 und 58 – *Tchibo/Rolax II*.

wurde²⁸. Der Diskreditierungsschaden ist ein materiell verstandener Imageschaden. Mit "Marktverwirrung" ist die Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise etwa über die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder die Verursachung der unrichtigen Annahme einer Beziehung zum Zeicheninhaber gemeint, die den Zeichengebrauch rechtfertigen würde. Die Rechtsprechung umschreibt die Tathandlung unter anderem als die Verursachung eines (nach § 251 Abs. 1 BGB zu ersetzenden) Schadens durch eine nicht verkehrübliche, marktverwirrende und den Ruf des geschützten Warenzeichens diskreditierende Zeichenbenutzung²⁹. Für den Fall, dass ein entsprechender Lizenzvertrag unter dem Gesichtspunkt irreführender Angaben über geschäftliche Verhältnisse wettbewerbswidrig und daher nichtig wäre, bejaht sie trotzdem einen Anspruch mit der Überlegung, dass bei Wirksamkeit des Vertrags der Lizenznehmer (wie in solchen Fällen üblich) zur Einhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen verpflichtet worden wäre und anderenfalls neben der Lizenzgebühr den Marktverwirrungs- und Diskreditierungsschaden aus "positiver Vertragsverletzung" ersetzen müsste³⁰. Geschuldet sind dann alle für die Beseitigung der Marktverwirrung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere jene für die berichtigende Werbung³¹.

Des Weiteren kennen das Marken- und Wettbewerbsrecht einen richterrechtlich entwickelten Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustands. Er dient als Ergänzung zu den Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen im Falle der Rechtsverletzung, sofern Letztere nicht ausreichen. Das Markengesetz hat ihn 1995 nur teilweise kodifiziert (Vernichtung widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände), aber auch im Übrigen ausdrücklich dem Verletzten vorbehalten³². Im Wettbewerbsrecht wurde – ohne nähere Definition – der Beseitigungsanspruch im Zuge der Reform 2004 in § 8 Abs. 1 UWG zum ersten Mal kodifiziert³³.

Schließlich hat 1976 die höchstrichterliche Rechtsprechung die bis dahin umstrittene Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts auf den gewerblichen Rechtsschutz anerkannt. "Erlangt" wird dabei die ausschließliche Benutzungsbe-

28 Dazu *Fezer* – § 14 MarkenG, Rn. 1041.

29 BGHZ 44, 372 ff, 382 – *Meßmer-Tee II*.

30 BGHZ 44, 372 ff, 382 – *Meßmer-Tee II*.

31 Vgl. etwa BGH GRUR 1978, 187 ff, 189 – *Alkoholtest*.

32 § 18 Abs. 3 MarkenG a. F. lautete: "Weitergehende Ansprüche auf Beseitigung bleiben unberührt". Er wurde ersetzt durch § 19d MarkenG ("Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt") im Zuge der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie (Einzelheiten zu dieser Richtlinie unten C. III. 1. b. (8) (c)).

33 Beabsichtigt sei lediglich die Klarstellung und keine inhaltliche Änderung des Anspruchs (BT-Drucks. 15/1487, S. 22).

fugnis des Rechtsinhabers, deren Wert (§ 818 Abs. 2 BGB) der üblichen Lizenzgebühr entspricht³⁴.

C. Rechtsquellen für das Sach- und Kollisionsrecht

I. Autonomes deutsches Recht

Zu den Bestimmungen des deutschen Sachrechts gehören an erster Stelle die vielen Spezialgesetze: PatG³⁵, GebrMG, HalbLSchG, MarkenG, GeschmMG, SortSchG. Soweit dort die Verletzungsfolgen nicht oder nicht abschließend geregelt sind, kann und muss man auf die allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts zurückgreifen. Das Arbeitnehmererfindungsrecht ist im Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNERfG) geregelt. Die Folgen der deutschen Vereinigung (Erstreckung bis dato existierender Rechte in Richtung Ost-West und umgekehrt) ergeben sich aus dem Erstreckungsgesetz (ErstrG).

Im Wettbewerbsrecht existieren neben dem UWG viele Gesetze, deren Vorschriften ganz oder zum Teil die Lauterkeit des Wettbewerbs zumindest als Nebenzweck regeln (zum Beispiel die Preisangabenverordnung). Dieser Zweck ist durch Auslegung zu ermitteln und bei Bejahung sind Verstöße über den Tatbestand des Rechtsbruchs (§§ 3, 4 Nr. 11 UWG) zu sanktionieren. In dieser Arbeit werden für die Zwecke der Qualifikation einige ausgewählte problematische Fälle auf ihren wettbewerbsrechtlichen Charakter hin überprüft.

Auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts existieren keine autonomen Spezialnormen zur Anknüpfung von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte und von Wettbewerbsverstößen. In Betracht kommen daher die allgemeinen Vorschriften des EGBGB über außervertragliche Schuldverhältnisse (Art. 38 – 42). Die vorliegende Arbeit hat unter anderem die Aufgabe, die heftig umstrittene Frage nach der Anwendbarkeit dieser Vorschriften³⁶ auf die genannten Fallgruppen zu beantworten.

34 BGHZ 68, 90 ff – *Kunststoffhohlprofil I*, m. w. N. zum Streitstand bis zur Entscheidung.

35 Mit Patentverordnung. Zu diesem Bereich gehört auch das Patentkostengesetz mit Patentkostenzahlungsverordnung, sowie das Gesetz über internationale Patentübereinkommen.

36 Bis zu ihrer Verdrängung durch die noch vorzustellende Rom II-Verordnung, vgl. Art. 3 Ziff. 1 lit. a) EGBGB in der seit dem 11. Januar 2009 geltenden Fassung.

II. Internationale Übereinkünfte

Der Internationale Vertrag zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 wurde ursprünglich in Paris unterzeichnet (daher die verbreitete Kurzform "Pariser Verbandsübereinkunft" [PVÜ]), erfuhr aber in der Folgezeit mehrere Revisionen³⁷. Hier wird ein sehr weiter Begriff des gewerblichen Eigentums zu Grunde gelegt, der alle Patente, Gebrauchsmuster und Marken, sowie die Herkunftsangaben, die Handelsnamen und die Regelungen über den unlauteren Wettbewerb umfasst³⁸. Wichtigster Bestandteil der Konvention ist der international sehr verbreitete Grundsatz der Inländerbehandlung, wonach in einem Vertragsstaat die Angehörigen eines anderen Vertragsstaats alle für Inländer vorbehaltenen Privilegien genießen, also wie Inländer behandelt werden (Art. 2 Abs. 1 und 2 PVÜ). In Fortentwicklung dieses Grundsatzes bestimmt Art. 4 PVÜ, dass die rechtzeitige Hinterlegung eines Patents, Musters o. Ä. in einem Verbandsland eine Prioritätsfrist in Gang setzt, innerhalb welcher die Hinterlegung in allen anderen Verbandsländern als rechtzeitig gilt und Priorität vor späteren Hinterlegungen genießt. Schließlich legt die Konvention eine Reihe von Schutzanforderungen fest, zu deren Umsetzung die Vertragsstaaten sich verpflichten. Das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren bleiben dagegen ausdrücklich dem innerstaatlichen Recht vorbehalten (Art. 2 Abs. 3 PVÜ). In administrativer und organisatorischer Hinsicht hat die PVÜ die Notwendigkeit für die am 14. Juli 1967 erfolgte Gründung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, abgekürzt WIPO) mit Sitz in Genf geschaffen. Die WIPO verwaltet dieses und andere Abkommen und agiert gleichzeitig für manche von ihnen als internationale Organisation.

Als Nächstes ist das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS) zu erwähnen³⁹. Es entstand im Zuge der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO). Die Abkürzung "TRIPS" entstammt der englischen Bezeichnung "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights". Neben einer Reihe klassischer gewerblicher Schutzrechte findet das TRIPS-Übereinkommen auch auf das Urheberrecht Anwendung, auf das Wettbewerbsrecht hingegen höchstens fragmen-

37 Am 14. Dezember 1900 in Brüssel, am 2. Juni 1911 in Washington, am 6. November 1925 in den Haag, am 2. Juni 1934 in London, am 31. Oktober 1958 in Lissabon und am 14. Juli 1967 in Stockholm.

38 Vgl. Art. 1 Abs. 2 bis 4 PVÜ.

39 Verkündet als Anhang C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 30. August 1994 (BGBl. II 1994, S. 1438).

tarisch⁴⁰. Wichtigste Bestandteile sind der Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 3 TRIPS) und die Verpflichtung zur Einhaltung der PVÜ und der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ)⁴¹ selbst solcher Vertragsstaaten, die diesen zwei Übereinkünften nicht beigetreten sind. Wie schon in der PVÜ findet auch hier der Inländerbehandlungsgrundsatz eine interessante Fortentwicklung, und zwar durch den Grundsatz der Meistbegünstigung (Art. 4 TRIPS): Privilegien, die ein Mitgliedstaat Ausländern welchen auch immer Ursprungs gewährt, gelten für alle Angehörigen der übrigen Mitgliedstaaten. Fortschrittlich ist die parallel zur Inländerbehandlung erfolgende Gewährung übereinkommensautonomer Mindestrechte. Besonders interessant ist Teil III "Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums", in dem diverse Verfahrensgrundsätze enthalten sind, sogar ein Schadensersatzanspruch (Art. 45 TRIPS).

Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung vom 14. April 1891 (MMA) regelt die internationale Registrierung von Marken bei der WIPO (IR-Marken), gewährt entsprechende Prioritätsrechte und sichert der internationalen Registrierung auf Antrag dieselbe Wirkung wie der inländischen. Dazu ergangen sind eine das Verfahren der Registrierung regelnde Ausführungsordnung (AO MMA vom 21. Juni 1974) und ein Protokoll (MMP vom 27. Juni 1989), das die Einbeziehung solcher Länder ermöglicht, die dem MMA selbst nicht beitreten wollen⁴².

Das NKA⁴³ schafft eine international vereinheitlichte Warenklasseneinteilung. Auf seiner Grundlage wurde eine alphabetische Liste von Waren samt dazugehöriger Klassen erstellt, die die gleichzeitige Warenzeichenanmeldung in mehreren Ländern wesentlich erleichtert.

Das Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. April 1891 (MHA) definiert, wann die Bezeich-

40 Die Frage hängt mit der Qualifikation geographischer Herkunftsangaben zusammen. Hierauf wird später eingegangen.

41 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886, aktuell in ihrer revidierten Form (daher die Abkürzung RBÜ). Die RBÜ kombiniert den Inländerbehandlungsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 RBÜ) mit diversen Mindeststandards und enthält als Besonderheit den zwingenden Schutzfristenvergleich nach Art. 7 Abs. 8: Die Schutzdauer des Urheberrechts richtet sich nach dem Recht des Staates, in dem Schutz beansprucht wird; jedoch tritt an ihrer Stelle die Frist nach dem Recht des Ursprungslandes, falls Letztere kürzer ist.

42 Auf diese Weise sind nur dem MMP, nicht aber dem MMA Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland und das Vereinigte Königreich beigetreten. Auf Mitglieder des MMA wie Deutschland findet das MMP keine Anwendung.

43 Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957.

nung eines Landes oder eines Ortes als Herkunftsland beziehungsweise Herkunftsort bestimmter Waren falsch oder irreführend ist.

Das Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung vom 31. Oktober 1958 (LUA) dient ähnlich wie das MHA dem Schutz von Ursprungsbezeichnungen von Waren. Voraussetzung ist, dass die Herkunftsangabe im Ursprungsland als solche anerkannt, geschützt und bei der WIPO registriert ist.

Das Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom 6. November 1925 (HMA) ermöglicht eine internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle bei der WIPO⁴⁴ und fördert die internationale Registrierung von Geschmacksmustern. Dem HMA gehören ein Teil der PVÜ-Mitgliedstaaten an; dessen Bestimmungen erweisen sich als eine Ergänzung zur PVÜ.

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961 (UPOV) sichert jedem Vertragsstaat die Möglichkeit, den Sortenschutz entweder gesondert, oder im Rahmen des Patentrechts zu regeln: Beides wird von den übrigen Vertragsstaaten gleichermaßen anerkannt.

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 (PCT) erleichtert die gleichzeitige Patentanmeldung in mehreren Staaten, indem durch eine einzige internationale Anmeldung der Rechtsinhaber Patent- und Gebrauchsmusterschutz nach dem Recht aller gewünschten Verbandsländer erhält. Das internationale Anmeldeamt übermittelt die Anmeldung an die nationalen Bestimmungsämter (Art. 20 PCT), was die gleiche Wirkung hat wie die entsprechende nationale Anmeldung, allerdings mit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung (Art. 2 Nr. xi lit. c), 29 PCT).

Nähere Betrachtung verdient außerdem das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (EPÜ). Ausweislich des Art. 64 EPÜ ist das so genannte "Europäische Patent" (so die verwirrende Legaldefinition des Art. 2 EPÜ) nichts anderes als ein Bündel aus den nationalen Patentrechten aller Vertragsstaaten, auch wenn das EPÜ zusätzlich eigene materielle Anforderungen an die Zulässigkeit der Anmeldung enthält (Art. 52 ff EPÜ). Der Unterschied zum PCT besteht darin, dass das gesamte Anmeldeverfahren – also Prüfung (Art. 90 ff EPÜ), Einspruch (Art. 99 ff EPÜ) und Beschwerde (Art. 106 ff EPÜ) – vor dem eigenen Meldeamt (dem EPA) stattfindet und nicht an die

44 Mit dem neuen Abschnitt 13 des GeschmMG (in Kraft seit dem 13. Februar 2010) wurde die Genfer Fassung (1999) des Abkommens in das GeschmMG implementiert. Dadurch wurde erstmals ermöglicht, die internationale Anmeldung eines Geschmacksmusters nach dem HMA auch beim DPMA einzureichen, vgl. § 67 GeschmMG.

nationalen Behörden weitergeleitet wird⁴⁵. Amtssprachen des EPA sind Deutsch, Englisch und Französisch, die Einreichung und Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt nur in einer dieser Sprachen (Art. 14 Abs. 1 und 5 EPÜ). Eine Übersetzung in die übrigen zwei Amtssprachen erfolgt erst im Falle einer Veröffentlichung der Patentschrift (Art. 14 Abs. 6 EPÜ). Der Vorteil dieses Sprachenregimes: Wird das Patent nicht erteilt, werden die Übersetzungskosten gespart. Anderenfalls halten sich diese Kosten aber immer noch in Grenzen. Potenzielle Einspruchsführer werden durch den späten Zeitpunkt der Veröffentlichung von Übersetzungen nicht benachteiligt, weil die neunmonatige Einspruchsfrist erst mit Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im allgemein zugänglichen, in allen drei Amtssprachen erscheinenden Europäischen Patentblatt zu laufen beginnt (Art. 99 Abs. 1, 97 Abs. 3, 14 Abs. 7 lit. a) EPÜ). Die Aufgaben nach dem Übereinkommen werden von der eigens dafür geschaffenen Europäischen Patentorganisation (EPO) wahrgenommen. Ihre Organe sind das Europäische Patentamt (EPA) und der Verwaltungsrat⁴⁶.

Was das EPÜ nicht schafft, sieht das Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt vom 15. Dezember 1975 (GPÜ) vor – nämlich die Erteilung eines echten einheitlichen europäischen Patents durch das Europäische Patentamt in München und darüber hinaus sogar ein eigenes Gerichtsverfahren. Das GPÜ ist allerdings nach wie vor nicht in Kraft⁴⁷. Wie schon häufig⁴⁸ wird es wohl dazu gar nicht kommen, weil der europäische Gesetzgeber selbst tätig wird und an einer Verordnung über das EU-Patent arbeitet⁴⁹. Damit würde das Übereinkommen obsolet.

Nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 hat die Hinterlegung von Mikroorganismen bei einer der dort anerkannten Hinterlegungsstellen dieselbe Wirkung, wie die Hinterlegung nach dem Recht jener Vertragsstaaten, die sie für die Zwecke der Patentierung fordern.

45 Das EPA kann fakultativ auch für die Zwecke des PCT als Anmeldeamt agieren (Art. 150 EPÜ), wenn der Anmelder sich dafür entscheidet.

46 Über die Pläne der EPÜ-Vertragsstaaten zur Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit siehe unter <http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index.htm> die Übereinkommensentwürfe der dafür einberufenen Arbeitsgruppe "Streitregelung".

47 Größter und ungelöster Streitpunkt ist die teure Sprachenregelung. Trotz des Scheiterns des Übereinkommens hat der deutsche Gesetzgeber durch das Gemeinschaftspatentgesetz vom 26. Juli 1979 (BGBl. I 1979, S. 1269) den Schutz des deutschen Patents dem GPÜ weitgehend angeglichen.

48 Man denke etwa an das nie in Kraft getretene Brüssel II-Übereinkommen, an dessen Stelle eine entsprechende EG-Verordnung erlassen wurde.

49 Dazu unten III. 2.

III. Europarecht

1. Aktuelle Rechtsquellen

a. Primärrecht und die dazu ergangene Rechtsprechung

(1) Die Regelungen über die Warenverkehrsfreiheit

Die primärrechtlichen Regelungen über die Warenverkehrsfreiheit bilden einen wichtigen rechtlichen Rahmen für innerstaatliche Maßnahmen zum Schutz gewerblicher Schutzrechte. Im Folgenden wird dessen Funktionsweise erläutert.

Konsequenz der bereits erwähnten⁵⁰ Kehrtwende in der Rechtsprechung des EuGH über die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung von Privat-rechten ist, dass die Ausübung unter Art. 34, 36 AEUV fällt und dem Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung unterliegt. Der unbestimmte Rechtsbegriff "Maßnahmen gleicher Wirkung" hat seine Präzisierung in der *Dassonville*-Rechtsprechung erfahren⁵¹. Demnach ist jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern, als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzusehen⁵². Damit hat der EuGH die ursprünglich als besondere Diskriminierungsverbote verstandenen Grundfreiheiten zu Beschränkungsverboten erhoben: "Behinderung" ist der Oberbegriff für Diskriminierung und Beschränkung. Letztere ist auch dann gegeben, wenn sie zwar von einer Privatperson ausgeht⁵³, der entsprechende Mitgliedstaat aber untätig bleibt oder nur unzureichende Maßnahmen trifft⁵⁴. Somit bedürfen alle Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten, die sich als Handelshindernisse auswirken können, einer Rechtfertigung⁵⁵. Das erwies sich vor dem Hintergrund der in zweifacher Hinsicht re-

50 Oben B. II. 4.

51 Grundlegend EuGH Slg. 1974, S. 837 ff – *Staatsanwaltschaft ./. Benoit und Gustave Dassonville*.

52 EuGH Slg. 1974, S. 837 ff, Rn. 5 – *Staatsanwaltschaft ./. Benoit und Gustave Dassonville*.

53 Die zum Beispiel unter Berufung auf ihre Ausschließlichkeitsrechte an einer Marke den Import entsprechender Waren stoppen will.

54 EuGH Slg. I-1997, S. 6959 ff, Rn. 28 ff – *Kommission ./. Frankreich*. Hier hatten französische Landwirte systematisch Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem Ausland sabotiert.

55 Im Falle des "gewerblichen und kommerziellen Eigentums" (Art. 36 Satz 1 AEUV) lässt der EuGH nur solche Ausnahmen von der Warenverkehrsfreiheit zu, die zur Wahrung der Rechtspositionen erforderlich sind, welche den spezifischen Gegenstand

striktiven Auslegung der Vorgängerbestimmungen des Art. 36 AEUV⁵⁶ als problematisch: Einerseits betrachtet das Gericht die Liste der Rechtfertigungsgründe als abschließend, andererseits lehnt es eine weite Interpretation der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ab⁵⁷. Dies führte zur Annahme "immanenter Schranken" der Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) in der *Cassis*-Rechtsprechung⁵⁸, die vom EuGH wie folgt beschrieben werden:

"In Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung der Herstellung und Vermarktung ist es Sache der Mitgliedstaaten, alle die Herstellung und Vermarktung betreffenden Vorschriften für ihr Hoheitsgebiet zu erlassen. Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft, die sich aus den Unterschieden der nationalen Regelungen ergeben, müssen hingenommen werden, soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, insbesondere den Erfordernissen einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes."⁵⁹

Auf die *Cassis*-Formel findet, wie die Worte "notwendig" und "zwingende Erfordernisse" zeigen, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Anwendung, und sie bezieht sich außerdem nur auf Regelungen, die in ihren Anwendbarkeitsvoraussetzungen nicht zwischen in- und ausländischen Produkten unterscheiden (unterschiedslose Maßnahmen)⁶⁰. Eine Schlechterstellung von Importprodukten kann somit nur nach Art. 36 AEUV gerechtfertigt werden. Die Fälle einer unterschiedslosen Maßnahme haben eine wichtige Einschränkung erfahren. In der *Keck*-Entscheidung⁶¹ findet sich eine bis heute aufrecht erhaltene weitere Kehrtwende in der Rechtsprechung⁶², wonach derartige Maßnahmen von vorn

der jeweiligen Rechtsart ausmachen (EuGH Slg. 1971, 48 ff, Rn 11 – *Deutsche Grammophongesellschaft mbH ./. Metro SB Großmärkte GmbH & Co. KG*).

56 Art. 36 EWG-Vertrag und Art. 30 EG-Vertrag.

57 EuGH Slg. 1981, S. 1625 ff, Rn. 7 f – *Kommission ./. Irland*.

58 Grundlegend EuGH Slg. 1979, S. 649 ff, Rn. 8 – *REWE AG ./. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* ("*Cassis de Dijon*", benannt nach dem französischen Likör, dessen Einfuhr und Verkauf durch *REWE* verboten werden sollte).

59 EuGH Slg. 1979, S. 649 ff, Rn. 8 – *Cassis de Dijon*.

60 EuGH Slg. 1985, 1 ff, Rn. 29 – *Leclerc ./. Au blé vert*; Slg. I-1991, 4151, Rn. 13 – *APESA und Publivia ./. DSSSC*.

61 EuGH Slg. I-1993, S. 6097 ff – verbundene Rechtssachen *Keck und Mithouard*. Bestätigt in der Sache *Hünernund* (NJW 1994, 781 f, Rn. 21, mit Anm. *Möschel*).

62 Eine Rechtsprechung, die bis dahin bei der Auslegung von Art. 30, 36 EWG-Vertrag vor allem zu Lasten nationaler Wettbewerbsvorschriften recht großzügig verfahren hatte (EuGH WRP 1985, 141 ff – *R&R* [zu § 3 UWG], mit Anm. *Meier*; EuGH GRUR Int. 1990, 955 ff – *GB Inno BM* (mit Anm. *Hakenberg* und *Harles*); EuGH GRUR Int. 1991, 215 f – *Pall Corporation Inc. ./. P.J. Dahlhausen*; EuGH NJW 1993, 3187 f – *Yves Rocher* [zu § 6e UWG]).

herein nicht in den Tatbestand von Art. 34 AEUV fallen, wenn sie sich nicht mit den Waren selbst beschäftigen, sondern lediglich bestimmte Verkaufsmodalitäten regeln (z. B. Vorschriften über die Ladenöffnungszeiten). Solange die Maßnahmen für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer in gleicher Weise gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, so lange sind sie nicht geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne der *Dassonville*-Formel zu behindern. Den Begriff der "bestimmten Verkaufsmodalitäten" hat der EuGH noch nicht definiert, mittlerweile aber zumindest klargestellt, dass die Pflicht zur Änderung der Verpackung warenbezogen ist und demzufolge nicht darunter fällt⁶³.

(2) Das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 AEUV

(a) Anwendungsbereich

Art. 18 AEUV übernimmt die Nachfolge von Art. 12 EG-Vertrag und enthält als Auffangklausel das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Anwendungsbereich des EU-Vertrags und des AEUV. Dieses Verbot tritt zurück, sofern die Verträge speziellere Diskriminierungsverbote enthalten. Ein kleiner Anwendungsbereich mit Bezug auch zum gewerblichen Rechtsschutz verbleibt dennoch, wie Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen. Die unterschiedlichen Fälle beziehen sich allesamt auf das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, die Aussagen der Schlussanträge und im Anschluss daran des EuGH lassen aber keine Zweifel daran, dass die gewerblichen Schutzrechte in den Anwendungsbereich des EG-Vertrags fallen und vom allgemeinen Diskriminierungsverbot erfasst werden.

So erwähnt Generalanwalt *Jacobs* im Schlussantrag zum Grundsatzurteil *Phil Collins*⁶⁴ die Patente als klassisches Beispiel für den Anwendungsbereich des Art. 12 EG-Vertrag (ex Art. 7 EWG-Vertrag)⁶⁵ und bezieht diese Aussage anschließend auf alle Inhaber von Immaterialgüterrechten⁶⁶. Zuvor hatte der BGH im Vorlagebeschluss vor dem Hintergrund fehlender Gemeinschaftsregelungen und nur rudimentärer Harmonisierungsmaßnahmen dies verneint⁶⁷. Dem erwiderte Generalanwalt *Jacobs*, der EWG-Vertrag räume einen Anspruch dar-

63 EuGH Slg. I-1995, 1923, Rn. 12 ff – *Verein gegen Unwesen im Handel und Gewerbe J. Mars*.

64 Das Urteil behandelt die verbundenen Rechtssachen auf dem Gebiet der verwandten Schutzrechte C-92/92 – *Phil Collins* (Vorlage des LG München I) – und C-326/92 – *Cliff Richard* (Vorlage des BGH) – und ist samt Sitzungsbericht und Schlussantrag abgedruckt in: Slg. I-1993, 5145 ff.

65 Schlussantrag Slg. I-1993, S. 5145 ff, Rn. 15 – *Phil Collins*.

66 Schlussantrag Slg. I-1993, S. 5145 ff, Rn. 17 – *Phil Collins*.

67 Vgl. dazu Rn. 10 des Urteils *Phil Collins* – Slg. I-1993, S. 5145 ff.

auf ein, jede rechtmäßige Form von wirtschaftlicher Betätigung unter den gleichen Bedingungen auszuüben wie Inländer⁶⁸. Bereits die Kommission hatte in der mündlichen Verhandlung auf den entscheidenden Aspekt hingewiesen: Der (damalige) EWG-Vertrag ziele auf die Schaffung eines vollkommenen Binnenmarktes ab, sodass auch Urheberrechte und verwandte Schutzrechte in seinen Anwendungsbereich fielen, weil sie nicht nur Persönlichkeitsrechte seien, sondern auch wirtschaftliche Rechte mit Auswirkungen auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr⁶⁹. Umso mehr muss das für die gewerblichen Schutzrechte gelten, die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem (nicht auf kulturellem) Gebiet dienen. Diese Überlegungen scheint der EuGH voll aufgegriffen zu haben, obwohl der Fall nur verwandte Schutzrechte betraf:

"Wie die anderen gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechte können auch die durch das Eigentum an literarischen und künstlerischen Werken verliehenen ausschließlichen Rechte den Austausch von Gütern und Dienstleistungen sowie die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft berühren. Aus diesem Grund unterliegen diese Rechte, obwohl sie in den nationalen Rechtsvorschriften geregelt sind, nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes den Erfordernissen des EWG-Vertrags und fallen somit in dessen Anwendungsbereich."⁷⁰

Diese Rechtsprechung wurde im Urteil *La Bohème* bestätigt⁷¹.

(b) Verdrängung durch die Meistbegünstigung des TRIPS und der PVÜ?

Auch vor dem Hintergrund der Ausführungen unter (a) wird die Geltung des allgemeinen Diskriminierungsverbots im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dennoch in Frage gestellt. Denn nicht alle Literaturstimmen zeigen sich von der *Phil Collins*-Rechtsprechung begeistert⁷². So verwundert es nicht, dass ihre Geltung auf Grund nachfolgender Rechtsentwicklungen angezweifelt wird.

68 Schlussantrag Slg. I-1993, S. 5145 ff, Rn. 16 – *Phil Collins*.

69 Rn. 31 des Sitzungsberichts in Sachen *Phil Collins* – Slg. I-1993, S. 5145 ff.

70 EuGH Slg. I-1993, S. 5145 ff, Rn. 22 – *Phil Collins*. Es folgen Beispiele über die Anwendung der Warenverkehrsfreiheit (Rn. 23), der Dienstleistungsfreiheit (Rn. 24) und der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des EWG-Vertrags (Rn. 25). Aus der (zustimmenden) Literatur vgl. statt aller: *von Bogdandy* in *Grabitz/Hilf* – Art. 12 EG-Vertrag, Rn. 47.

71 EuGH Slg I-2002, S. 5089 ff, Rn. 24 – *La Bohème* (zum Urheberrecht). Vgl. auch den Schlussantrag des Generalanwalts *Colomer* (aaO), Rn. 38 – 41, der dem Urteil *Phil Collins* ein "kategorische und nicht an Bedingungen geknüpfte Formulierung" entnimmt und sich laut fragt, woher die Zweifel des erneut vorliegenden BGH stammen.

72 Aus urheberrechtlicher Sicht strikt dagegen *Schack* – Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 991 ff. *Schack* ist der prominenteste Vertreter des Ursprungslandprinzips im Kollisionsrecht.

Hintergrund ist die nach der *Phil Collins*-Entscheidung (1993) erfolgte Unterzeichnung (1994) des WTO-Abkommens samt seiner Anhänge, wozu das TRIPS zählt. Die dort geregelten Grundsätze der Inländerbehandlung (Art. 3) und der Meistbegünstigung (Art. 4) konkurrieren als Formen der Nichtdiskriminierung mit Art. 18 AEUV. Hinzu kommt, dass gemäß Art. 4 lit. d) TRIPS ältere Konventionen zum Schutz des geistigen Eigentums⁷³ Vorrang genießen. Im gewerblichen Rechtsschutz mag es keinen allzu großen Unterschied ausmachen, ob nun das TRIPS oder die PVÜ einschlägig ist – anders als in der RBÜ⁷⁴ wird die Inländerbehandlung in der PVÜ nicht durch materielle Reziprozität eingeschränkt. Das ändert aber nichts daran, dass der damalige Art. 12 EG-Vertrag womöglich verdrängt wurde und dadurch sich die Rechtsgrundlage für die Gleichbehandlung ändert⁷⁵ und die Auslegungszuständigkeit sich weg vom EuGH (und hin zum WTO-Streitbeilegungsverfahren) verschiebt.

Unter Berufung auf den Grundsatz, dass späteres Recht das frühere verdrängt, betrachtet *Schack*⁷⁶ das TRIPS als vorrangige *lex posterior* gegenüber dem bei seinem Abschluss geltenden EG-Vertrag⁷⁷. Da die EG und ihre Mitglieder die WTO-Verträge in Kenntnis der *Phil Collins*-Rechtsprechung abgeschlossen hätten und dort zu Art. 12 EG-Vertrag konkurrierende Bestimmungen enthalten seien, werde diese Vorschrift⁷⁸ im Bereich der Immaterialgüterrechte auch im Verhältnis der Mitgliedstaaten zueinander verdrängt.

Nach einer anderen Auffassung⁷⁹ bildet Art. 12 EG-Vertrag (jetzt Art. 18 AEUV) hinsichtlich der EG (nunmehr EU) und ihrer Mitglieder die speziellere Vorschrift gegenüber Art. 3 und 4 TRIPS: Das TRIPS regelt den Welthandel, während der EG-Vertrag sich speziell auf den europäischen Markt bezieht⁸⁰.

73 Vor allem die PVÜ und die RBÜ. Auch in den Fällen, in denen der Vorrang nicht greift (also im Verhältnis zu Nicht-Verbandsländern) besteht die Pflicht der WTO-Staaten, einzelne Bestimmungen der Konventionen zu befolgen, vgl. etwa Art. 9 Abs. 1 (Urheberrecht) oder Art. 16 Abs. 2 (Marken) TRIPS. Daher spricht man von einem Paris-Plus-, beziehungsweise Bern-Plus-Effekt.

74 Vgl. dort Art. 7 Abs. 8 (Schutzfristenvergleich für die Fortgeltung des Urheberrechts nach dem Tod des Urhebers).

75 Während die herrschende Meinung der konventionsrechtlichen Inländerbehandlung kollisionsrechtlichen Gehalt beimisst, wird das für Art. 12 EG-Vertrag, beziehungsweise Art. 18 AEUV, verneint. Mehr dazu unten im Zusammenhang mit der rechtlichen Verortung des Schutzlandprinzips.

76 Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 1000.

77 Ablehnend *Baetzgen* – S. 268 f, Rn. 667.

78 Und demnach ebenso ihre Nachfolgeregelung Art. 18 AEUV.

79 *Katzenberger* GRUR Int. 1995, 447 ff, 462 rechte Spalte oben, sowie Fn. 245.

80 Auf die weitere Frage, ob Art. 18 AEUV nicht sogar (über Art. 4 d) TRIPS) WTO-weit gilt, wird später näher eingegangen.

Zuzustimmen ist der dritten Auffassung⁸¹, die sich im Ergebnis mit der zweiten deckt, aber die überzeugende Begründung liefert. Sie weist zutreffend darauf hin, dass die Frage nach der Spezialität sich nur unter gleichrangigen Rechtsnormen stellen kann. Eine Abweichung von Vorschriften des EG-Vertrags wäre hier indes unzulässig gewesen, weil sie (und nunmehr jene des AEUV) höheren Rang besitzen und die Abweichung nicht erlauben. Dazu führen folgende Überlegungen:

Völkerrechtliche Abkommen, die von der EG nach Art. 300 EG-Vertrag mit Drittstaaten geschlossen wurden, sind für die EG⁸², ihre Organe und ihre Mitglieder verbindlich (Art. 300 Abs. 7 EG-Vertrag, jetzt Art. 216 Abs. 2 AEUV). Aus Art. 300 Abs. 6 EG-Vertrag, wonach der EuGH ihre Vereinbarkeit mit dem Primärrecht prüfte, wurde der Vorrang des Primärrechts gefolgert⁸³. Das WTO-Abkommen und seine Anhänge sind als völkerrechtliche Verträge geschlossen worden⁸⁴. Die Abschlusszuständigkeit lag teils ausschließlich bei der EG⁸⁵, teils war sie zwischen der EG und den Mitgliedstaaten geteilt⁸⁶. Daraus folgt, dass

81 MüKo-Drexl – Bd. 11, IntImmGR Rn. 54.

82 Und für die EU als ihre Rechtsnachfolgerin (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 EU-Vertrag).

83 *Streinz* – Rn. 693. Nachfolgebestimmung von Art. 300 Abs. 6 EG-Vertrag ist Art. 218 Abs. 11 AEUV. Auch künftig wird der Vorrang des Primärrechts wohl daraus abzuleiten sein. Denn die Bestimmung der gescheiterten EU-Verfassung, worin der Vorrang ausdrücklich normiert wurde, ist nicht in die Lissabonner Verträge aufgenommen worden. Umgekehrt folgt daraus keine Beseitigung des Vorrangs. Vielmehr haben die Vertragsparteien eine Erklärung zur Schlussakte der Lissabonner Regierungskonferenz vom 13. Dezember 2007 beigefügt, worin die klare Absicht zur Beibehaltung des Vorrangs des Primärrechts in der vom EuGH entwickelten Gestalt bekundet wird (ABl. EU Nr. C 83, S. 344, Erklärung Nr. 17).

84 So bereits die Rechtsauffassung des Rates im Beschluss über die Genehmigung der Abkommen vom 22. Dezember 1994 (Beschluss Nr. 94/800/EG, ABl. EG Nr. L 336/1994, S. 1 f, Erwägungsgrund 6 ff).

85 Das betrifft alle "multilateralen Handelsübereinkünfte", also vor allem das WTO-Abkommen selbst, vgl. EuGH, Gutachten 1/94, Slg. I-1994, S. 5267 ff, Rn. 22 – 34. Diese Zuständigkeit, so der EuGH, ergebe sich aus Art. 133 (ex 113) EG-Vertrag; ein Rückgriff auf die implied powers doctrine, nach dem die Kommission hilfsweise gefragt hatte, war nicht erforderlich. Nach dieser in der *AETR*-Rechtsprechung entwickelten Lehre besitzt die EG die implizierte ausschließliche Außenkompetenz in allen Bereichen, in denen sie für Innenmaßnahmen zuständig ist, sobald und soweit sie solche erlassen hat (grundlegend EuGH Slg. 1971, S. 263 ff, Rn. 81/90 – *AETR*). Die *AETR*-Rechtsprechung findet sich jetzt in Art. 3 Abs. 2 AEUV wieder (*Classen in Grabit/Hilf/Nettesheim* – Art. 3 AEUV, Rn. 20 ff).

86 Speziell für das TRIPS ergab sich eine Abschlusskompetenz der EG nur hinsichtlich der Bestimmungen des Abschnitts III über Zollmaßnahmen an den EG-Außengrenzen gegen die Einfuhr nachgeahmter Produkte, da dies in der damals einzigen Produktpira-

das gemischte TRIPS-Übereinkommen sich an Art. 12 EG-Vertrag, beziehungsweise an Art. 18 AEUV messen lassen muss, da es (auch) ein völkerrechtlicher Vertrag der EG (nunmehr der EU) ist. Artikel 18 AEUV verpflichtet zur Gleichbehandlung nur im Anwendungsbereich der Verträge, also nur von Unionsbürgern durch die Mitgliedstaaten. Folglich muss zwischen der EU-internen und der völkerrechtlichen Geltung des Diskriminierungsverbots nach Abschluss des TRIPS unterschieden werden⁸⁷: Erstere, um die es hier allein geht, ist auf jeden Fall zu bejahen (Anwendungsvorrang des AEUV)⁸⁸.

Dies hat der EuGH im Urteil *La Bohème* mit Recht stillschweigend zu Grunde gelegt, indem er im Jahre 2002 erneut die Vereinbarkeit fremdenrechtlicher Bestimmungen des UrhG mit Art. 12 EG-Vertrag geprüft hat, ohne die Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots insofern anzuzweifeln⁸⁹.

b. Sekundärrecht

(1) Patentrecht

Derzeit existieren keine nennenswerten Vereinheitlichungsakte des sekundären EU-Rechts über die Patente. Zu den wenigen Ausnahmen gehören die ergänzenden Schutzzertifikate, die 1992 und 1996 durch zwei EG-Verordnungen⁹⁰ einge-

terieverordnung 3842/86/EWG zulässigerweise auf Grund von Art. 133 (ex 113) EG-Vertrag geregelt war, vgl. EuGH, Gutachten 1/94, Slg. I-1994, S. 5267 ff, Rn. 55. Im Nachhinein dürfte die EG nach der *AETR*-Rechtsprechung für das gesamte TRIPS (bei eventuellen Änderungen) zuständig geworden sein, da sie in Gestalt der Richtlinie 2004/48/EG von ihrer Kompetenz auf dem Gebiet "Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum" mittlerweile Gebrauch gemacht hat, womit eine laut Rn. 104 des Gutachtens 1/94 damals fehlende Voraussetzung erfüllt ist. Allgemein zum Rang und zur Bindungswirkung beider Teile eines gemischten Abkommens *Streinz* – Rn. 696. Der Vertrag von Lissabon hat die Frage ohnehin obsolet gemacht: Art. 3 Abs. 1 lit. e) i. V. m. Art. 207 Abs. 1 AEUV verleiht der EU die ausschließliche Abschlusskompetenz für Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums.

87 Zutreffend *MüKo-Drexl* – Bd. 11, IntImmGR Rn. 54.

88 Letztere hingegen nicht *per se*, sondern nur bei Subsumierung des EG-Vertrags und des AEUV unter Art. 4 TRIPS (als Konvention zum Schutz des geistigen Eigentums) und Nichteingreifen einer Ausnahme von der Meistbegünstigung (dazu später mehr).

89 Fraglich war sie nur in zeitlicher Hinsicht: Der Komponist *Puccini*, Urheber der Oper *La Bohème*, verstarb im Jahr 1924, der EWG-Vertrag trat für Deutschland und Italien erst 1954 in Kraft. Fraglich war, ob *Puccinis* Rechtsnachfolger sich dennoch auf das Diskriminierungsverbot berufen können, was der EuGH (Slg. I-2002, S. 5089 ff, Rn. 23 ff) bejahte.

90 Verordnung Nr. 1768/92/EWG des Rates zur Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. EG Nr. L 182/1992, S. 1 ff), sowie Verordnung

führt wurden und bewirken sollen, dass die mehreren Jahre, die zwischen Patentanmeldung von Erfindungen für Arznei- und Pflanzenschutzmittel und Zulassung des jeweiligen Endprodukts vergehen, bis zu einer Höchstdauer von fünf Jahren an die Patentlaufzeit angehängt werden, sodass die Patentschutzdauer erst dann zu laufen beginnt, wenn das Produkt vermarktet werden darf.

Außerdem sieht die Richtlinie 98/44/EG⁹¹ einen Mindestschutz für biotechnologische Erfindungen vor, den die Mitgliedstaaten bis zum 30. Juli 2000 umsetzen mussten. Demnach "können Erfindungen, die neu sind, auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben"⁹². Die Umsetzung vollzog sich nur zögerlich⁹³, das entsprechende deutsche Gesetz⁹⁴ ist erst am 28. Februar 2005 in Kraft getreten. Die Niederlande und Italien hatten sogar eine Nichtigkeitsklage gegen die Richtlinie eingereicht, die vor dem EuGH gescheitert ist⁹⁵. Allerdings wurde mit der Richtlinie kein neues Patentrecht für biotechnologische Erfindungen geschaffen, denn Letztere waren schon bisher nach den nationalen Gesetzen und auch nach den Konventionen (EPÜ⁹⁶, TRIPS) patentierbar, und auch die *ordre public*-Grenze dieser Patentierbarkeit war fester Bestandteil des geltenden Patentrechts⁹⁷.

Nr. 1610/96/EG über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (ABl. EG Nr. L 198/1996, S. 30 ff). Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgte in § 16a PatG.

91 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EG Nr. L 213/1996, S. 13 ff).

92 Art. 3 Abs. 1 RiLi 98/44/EG. Damit wurde die sensible Thematik der Gentechnologie auf EU-Ebene zum Thema des Patentrechts gemacht.

93 Zum Beispiel stand bis Ende 2004 die Umsetzung in sieben der alten Mitgliedstaaten noch aus, während die Frist hierfür gemäß Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie bereits am 30. Juli 2000 abgelaufen war. Als Letztes hat Italien die Umsetzung im Jahr 2006 vorgenommen.

94 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005 (BGBl. I 2005, S. 146 ff).

95 EuGH Slg. I-2001, S. 7079 ff.

96 Vgl. insbesondere die neu eingeführten Bestimmungen in Regel 23b bis 23e EPÜAO.

97 § 2 Nr. 1 PatG, Art. 53 lit. a) EPÜ und Art. 27 Abs. 2 TRIPS. Vgl. auch die Begründung zum Umsetzungsgesetz in der BT-Drucks. 15/1709, S. 8, 9 und 11 (jeweils rechte Spalte).

(2) Gebrauchsmusterrecht, Know-how-Schutz

Auf dem Gebiet des Gebrauchsmusterrechts und des Know-how-Schutzes existiert bislang keine EG-weite Regelung. Die Biotechnologierichtlinie führte lediglich zur Einführung der neuen Nr. 5 in § 1 Abs. 2 GebrMG. In diesen Vorschriften wurde die Nichtanwendbarkeit des Gesetzes auf biotechnologische Erfindungen festgeschrieben.

(3) Kennzeichenschutz

(a) Marken

Im Bereich des Markenrechts hat sich die Entwicklung stufenweise vollzogen. Zuerst wurde die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken⁹⁸ erlassen (mittlerweile durch eine kodifizierte Fassung⁹⁹ ersetzt¹⁰⁰). Sie betrifft nur solche Aspekte des Markenrechts, bei denen die Rechtsunterschiede als Handelshindernisse im Binnenmarkt empfunden wurden, und führte im Übrigen schon wegen des Richtliniencharakters zu keiner vollständigen Rechtsangleichung. Dennoch gab sie Anlass zu einer "tiefgreifende[n] Gesamtreform des deutschen Kennzeichenrechts"¹⁰¹, die gesetzestechnisch in der Ersetzung des alten WZG durch das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 Ausdruck fand.

In einer zweiten Etappe wurde dann eine echte Gemeinschaftsmarke geschaffen¹⁰². Sie wird durch den Grundsatz der Einheitlichkeit¹⁰³ geprägt. Demzu-

98 ABl. EWG Nr. L 40/1989, S. 1 ff.

99 Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), ABl. EU Nr. L 299/2008, S. 25 ff. Der Anhang II enthält eine praktische Konkordanztafel.

100 Sofern nicht anders gekennzeichnet beziehen sich die Zitate auf die kodifizierte Fassung.

101 *Götting* – § 52, Rn. 11.

102 Verordnung Nr. 40/94/EG des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GemMarkenVO), ABl. EG Nr. L 11/2004, S. 1 ff. Auf Grund der mehrfachen Änderungen wurde 2009 eine kodifizierte Fassung erlassen (Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. [EU] Nr. L 78/2009, S. 1 ff). Inhaltlich blieben die Regelungen unangetastet. Formale Änderungen wurden nur insoweit vorgenommen, als diese auf Grund der Kodifizierung selbst erforderlich waren (vgl. die Begründung im Kommissionsvorschlag – KOM [2006] 830 endg.). Dazu gehört eine Verschiebung der Artikelnummern im hinteren Teil der Verordnung, worauf auch die amtliche Konkordanztafel hinweist. Nachfolgende Zitate beziehen sich auf die kodifizierte Fassung, bei Bedarf wird aber

folge kann sie gemäß Art. 1 Abs. 2 GemMarkenVO nur für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann grundsätzlich nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden¹⁰⁴. Da es unbillig ist, auch die kleineren, ausschließlich lokal tätigen Unternehmen zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke (und zur Zahlung entsprechender Gebühren) zu zwingen, ersetzt die GemMarkenVO die nationalen Markengesetze nicht¹⁰⁵. Die Gemeinschaftsmarke weist viele Gemeinsamkeiten mit dem deutschen Recht auf, weil auch sie an die Markenrichtlinie ausgerichtet wurde. Ein großer Unterschied ist der Umstand, dass die Gemeinschaftsmarke nur durch Eintragung erworben werden kann (Art. 6 GemMarkenVO). Für die Verwaltung der Gemeinschaftsmarke ist das mit der GemMarkenVO geschaffene "Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)"¹⁰⁶ mit Sitz in Alicante (Spanien) zuständig.

(b) Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben

Auf dem Gebiet des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben existiert eine Gemeinschaftsregelung bezüglich Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. An Stelle des Oberbegriffs "geographische Herkunftsangaben" differenziert die einschlägige Verordnung¹⁰⁷ in ihrem Art. 2 Abs. 1 zwischen Ursprungsbezeichnungen¹⁰⁸ und geographischen Angaben¹⁰⁹. Diese werden auf

in Klammern die alte Artikelnummer mitgenannt. Nahezu alle Literaturbeiträge und Entscheidungen stammen noch aus der Zeit vor der kodifizierten Fassung.

103 Erwägungsgrund 3 Satz 2 GemMarkenVO.

104 Allerdings hat der EuGH jüngst die territoriale Beschränkung von Unterlassungsverfügungen unter gewissen Voraussetzungen zugelassen und damit einen jahrelangen Streit entschieden (EuGH MarkenR 2011, 152 ff, Rn. 44, 48 und 55 f – *DHL Express France*).

105 Erwägungsgrund 6 GemMarkenVO; *Götting* – § 65, Rn. 3.

106 Art. 2 GemMarkenVO. Die gebräuchliche Abkürzung lautet HABM.

107 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EU Nr. L 93/2006, S. 12 ff). Sie ersetzt die gleichnamige Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208/1992, S. 1 ff).

108 Das gekennzeichnete Agrarerzeugnis oder Lebensmittel verdankt hier seine Güte oder seine Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geographischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse im genannten Gebiet, lit. a) Spiegelstrich 2.