

Alexander Gaul

Die Durchsetzung  
markenrechtlicher Ansprüche  
gegenüber Produktpiraten



**PETER LANG**  
Europäischer Verlag der Wissenschaften

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
Literaturverzeichnis	23
Einleitung und Gang der Untersuchung	37
A. Begriffe	41
I. Produktpiraterie – Markenpiraterie	41
1. Markenpiraterie	42
2. Produktpiraterie	43
3. Abgrenzung Produktpiraterie – „herkömmliche“ Schutzrechtsverletzung	44
II. Marken	46
III. Geschäftliche Bezeichnungen	47
IV. Geographische Herkunftsangaben	48
B. Markenverletzung im Sinne von § 14 MarkenG	51
I. Kollisionstatbestände	51
1. Identische Zeichen innerhalb des Waren-/Dienstleistungsidentitätsbereichs	51
2. Identische oder ähnliche Zeichen innerhalb des Waren-/Dienstleistungsidentitäts- oder Waren-/Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs	51
3. Identische oder ähnliche Zeichen außerhalb des Waren-/Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs	52
II. Handeln im geschäftlichen Verkehr	52
1. Geschäftlicher Verkehr – Privatverkehr	52
2. Eigengebrauch	53
3. Betriebsinterne Handlungen	54
4. Die Entscheidung „Handtuchspender“ des Bundesgerichtshofs	54
5. Grenzfälle aus der Praxis	55
III. Markenverletzende Benutzung	57
1. Allgemein	57

2.	Einzelne Benutzungshandlungen _____	58
a)	Anbringung des Zeichens auf Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung _____	58
b)	Anbieten, Inverkehrbringen und Besitzen von Waren _____	58
c)	Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen _____	59
d)	Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Waren _____	59
e)	Benutzung des Zeichens in Geschäftspapieren oder in der Werbung _____	62
3.	Markenverletzende Vorbereitungshandlungen _____	63
C.	Markenrechtliche Ansprüche aufgrund einer Markenverletzung _____	65
I.	Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG _____	65
1.	Aktivlegitimation und Passivlegitimation _____	65
2.	Wiederholungsgefahr und Erstbegehungsgefahr _____	66
3.	Umfang des Unterlassungsanspruchs _____	67
II.	Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG und § 242 BGB _____	67
1.	Funktion _____	68
a)	§ 19 MarkenG _____	68
b)	§ 242 BGB _____	68
2.	Auskunftsberechtigter und Auskunftspflichtiger _____	68
a)	§ 19 MarkenG _____	68
b)	§ 242 BGB _____	69
3.	Gegenstand des Auskunftsanspruchs _____	70
a)	§ 19 MarkenG _____	70
b)	§ 242 BGB _____	71
c)	Rechnungslegungsanspruch _____	73
d)	Belegvorlageanspruch _____	74
e)	Anspruch auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher des Verletzers _____	77
4.	Zeitraum der auskunftspflichtigen Handlungen _____	79
a)	Beginn des Zeitraums, über den Auskunft zu erteilen ist	79
aa)	§ 19 MarkenG _____	79
bb)	§ 242 BGB _____	80
b)	Ende des Zeitraums, über den Auskunft zu erteilen ist _____	82
5.	Verhältnismäßigkeit der Auskunft _____	85
a)	§ 19 MarkenG _____	85
b)	§ 242 BGB _____	86
6.	Unverzüglichkeit der Auskunft im Sinne von § 19 Abs. 1 MarkenG _____	87
7.	Probleme bei der Auskunftserteilung _____	87

	a) Erteilung einer nicht ernstgemeinten, ungläubhaften oder unvollständigen Auskunft _____	88
	b) Versicherung an Eides Statt _____	90
III.	Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG _____	93
	1. Anspruchsberechtigter und Anspruchsverpflichteter _____	93
	2. Gegenstand des Vernichtungsanspruchs _____	94
	a) Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände _____	94
	b) Zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzte oder bestimmte Vorrichtungen _____	95
	aa) Bereits in der Vergangenheit zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzte Vorrichtungen _____	95
	bb) Zukünftig zur widerrechtlichen Kennzeichnung bestimmte Vorrichtungen _____	96
	cc) Ausschließliche oder nahezu ausschließliche Benutzung oder Bestimmung der Vorrichtungen zur widerrechtlichen Kennzeichnung _____	97
	3. Besitz oder Eigentum des Verletzers _____	98
	a) Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände _____	98
	b) Zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzte oder bestimmte Vorrichtungen _____	100
	c) Zeitpunkt _____	100
	4. Schranken des Vernichtungsanspruchs _____	101
	a) Anderweitige Beseitigungsmöglichkeit und Verhältnismäßigkeit _____	101
	aa) Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände _____	101
	(1) Anderweitige Beseitigungsmöglichkeit _____	102
	(2) Verhältnismäßigkeit _____	102
	bb) Zur widerrechtlichen Kennzeichnung benutzte oder bestimmte Vorrichtungen _____	104
	b) Abwendungsbefugnis _____	104
	c) Aufbrauchsfrist _____	105
	d) Gemeinnützige Verwertung _____	106
	5. Rechtsfolgen des Vernichtungsanspruchs _____	107
	a) Inhalt der Vernichtung _____	107
	aa) Ansichten zum Inhalt der Vernichtung _____	108
	bb) Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Inhalt der Vernichtung _____	109
	cc) Eigene Stellungnahme _____	110
	dd) Wahlrecht des Verletzten _____	111
	b) Kostentragungspflicht der Vernichtung _____	111

IV.	Schadensersatzanspruch gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG	112
1.	Aktivlegitimation und Passivlegitimation	113
2.	Verschulden	113
3.	Haftungsumfang	115
a)	Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung	115
aa)	Geldentschädigung einschließlich entgangenem Gewinn	116
bb)	Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr	117
(1)	Berechnung	118
(2)	Verletzerzuschlag	120
(3)	Zinsanteil	122
cc)	Herausgabe des Verletzergewinns	122
dd)	Resümee	125
b)	Marktverwirrungsschaden	126
c)	Wahlrecht und Verquickungsverbot	127
d)	Haftungsumfang nach Verjährung	127
V.	Bereicherungsanspruch gemäß §§ 812 ff. BGB	129
VI.	Anspruch auf Urteilsveröffentlichung gemäß § 18 Abs. 3 MarkenG i.V.m. § 1004, § 249 BGB	130
D.	Schranken des Schutzes	133
I.	Verjährung	133
II.	Verwirkung	134
1.	§ 21 MarkenG	135
2.	§ 242 BGB	135
3.	Anwendbarkeit auf Fälle der Produktpiraterie	135
III.	Ausschluß kennzeichenrechtlicher Ansprüche bei Bestandskraft	136
IV.	Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben sowie Bestimmungshinweisen im Zubehör- und Ersatzteilgeschäft	136
V.	Erschöpfung	136
VI.	Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung	139
E.	Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche	141
I.	Vorbereitungshandlungen	141
1.	Ermittlungen und Vorüberlegungen durch den Markeninhaber	141
2.	Möglichkeiten der Beweismittelbeschaffung und Beweismittelsicherung	142
a)	Verbot des Ausforschungsbeweises	143

b) Testkauf _____	143
c) Selbständiges Beweisverfahren gemäß §§ 485 ff. ZPO _____	144
d) Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB _____	145
e) Urkundeneinsicht gemäß § 810 BGB _____	146
f) Urkundenvorlage gemäß §§ 421 f. ZPO _____	147
g) Resümee _____	148
II. Strafverfahren _____	148
1. Bedeutung im allgemeinen _____	148
2. Bedeutung für den Markeninhaber _____	150
3. Strafvorschriften _____	150
a) Nebenstrafrecht: Straftatbestände außerhalb des Strafgesetzbuches _____	151
aa) Strafbare Kennzeichenverletzung gemäß § 143 MarkenG _____	151
(1) Grundtatbestände (§ 143 Abs. 1 MarkenG) _____	151
(2) Qualifikationstatbestand (§ 143 Abs. 2 MarkenG) _____	152
(3) Handeln im geschäftlichen Verkehr _____	152
(4) Subjektiver Tatbestand _____	153
(5) Widerrechtlichkeit _____	154
(6) Strafbarkeit des Versuchs _____	154
(7) Strafantrag _____	154
bb) Strafbare Werbung gemäß § 4 UWG _____	156
cc) Geschäftliche Verleumdung gemäß § 15 UWG _____	158
dd) Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen gemäß § 17 UWG _____	159
ee) Verwertung von Vorlagen gemäß § 18 UWG _____	159
ff) Bannbruch gemäß §§ 372, 374 AO _____	160
b) Kernstrafrecht: Straftatbestände des Strafgesetzbuches _____	161
aa) Diebstahl und Unterschlagung gemäß §§ 242, 246 StGB _____	161
bb) Begünstigung gemäß § 257 StGB _____	161
cc) Hehlerei gemäß § 259 StGB _____	162
dd) Strafvereitelung gemäß § 258 StGB _____	163
ee) Betrug gemäß § 263 StGB _____	165
ff) Untreue gemäß § 266 StGB _____	166
gg) Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB _____	168
hh) Üble Nachrede und Verleumdung gemäß §§ 186, 187 StGB _____	168
c) Möglichkeit des § 154d StPO _____	169

4.	Adhäsionsverfahren	170
5.	Strafrechtliche Möglichkeiten zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes	171
	a) Verfall	171
	b) Einziehung	171
	aa) Gegenstand der Einziehung	171
	bb) Voraussetzungen der Einziehung	172
	cc) Verhältnismäßigkeit der Einziehung	174
	dd) Selbständige Anordnung der Einziehung	174
	ee) Wirkung der Einziehung	175
	ff) Verfahren	176
	c) Vermögensstrafe	176
	d) Öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung gemäß § 143 Abs. 6 MarkenG	176
6.	Strafprozessuale Möglichkeiten zur Sicherung des rechtmäßigen Zustandes	178
	a) Beweismittelsicherstellung	178
	b) Beschlagnahme zur Sicherung des Verfalls und der Einziehung	178
	c) Durchsuchung	179
III.	Zivilverfahren	179
1.	Abmahnung	180
	a) Erforderlichkeit	180
	b) Ausnahmen	181
	aa) Vorauszusehende Erfolglosigkeit der Abmahnung	182
	bb) Unzumutbarkeit der Abmahnung	182
	c) Inhalt	185
	aa) Bezeichnung der Verletzungshandlung	185
	bb) Verlangen einer Unterlassungserklärung	186
	(1) Erfordernis eines Formulierungsvorschlags	186
	(2) Umfang der Unterlassungserklärung	187
	(3) Vertragsstrafeversprechen	187
	(4) Höhe der Vertragsstrafe	188
	(5) Fortsetzungszusammenhang	189
	(6) Begünstigter der Vertragsstrafe	191
	cc) Angemessene Fristsetzung	192
	dd) Androhung gerichtlicher Maßnahmen	193
	ee) Geltendmachung von Auskunfts-, Vernichtungs- und Schadensersatzansprüchen	194
	d) Form und Zugang der Abmahnung	194

e)	Mehrfachabmahnung _____	195
f)	Abgabe einer Unterlassungserklärung _____	196
aa)	Beseitigung der Wiederholungsgefahr _____	196
(1)	Ernstlichkeit der Unterlassungserklärung _____	196
(2)	Umfang der Unterlassungserklärung _____	197
(3)	Unwiderruflichkeit der Unterlassungserklärung _____	197
(4)	Bedingte Unterlassungserklärung _____	197
(5)	Befristete Unterlassungserklärung _____	199
bb)	Annahmegericht und Wirkung der Unterlassungserklärung _____	200
g)	Kostenerstattungspflicht _____	201
2.	Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _____	202
a)	Zuständigkeit _____	202
b)	Erscheinungsformen _____	203
c)	Voraussetzungen _____	204
aa)	Verfügungsanspruch _____	204
(1)	Unterlassungsanspruch _____	204
(2)	Auskunftsanspruch _____	205
(3)	Vernichtungsanspruch (Verwahrung bzw. Sequestration) _____	205
(4)	Schadensersatzanspruch bzw. Bereicherungsanspruch und Anspruch auf Urteilsveröffentlichung _____	206
bb)	Verfügungsgrund _____	207
cc)	Glaubhaftmachung _____	207
(1)	Verfügungsanspruch _____	207
(2)	Verfügungsgrund _____	208
(3)	Mittel der Glaubhaftmachung _____	211
d)	Inhalt _____	211
aa)	Unterlassung _____	211
bb)	Auskunft _____	213
cc)	Verwahrung bzw. Sequestration _____	213
e)	Urteils- und Beschlußverfahren _____	214
f)	Mündliche Verhandlung _____	216
g)	Zustellung und Wirksamkeit der einstweiligen Verfügung _____	217
aa)	Beschlußverfügung _____	217
bb)	Urteilsverfügung _____	217
h)	Vollziehung _____	217



aa)	Inhalt der Vollziehung _____	217
bb)	Vollziehungserfordernis – Vollziehungsfrist _____	218
cc)	Vollziehungsformen _____	219
	(1) Unterlassungsverfügung _____	219
	(2) Auskunftsverfügung _____	221
	(3) Verwahrungs- bzw. Sequestrationsverfügung _____	222
	(4) Verschiedene Anordnungen in einer einstweiligen Verfügung _____	222
i)	Aufhebung der einstweiligen Verfügung _____	223
aa)	Widerspruch _____	223
bb)	Berufung _____	226
cc)	Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen Versäumung der Hauptsacheklageerhebung _____	227
dd)	Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände _____	230
j)	Abschlußerklärung und Abschlußschreiben _____	232
aa)	Abschlußerklärung _____	232
bb)	Abschlußschreiben _____	233
k)	Unterlassungserklärung statt Abschlußerklärung _____	235
l)	Hemmung der Verjährung _____	236
3.	Dinglicher Arrest in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Verletzers zur vorläufigen Sicherung der Kostenerstattungsansprüche _____	237
4.	Hauptsacheklage _____	239
a)	Zuständigkeit _____	239
b)	Inhalt _____	240
aa)	Unterlassung _____	240
bb)	Auskunft _____	240
cc)	Vernichtung _____	240
dd)	Schadensersatz und ungerechtfertigte Bereicherung _____	242
	(1) Schadensersatzfeststellungsklage _____	243
	(2) Zahlungsklage _____	244
ee)	Urteilsveröffentlichung _____	244
c)	Vollstreckung _____	245
aa)	Titel auf Unterlassung _____	245
bb)	Titel auf Auskunft _____	247
	(1) Abgrenzung vertretbare Handlung – unvertretbare Handlung _____	247

	(2) Verfahren _____	248
cc)	Titel auf Vernichtung _____	249
	(1) Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung _____	249
	(2) Vernichtung durch den Verletzer _____	250
	(3) Einwilligung in die Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung oder in die Vernichtung _____	251
dd)	Titel auf Schadensersatz und Bereicherung _____	251
ee)	Titel auf Urteilsveröffentlichung _____	251
5.	Vorgehen im Wiederholungsfall (Neuverstoß) _____	252
a)	Vorliegen einer Unterlassungserklärung _____	252
aa)	Verwirkung der Vertragsstrafe _____	252
bb)	Erhöhung des Vertragsstrafeversprechens _____	254
cc)	Einstweilige Verfügung und/oder Klage _____	254
b)	Vorliegen eines Titels _____	255
aa)	Ordnungsgeld, Ordnungsmittel _____	255
bb)	Erneute einstweilige Verfügung und/oder Klage _____	255
6.	Persönliche Haftung des GmbH-Geschäftsführers _____	256
a)	Ansprüche im Gesellschaftsrecht _____	256
b)	Ansprüche außerhalb des Gesellschaftsrechts _____	257
aa)	Haftung für eigenes aktives Tun _____	258
bb)	Haftung für Unterlassen _____	258
	(1) Organisationshaftung kraft Gesetzes _____	258
	(2) Garantenstellung aufgrund von Organisati- onsverpflichtung _____	259
7.	Sonderproblem: Die Beweislastverteilung bei Markenver- letzungen _____	261
a)	Die Grundregel der Beweislastverteilung _____	261
b)	Der markenrechtliche Verletzungstatbestand: Vorliegen einer „Fälschung“? _____	262
c)	Die Beweislastverteilung hinsichtlich einer Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG _____	264
d)	Die Beweislastverteilung hinsichtlich einer Erschöpfung des Markenrechts im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG _____	266
e)	Übertragbarkeit der gefundenen Erkenntnisse auf das einstweilige Verfügungsverfahren _____	269
IV.	Grenzbeschlagnahmeverfahren _____	270
1.	Rechtsgrundlage des Grenzbeschlagnahmeverfahrens _____	271
2.	Grenzbeschlagnahme und Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung _____	272
a)	Antrag _____	272



b)	Gegenstand der Grenzbeschlagnahme und der Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung _____	274
c)	Offensichtlichkeit bzw. Verdacht der Kennzeichenverletzung _____	275
d)	Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr _____	276
e)	Waren zum persönlichen Bedarf _____	278
3.	Unterrichtung von der Beschlagnahme und Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung, Auskunftsanspruch und Besichtigungsrecht _____	279
4.	Verfahren nach durchgeführter Grenzbeschlagnahme und Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung _____	280
a)	Grenzbeschlagnahme _____	280
b)	Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung _____	283
5.	Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme und Aussetzung der Überlassung bzw. Zurückhaltung _____	288
F.	Zusammenfassung _____	289
I.	Markenrechtliche Ansprüche _____	289
II.	Strafverfahren _____	290
III.	Zivilverfahren _____	291
IV.	Grenzbeschlagnahmeverfahren _____	293
V.	Schwächen des gesetzlichen Instrumentariums _____	294
1.	Geschäftlicher Verkehr _____	294
2.	Durchfuhr _____	295
3.	Auskunft _____	295
4.	Vernichtung _____	296
5.	Schadensersatz _____	296
6.	Strafverfahren _____	297
7.	Grenzbeschlagnahmeverfahren _____	297