

Folgeansprüche bei Verletzung einer Unionsmarke und ihre
zwangsweise Durchsetzung - eine rechtsvergleichende
Untersuchung zu der Rechtslage in Deutschland, Frankreich,
England und Polen

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Würde eines
doctor iuris
der Juristischen Fakultät
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vorgelegt von

Marta Nowakowski
aus Danzig

2019

Erstberichterstatter: Prof. Dr. Eva-Maria Kieninger

Zweitberichterstatter: Prof. Dr. Inge Scherer

Tag der mündlichen Prüfung: 1. April 2019

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis.....	XI
A. Gegenstand der Untersuchung	1
B. Gang der Untersuchung	2
Kapitel 1: Zuständiges Gericht und anwendbares Recht bei Verletzung einer Unionsmarke	5
§ 1 Zuständiges Gericht bei Verletzung einer Unionsmarke	5
A. Unionsmarkengerichte, Art. 123 UMV.....	5
B. Beklagtengerichtsstand, Art. 125 Abs. 1 UMV	5
I. Wohnsitz	5
II. Niederlassung.....	6
1. Relevanz der konkreten Definition des Niederlassungsbegriffs	7
2. Definitionen des Niederlassungsbegriffs - Auslegungsmöglichkeiten von Art. 125 Abs. 1 UMV	8
a) Rechtsprechung des EuGH zu Art. 7 Nr. 5 EuGVVO	8
b) Rechtsprechung des EuGH zur Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) ...	9
c) Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zu Art. 82 Abs. 1 GGV.....	10
d) Rechtsprechung des EuGH zu Art. 125 Abs. 1 UMV.....	11
e) Stellungnahme.....	13
C. Klägergerichtsstand, Art. 125 Abs. 2 UMV.....	14
D. Gerichtsstand am Sitz des Amtes, Art. 125 Abs. 3 UMV	16
E. Prorogation und rügelose Einlassung, Art. 125 Abs. 4 UMV.....	16
F. Gerichtsstand der Verletzungshandlung, Art. 125 Abs. 5 UMV	17
I. Relevanz der Definition „Ort der Verletzungshandlung“ im Hinblick auf Handlungs- und Erfolgsort.....	17
II. Auslegung mittels Rückgriff der Rechtsprechung und Definition zu Art. 7 Abs. 2 EuGVVO	18
III. Rechtsprechung des EuGH zu Art. 125 Abs. 5 UMV	18
IV. Rechtsprechung des BGH zu Art. 125 Abs. 5 UMV	19
V. Stellungnahme	22
G. Reichweite der Zuständigkeit des international zuständigen Gerichts, Art. 126 UMV	25
I. Unionsweite Reichweite vs. territorial begrenzte Reichweite des international zuständigen Gerichts.....	25
II. Stellungnahme	25
§ 2 Anwendbares Recht bei Verletzung einer Unionsmarke	29
A. Anwendbares Verfahrensrecht.....	29

B. Anwendbares materielles Recht.....	29
I. Unterlassungsanspruch	30
II. Folgeansprüche bzw. weitere materiell-rechtliche Ansprüche	30
1. Relevanz der Diskussion über die korrekte Verweisungsnorm, Art. 129 Abs. 2 UMV vs. Art. 130 Abs. 2 UMV (ex Art. 101 Abs. 2 UMV vs. ex Art. 102 Abs. 2 UMV)	31
2. Diskussionsstand in Literatur und Rechtsprechung	31
3. Umfang des Verweises von Art. 129 Abs. 2 UMV und Art. 130 Abs. 2 UMV – Anwendbarkeit des jeweiligen internationalen Privatrechts (Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO).....	34
4. Diskussion bei Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO: sog. Mosaikansatz vs. sog. Einheitsansatz.....	35
5. Stellungnahme.....	37

Kapitel 2: Folgeansprüche nach deutschem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung**39**

§ 1 Ansprüche	39
A. Anspruch auf Auskunft	39
I. Rechtsgrundlage.....	39
II. Anspruchsinhalt	39
1. Anspruch gegen Verletzer.....	39
2. Anspruch gegen Dritte	39
3. Umfang des Auskunftsanspruchs.....	40
4. Unverhältnismäßigkeit	41
B. Anspruch auf Schadensersatz.....	41
I. Rechtsgrundlage.....	41
II. Anspruchsinhalt	41
1. Verschuldenserfordernis	42
2. Anspruchsgegner.....	42
3. Drei Arten der Schadensberechnung.....	42
a) Entgangener Gewinn.....	43
b) Herausgabe des Verletzergewinns	43
c) Lizenzanalogie	44
d) Anwendung der Berechnungsmethode in der Praxis	45
4. Marktverwirrungsschaden.....	46
C. Anspruch auf Vernichtung	47
I. Rechtsgrundlage.....	47
II. Anspruchsinhalt	47
1. Kennzeichenverletzung ohne Verschuldenserfordernis	47
2. Widerrechtlich gekennzeichnete Ware.....	47
3. Materialien und Geräte.....	48
a) Definition	48
b) Vorwiegend zur Kennzeichnung der Ware gedient	48
c) Besitz- und Eigentumsverhältnisse	49
d) Umfang der Vernichtung.....	49
aa) Art der Vernichtung.....	49
bb) Vornahme der Vernichtung	50
e) Unverhältnismäßigkeit – mögliche mildere Mittel gegenüber der Vernichtung	51

D. Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen	53
I. Rechtsgrundlage.....	53
II. Anspruchsinhalt	53
1. Kennzeichenverletzung ohne Verschuldenserfordernis	53
2. Widerrechtlich gekennzeichnete Ware	53
3. Anspruchsgegner und Eigentums- und Besitzverhältnisse an den Waren	53
4. Reichweite des Rückrufs.....	54
5. Reichweite des endgültigen Entfernen aus den Vertriebswegen.....	54
6. Unverhältnismäßigkeit	55
III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis.....	55
E. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung.....	56
I. Rechtsgrundlage.....	56
II. Anspruchsinhalt	56
1. Allgemeines zur Urteilsveröffentlichung/Entstehungsgeschichte des Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung	56
2. Anspruchsvoraussetzungen	57
a) Anspruchsberechtigte Person	57
b) Voraussetzungen hinsichtlich des Wesens der Gerichtsentscheidung und der Art des Verfahrens	59
3. Berechtigtes Interesse für die Urteilsveröffentlichung	60
a) Allgemeine Überlegungen hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals des berechtigten Interesses	60
b) Fallgruppen bzw. Indikatoren für das Vorliegen von berechtigtem Interesse	61
c) Entscheidungspraxis der Gerichte hinsichtlich des Vorliegens des berechtigten Interesses	62
d) Entscheidungspraxis der Gerichte hinsichtlich des Nichtvorliegens des berechtigten Interesses	63
e) Stellungnahme.....	64
4. Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung.....	65
a) Art des Mediums und Entscheidungspraxis der Gerichte	65
b) Stellungnahme.....	66
c) Art und Umfang der Veröffentlichung und Entscheidungspraxis der Gerichte	68
5. Zeitlich befristete Geltendmachung und Kosten.....	68
III. Zusammenfassung	68
§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung.....	70
A. Vollstreckung von Unterlassungsgeboten.....	70
I. Rechtsgrundlage.....	70
II. Voraussetzungen der Vollstreckung	70
III. Festsetzung der Ordnungsmittel	71
1. Ordnungsgeld	71
2. Ordnungshaft.....	72
3. Ersatzhaft.....	72
IV. Vollstreckung von Amts wegen.....	72
B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen	73
I. Rechtsgrundlage.....	73
II. Voraussetzung der Vollstreckung.....	73
III. Festsetzung der Zwangsmittel	74
1. Zwangsgeld	74
2. Zwangshaft.....	74

3. Ersatzhaft.....	74
IV. Beitreibung der Zwangsmittel nur auf Antrag des Gläubigers	75
C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen	75
I. Rechtsgrundlage.....	75
II. Voraussetzungen der Vollstreckung	75
III. Ermächtigung zur Ersatzvornahme und Kosten	75

Kapitel 3: Folgeansprüche nach französischem Recht und ihre zwangsweise

Durchsetzung.....76

§ 1 Ansprüche	76
A. Anspruch auf Auskunft („ <i>droit d' information</i> “).....	76
I. Rechtsgrundlage.....	76
II. Anspruchsinhalt	76
1. Anspruch gegen den Verletzer	76
2. Anspruch gegen Dritte	77
3. Erfordernis der Feststellung einer Verletzungshandlung	78
4. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis	79
B. Anspruch auf Schadensersatz („ <i>les dommages- intérêts</i> “).....	80
I. Rechtsgrundlage.....	80
II. Anspruchsinhalt	80
III. Zwei Berechnungsmethoden für Schadensersatz	81
1. Ersatz der erlittenen Vermögenseinbußen gemäß Art. L 716-14 Abs. 1 CPI	81
a) Anspruchsinhalt.....	81
b) Anwendung der Norm in der Rechtspraxis	83
2. Pauschaler Schadensersatz gemäß Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI.....	84
a) Anspruchsinhalt.....	84
b) Anwendung der Norm in der Rechtspraxis	85
C. Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen, endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung oder Überlassung an den Markeninhaber („ <i>droit à rappeler des circuits commerciaux, écartér définitivement de ces circuits, détruire ou confisquer au profit de la partie lésée</i> “).....	86
I. Rechtsgrundlage.....	86
II. Vom Anspruch umfasste Objekte	87
III. Rückruf oder endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen („ <i>rappelés des circuits commerciaux ou écartés définitivement de ces circuits</i> “).....	87
IV. Vernichtung („ <i>destruction</i> “)	88
1. Entscheidungen zur Vernichtung vor dem Gerichtsvollzieher/zu Protokoll des Gerichtsvollziehers.....	88
2. Vernichtung durch den Gerichtsvollzieher	89
3. Vernichtung durch den Markeninhaber	90
4. Keine Zuerkennung des Vernichtungsanspruchs durch die Gerichte trotz Vorliegen der Voraussetzungen	90
5. Beschlagnahme der Ware.....	90
V. Überlassung der Ware, Materialien und Geräte an den Markeninhaber („ <i>confisqués au profit de la partie lésée</i> “).....	91
VI. Konkurrenz der Ansprüche.....	91
D. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („ <i>publication du jugement</i> “)	91
I. Rechtsgrundlage.....	91
II. Anspruchsinhalt	91

III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis.....	92
1. Antragsfassung der Markeninhaber hinsichtlich der Art des Mediums.....	92
2. Entscheidungspraxis der Gerichte.....	92
a) Entscheidungspraxis: Veröffentlichung im Internet und in Printmedien.....	93
b) Entscheidungspraxis Anforderungen an Veröffentlichung in Printmedien.....	94
c) Abgelehnte Veröffentlichungsanträge.....	95
3. Stellungnahme.....	96
§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung.....	96
A. Allgemeines zu den möglichen Vollstreckungsmaßnahmen.....	96
B. Allgemeines zur „ <i>astreinte</i> “.....	97
I. Die zwei Arten der „ <i>astreinte</i> “: provisorische („ <i>provisoire</i> “) und definitive („ <i>définitive</i> “) „ <i>astreinte</i> “.....	98
II. Unterlassungsgebot und „ <i>astreinte</i> “.....	100
1. Beispiele aus der Rechtspraxis für die Verhängung einer „ <i>astreinte</i> “ pro Zu widerhandlung.....	100
2. Beispiele aus der Rechtspraxis für die Verhängung einer „ <i>astreinte</i> “ pro Tag der Nichtbefolgung.....	101
3. Tag, ab dem Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots für die Verhängung der „ <i>astreinte</i> “ relevant ist.....	101
III. Vollstreckung der Folgeansprüche mittels einer „ <i>astreinte</i> “.....	102
1. Anspruch auf Auskunft und „ <i>astreinte</i> “.....	102
2. Anspruch auf Rückruf und Vernichtung und „ <i>astreinte</i> “.....	102
3. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung und „ <i>astreinte</i> “.....	103
IV. Liquidation der „ <i>astreinte</i> “.....	103
1. Allgemeines zur „ <i>liquidation</i> “.....	103
2. Zuständiges Gericht für „ <i>liquidation</i> “.....	103
3. Feststellung der Zu widerhandlung gegen das gerichtliche Gebot.....	104
4. Höhe der „ <i>astreinte</i> “ nach „ <i>liquidation</i> “.....	105
5. Gläubiger als Zahlungsempfänger der „ <i>astreinte</i> “.....	106

Kapitel 4: Folgeansprüche nach englischem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung107

§ 1 Ansprüche.....	107
A. Anspruch auf Auskunft („ <i>order for the disclosure of information about infringing activity</i> “).....	107
I. Rechtsgrundlage.....	107
II. Anspruchsinhalt.....	108
B. Anspruch auf Schadensersatz oder Herausgabe des Verletzergewinns („ <i>damages or accounts of profit</i> “).....	108
I. Rechtsgrundlage.....	108
II. Anspruchsinhalt damages.....	108
1. Schadensberechnung nach entgangenem Gewinn.....	109
2. Schadensberechnung nach tatsächlich entrichteten Lizenzsätzen.....	109
3. Schadensberechnung nach fiktivem Lizenzsatz.....	110
4. Zusätzliche Schadensposten.....	110
5. Rechtsanwendung in der Praxis.....	110
III. Herausgabe des Verletzergewinns („ <i>accounts of profit</i> “)......	111
IV. Verhältnis der Ansprüche „ <i>damages</i> “ vs „ <i>accounts of profit</i> “.....	111
V. Offenlegung der Informationen des Verletzers für Gewinnermittlung.....	112

C. Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens auf der mit ihm versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen („ <i>erasure, removal or obliteration of the offending sign</i> “)	113
I. Rechtsgrundlage	113
II. Anspruchsinhalt	113
1. Definition „ <i>infringing goods, material or articles</i> “ im Sinne des TMA	113
a) Definition „ <i>infringing goods</i> “	113
b) Definition „ <i>infringing material</i> “	113
c) Definition „ <i>infringing articles</i> “	114
2. Tatbestandsmerkmal „ <i>in his possession, custody or control</i> “	115
3. Löschen, Entfernen oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens	115
4. Subsidiär: Vornahme der Löschung, Entfernung oder des unleserlich machen des Zeichens durch Dritte	115
D. Anspruch auf Vernichtung („ <i>destruction of infringing goods, materials or articles</i> “)	116
I. Rechtsgrundlage	116
II. Anspruchsinhalt	116
1. Auslegung Tatbestandsmerkmale	116
2. Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des Zeichens nicht erfolgt oder berechnigte Annahme des Gerichts, dass diesbezügliche Anordnung nicht befolgt wird	116
3. Vornahme der Vernichtung	117
4. Sicherstellung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen zum Zwecke der Vernichtung	117
E. Anspruch auf Auslieferung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen („ <i>order for delivery up of infringing goods, material or articles</i> “)	118
I. Rechtsgrundlage	118
II. Anspruchsinhalt	118
1. Auslegung Tatbestandsmerkmale	118
2. Einziehung zum Zwecke der Vernichtung	118
3. Zeitlich befristete Geltendmachung des Anspruchs	119
4. Erwägungen bei Ausspruch der Vernichtung/Alternativen zur Vernichtung	120
F. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („ <i>publicity order</i> “)	120
I. Rechtsgrundlage	120
II. Anspruchsinhalt und Anwendung in der Rechtspraxis	120
1. Urteilsveröffentlichung zu Gunsten des Klägers	121
2. Urteilsveröffentlichung zu Gunsten des Beklagten	121
3. Art und Weise der Urteilsveröffentlichung	122
§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung	123
A. Allgemeines zu den möglichen Vollstreckungsmaßnahmen	123
B. Allgemeines zum „ <i>contempt of court</i> “	124
1. Zwei Arten des „ <i>contempt of court</i> “: „ <i>civil contempt</i> “ und „ <i>criminal contempt</i> “	124
2. Voraussetzungen für die Beantragung eines „ <i>order for committal</i> “	125
a) Gerichtliche Anordnung mit „ <i>penal notice</i> “ und Nachweis der Zustellung	125
b) Frist für die Vornahme der Handlung bzw. des Unterlassungsgebots	126
c) Nachweis der Zuwiderhandlung/Nichtbefolgung	126
3. Antragsbefugnis/Zuständiges Gericht/ Weitere Verfahrensschritte	127
4. Inhalt des „ <i>contempt of court</i> “	128

a) Geldbuße („fine“)	128
b) Haftstrafe („committal“)	128
c) Zwangsverwaltung der Vermögenswerte („writ of sequestration“)	128
d) Wahl der Zwangsmaßnahme	129
5. Abwendungsmöglichkeiten der committal order: Aussetzung (sog. suspension) bzw. Gnade („purging“)	129
6. Anwendung der Zwangsmaßnahmen in der Rechtspraxis	130

Kapitel 5: Folgeansprüche nach polnischem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung132

§ 1 Ansprüche	132
A. Anspruch auf Auskunft („ <i>udzielenia informacji</i> “)	132
I. Rechtsgrundlage	132
II. Anspruchsinhalt	132
1. Erforderlichkeit der Auskunftserteilung/hohe Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung	132
2. Umfang des Anspruchs	133
3. Anspruch gegen Dritte	133
B. Anspruch auf Herausgabe der durch die Markenverletzung erlangten Vorteile/Schadensersatz („ <i>wyदानie bezpodstawnie uzyskanych korzyści/naprawienia wyrządzonej szkody</i> “)	134
I. Rechtsgrundlage	134
II. Anspruchsinhalt Herausgabe der durch die Markenverletzung erlangten Vorteile („ <i>wyदानie bezpodstawnie uzyskanych korzyści</i> “)	134
III. Anspruchsinhalt Schadensersatz („ <i>naprawienia wyrządzonej szkody</i> “)	135
1. Schadensberechnung nach den allgemein geltenden Grundsätzen (gemäß den „ <i>zasadach ogólnych</i> “)	135
2. Schadensberechnung nach Lizenzgebühren („ <i>opłacie licencyjnej</i> “)	136
3. Schadensschätzung durch das Gericht	137
4. Verhältnis der Ansprüche auf Herausgabe der ungerechtfertigt erlangten Vorteile und auf Schadensersatz	137
5. Rechtsanwendung in der Praxis	137
C. Anspruch auf Rückruf oder Vernichtung der widerrechtlich hergestellten bzw. gekennzeichneten Ware sowie der Materialien und Geräte, die für ihre Herstellung verwendet worden sind („ <i>wycofanie z obrotu lub zniszczenie</i> “)	138
I. Rechtsgrundlage	138
II. Anspruchsinhalt	138
1. Rückruf oder Vernichtung	138
2. Entfernung des Zeichens als mildere Maßnahme	138
3. Alternativ: Entschädigung in Geld	139
4. Eigentumsverhältnisse an der Ware, den Materialien und Kennzeichnungsgerätschaften	139
5. Genaue Bezeichnung der vom Anspruch betreffenden Objekte	139
III. Anwendung der Norm in Rechtspraxis, insbesondere zum Verhältnis der Ansprüche zueinander	140
IV. Stellungnahme	143
D. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („ <i>podanie orzeczenia lub informacji o orzeczeniu do publicznej wiadomości</i> “)	144
I. Rechtsgrundlage	144

II. Anspruchsinhalt	144
III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis.....	144
1. Entscheidungspraxis zu Art des Mediums, Dauer und Platzierung der Veröffentlichung	145
2. Entscheidungspraxis hinsichtlich der Veröffentlichung Printmedien vs Internet	146
3. Entscheidungspraxis zu den Vorgaben der Schriftgröße bei der Veröffentlichung	147
4. Inhalt des vom Gericht bestimmten zu veröffentlichenden Textes.....	147
IV. Stellungnahme	148
§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung.....	149
A. Vollstreckung von Unterlassungsgebot.....	149
I. Rechtsgrundlage.....	149
II. Allgemeines zu Art. 1051 KPC	149
III. Voraussetzungen für den Erlass einer Zwangsmaßnahme	150
IV. Mögliche Zwangsmaßnahmen.....	150
1. Geldbuße („grzywna“)	150
2. Haft („areszt“)	151
3. Eine an den Gläubiger zu zahlende Geldsumme („zapłata na rzecz wierzyciela“)	151
V. Einstellung der Verfolgung der Zwangsmaßnahmen	152
VI. Anwendung der Zwangsmaßnahmen in der Rechtspraxis.....	152
B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen („egzekucja czynności niezastępowalnych“).....	152
I. Rechtsgrundlage.....	152
II. Allgemeines zu Art. 1050 KPC	153
III. Voraussetzungen für den Erlass einer Zwangsmaßnahme	153
IV. Mögliche Zwangsmaßnahmen.....	154
V. Einstellung der Verfolgung der verhängten Zwangsmaßnahme.....	154
C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen („egzekucja czynności zastępowalnych“)	154
I. Rechtsgrundlage.....	154
II. Allgemeines zu Art. 1049 KPC	155
III. Anordnung der Befugnis zur Ersatzvornahme durch das Vollstreckungsgericht	155
Kapitel 6: Vergleich der Folgeansprüche und ihrer zwangsweisen Durchsetzung in Deutschland, Frankreich, England und Polen/ ausgewählte Probleme bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Unterlassungs- und Folgeansprüchen156	
§ 1 Ansprüche	156
A. Anspruch auf Auskunft	156
I. Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg	156
II. Anspruch gegenüber Dritten.....	156
III. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	156
B. Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns/ Schadensersatz	157
I. Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns	157
1. Rechtsvergleich	157
2. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	158
II. Anspruch auf Schadensersatz	159
1. Verschuldenserfordernis	159

2. Lizenzanalogie	159
3. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	160
4. Entgangener Gewinn	161
C. Anspruch auf Vernichtung	162
I. Vernichtungsobjekte	162
1. rechtswidrig gekennzeichnete Ware	162
2. Materialien und Geräte	163
II. Person, die die Vernichtung durchzuführen hat	164
III. Mögliche mildere Maßnahmen	164
IV. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	165
D. Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen	166
I. Vorliegen des Anspruchs auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen	166
II. Überlassung bzw. Auslieferung der Ware, Materialien und Geräte an den Markeninhaber (confisqués au profit de la partie lésée bzw. delivery up)	166
III. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	167
E. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung	167
I. Unterschiedliche Häufigkeit der Anordnung der Urteilsveröffentlichung in der Praxis	168
II. Antragstellende Partei	168
III. Besonderes Interesse für Veröffentlichung	169
IV. Art des Mediums für die Veröffentlichung	170
1. Veröffentlichung in Printmedien und Vorgaben für Veröffentlichung	170
2. Veröffentlichung in Onlinemedien und Vorgaben für Veröffentlichung	171
3. Inhalt der Veröffentlichung	172
4. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie	172
§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung	173
A. Vollstreckung von Unterlassungsgebot	173
B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen	174
C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen	175
§ 3 Ausgewählte Probleme bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Unterlassungs- und Folgeansprüchen	175
A. Kurze Darstellung der Problematik	175
B. Grundsatz: <i>Chronopost</i> -Urteil des EuGH und Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO	176
I. Chronopost-Urteil vom EuGH	176
II. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO	176
C. Folgeprobleme bei der Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO	177
I. Bestimmung der international zuständigen Organe für die Anpassung nach Art. 54 EuGVVO	177
II. Funktionelle Zuständigkeit bei der Vollstreckung eines ausländischen Titels in Deutschland	178
1. Rechtslage	178
2. Stellungnahme	180
III. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO nur bei endgültig festgesetztem Zwangsgeld gemäß Art. 55 EuGVVO möglich	180
IV. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO bei unterschiedlichen Empfängern des Zwangsgeldes	181

C. Ergebnisse der Untersuchung/ Praxisrelevante Überlegungen aufgrund der gefundenen Ergebnisse	183
Literaturverzeichnis	CLXXXVIII

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
Abs.	Absatz
AC	Appeal Cases
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
AG	Amtsgericht
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
A/S	Aktieselskab
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BeckOK	Beck'scher Online-Kommentar
BeckRS	Beck Online Rechtsprechung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BT-Drucks.	Bundestag Drucksache
Bull. Civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Chambres civiles
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CA	Cour d'appel
CC	Code Civil
Ch	Chancery Division
Civ	Civil
Co	Company
CPCEx	Code des procédures civiles d'exécution
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CPR	Civil Procedure Rules
Dalloz proc. Civ	Dalloz procedure civile
DesignG	Designgesetz
DurchsetzungsG	Durchsetzungsgesetz
d.h.	das heißt
EG	Europäische Gemeinschaft
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EPGÜ	Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht
Erwg.	Erwägungsgrund
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGVO	Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-I-VO)

EuGVÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVVO	Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-VO)
EuIPR	Europäisches Internationales Privatrecht
EuZPR	Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht
EWCA Civ.	England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions
EWHC	High Court of England and Wales
ff.	fortfolgende
FS	Festschrift
FSR	Fleet Street reports
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GMVO	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GPR	Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungsreport
GRUR-RS	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungssammlung
GVGA	Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Inc.	Incorporation
Iprax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
JBeitrO	Justizbeitragsordnung
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
KG	Kammergericht
k.p.c.	kodeks postępowania cywilnego
KPC	Kodeks postępowania cywilnego
LG	Landgericht
lit.	litera
Ltd	Limited
MAH	Münchener Anwaltshandbuch
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht
MüKo	Münchener Kommentar
mwN	mit weiteren Nachweisen
n.F.	neue Fassung
No	number
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
p.	page
PatG	Patentgesetz
pp.	pages
pt	PostScript -Punkt

PD	Practice Direction
PIBD	Bulletin documentaire de la propriété industrielle
plc	public limited company
PLC	Practical Law Company
PWP	prawo własności przemysłowej
QB	Queen's Bench
QC	Queen's Counsel
Rn.	Randnummer
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
RPfLG	Rechtspflegergesetz
RTD Com	Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
s.	siehe
S.	Seite
SA	Societa Anonima
SARL	Société à responsabilité limitée
SI	statutory instrument
TMA	Trade Marks Act 1994
UK	United Kingdom
UMV	Unionsmarkenverordnung
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v	versus
v.	vom
VDRgEG	Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vol.	Volume
WLR	Weekly Law Report
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
z.B.	zum Beispiel
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZR	Zivilrechtsurteil
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

A. Gegenstand der Untersuchung

Bei Verletzung einer Unionsmarke normiert die Unionsmarkenverordnung¹ (nachfolgend „UMV“) lediglich den Unterlassungsanspruch einheitlich. Für die Folgeansprüche ist das jeweilige nationale Recht anzuwenden. Die Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums² (nachfolgend „Durchsetzungsrichtlinie“) hat unter anderem Mindestvorschriften hinsichtlich der Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz, Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Urteilsveröffentlichung getroffen. In der Umsetzung der Vorgaben insbesondere unter Berücksichtigung der fakultativen Möglichkeiten waren die Mitgliedsstaaten frei. Es stellt sich daher die Frage, wie die jeweiligen nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten lauten, insbesondere ob lediglich die Mindestvoraussetzungen umgesetzt worden sind, darüber hinausgehende Regelungen getroffen oder gegebenenfalls auch alternative Regelungen eingeführt wurden, sofern die Durchsetzungsrichtlinie diesen Spielraum vorsieht. An die Darstellung der gesetzlichen Normen schließt sich die Frage an, wie die jeweiligen nationalen Gerichte die entsprechenden nationalen Regelungen anwenden. Gibt es Unterschiede bei der gerichtlichen Auslegung trotz eines identischen Wortlautes einer Norm in mehreren Mitgliedstaaten? Wie bestimmen die Gerichte konkrete Maßnahmen, sofern das Gesetz nur das „ob“ einer Maßnahme vorschreibt, wie zum Beispiel beim Urteilsveröffentlichungsanspruch, aber nicht hinsichtlich des „wie“. Darüber hinaus stellt sich die Frage der zwangsweisen Durchsetzung der jeweiligen gerichtlichen Anordnung. Wie erfolgt die zwangsweise Durchsetzung des Auskunftsanspruchs in den Mitgliedstaaten. Gibt es *ähnliche* Mechanismen und welche Fragen und Probleme treten auf, wenn die Durchsetzung über die Staatsgrenzen hinaus erfolgen soll, es sich also um eine grenzüberschreitende Vollstreckung handelt?

Die nachfolgende Untersuchung hat die Ansprüche zum Gegenstand, die in der Praxis bei Verletzung einer Unionsmarke am wichtigsten sind. Sie beziehen sich insbesondere auf die Frage der Herkunft des mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen

¹ Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2009 (Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 341 v. 24.12.2015) wurde zum 30.09.2017 aufgehoben durch Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke. Hierdurch kommt es zur Neunummerierung von zahlreichen Artikeln, die in dieser Arbeit genannt werden, ohne dass es eine inhaltliche Änderung dieser Artikel gegeben hat, so zB. Insbesondere Artt. 94 ff UMV.

² Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 157 v. 30.04.2004).

Gegenstandes, also den Auskunftsanspruch, dem Anspruch auf finanzielle Entschädigung für den beim Rechtsinhaber entstandenen Schaden (den Schadensersatzanspruch), dem Anliegen, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Produkte vom Markt zu nehmen, d.h. den Anspruch auf Rückruf bzw. endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, die endgültige Zerstörung der rechtsverletzenden Gegenstände, also den Vernichtungsanspruch, sowie die Möglichkeit, die Öffentlichkeit von dem rechtsverletzenden Tun der Gegenseite zu informieren, nämlich dem Anspruch auf Urteilsveröffentlichung.

Die Arbeit untersucht die Rechtslage in vier verschiedenen Staaten der Europäischen Union, nämlich Deutschland, Frankreich, England³ und Polen. Diese Auswahl ermöglicht zum einen den Vergleich von Rechtsordnungen in für die Europäische Union wichtigen und wirtschaftlich wertvollen Ländern mit Deutschland, Frankreich und England. Zum anderen ist die Untersuchung der Rechtslage in Polen als ein unmittelbar an Deutschland angrenzendes Land von Bedeutung, da aufgrund der geografischen räumlichen Nähe rechtsverletzende Produkte leichter über die Grenzen gebracht und zu Rechtsverletzungen in zwei Mitgliedstaaten führen können. Darüber hinaus erlaubt die vorliegende Länderauswahl einen Einblick in die Rechtsordnung von Staaten, die von kodifizierten Gesetzen geprägt sind (Deutschland, Frankreich, Polen), sowie ihre Rechtsfindung maßgeblich auf richterliche Urteile stützen, d.h. *common-law* geprägt sind (England).

B. Gang der Untersuchung

Die Arbeit folgt den Überlegungen, die bei einer Rechtsverletzung jeglicher Art anzustellen sind, sofern eine gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche in Betracht gezogen wird. Die Arbeit untersucht zunächst, welches Gericht bei Verletzung einer Unionsmarke zuständig ist und stellt die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte sowie ihr Verhältnis zueinander dar. Daran anschließend wird die Frage nach dem anwendbaren Recht untersucht, d.h. die Frage nach dem anwendbaren Prozessrecht als

³ Die Rechtslage bezieht sich nachfolgend auf England und nicht auf alle Teilrechtsordnungen des Vereinigten Königreichs.

auch die Frage nach dem anwendbaren materiellen Recht. Berücksichtigt werden insbesondere die Auswirkungen einer grenzüberschreitenden Rechtsverletzung.

Im weiteren Teil der Arbeit stellt die Verfasserin die materiell-rechtlichen Ansprüche anhand von Länderberichten dar, beginnend mit der Rechtslage in Deutschland. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Rechtslage in Frankreich, England und Polen. Bei den zu untersuchenden Ansprüchen wird zunächst der Unterlassungsanspruch untersucht. Da dieser Anspruch in der Durchsetzungsverordnung geregelt ist, wird er den Länderberichten vorangestellt. Sodann erfolgt eine Untersuchung der Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz, Rückruf bzw. endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung. Sofern es in einem der in dieser Arbeit relevanten Mitgliedstaaten darüberhinausgehende Regelungen für weitere Abhilfemaßnahmen gibt, so werden auch diese dargestellt. Die Untersuchung der Ansprüche umfasst die Wiedergabe der Rechtsprechung, um die tatsächliche durch die Gerichte gelebte Praxis aufzuzeigen.

Im weiteren Teil geht die Arbeit auf die zwangsweise Durchsetzung von gerichtlichen Anordnungen ein. Dabei wird schwerpunktmäßig auf die zwangsweise Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, des Auskunftsanspruchs, des Rückrufs- und Vernichtungsanspruchs sowie des Anspruchs auf Veröffentlichung des Urteils untersucht. Die Arbeit lässt dabei bewusst die Untersuchung von abgrenzbaren Teilen aus, wie der Durchsetzung von Geldforderungen oder generell dem Erkenntnisverfahren, da dies zum einen den Rahmen der Arbeit sprengen würde und zum anderen den Fokus der Arbeit verlegen könnte.

Zentral sind die rechtsvergleichenden Ausführungen. Die Länderberichte und die rechtsvergleichende Analyse arbeiten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der nationalen Ausgestaltungen heraus und erläutern die Konsequenzen für die Durchsetzung von Folgeansprüchen. Im Anschluss geht die Verfasserin den Fragen und Problemen nach, die sich bei einer grenzüberschreitenden Vollstreckung stellen können.

Der letzte Teil der Arbeit baut auf den rechtsvergleichenden Untersuchungen auf und stellt strategische Überlegungen an, die anhand der Kenntnis der Rechtslage in den vier Mitgliedstaaten möglich sind. Dabei wird die Perspektive des Rechtsinhabers unter

Zugrundelegung einer grenzüberschreitenden Rechtsverletzung angenommen. Die Verfasserin geht der Frage nach, welchen Nutzen der Rechtsinhaber ziehen kann, um seine Ansprüche bestmöglichst durchzusetzen, wohl wissend, dass es in den vier Mitgliedstaaten neben möglichen identischen Regelungen auch Unterschiede geben kann. Wie wirken sich diese nationalen Unterschiede auf die Durchsetzung der Rechte aus? Kann der Rechtsinhaber in Kenntnis der nationalen materiellen Rechtslage strategische Entscheidungen treffen? Welche Rolle spielt dabei die Wahl des Gerichtsstandes, vorausgesetzt, dem Rechtsinhaber steht eine Wahlmöglichkeit zu? Kann der Rechtsinhaber bewusst den Gerichtsstand von einem Mitgliedstaats auswählen, in Kenntnis dessen, dass das Prozess- und materielle Recht in diesem Mitgliedstaat eine für ihn gute Option und ihm Vorteile bringt, um sein Ziel zu erreichen, sei es zum Beispiel für die Anordnung der Höhe von Schadensersatzzahlungen oder der gerichtlichen Rechtspraxis hinsichtlich der Veröffentlichung von Urteilen, um so möglicherweise eine große Anzahl von Menschen in der Öffentlichkeit über die Rechtsverletzung in Kenntnis zu setzen? Diesen Fragen geht die Verfasserin nach.

Kapitel 1: Zuständiges Gericht und anwendbares Recht bei Verletzung einer Unionsmarke

§ 1 Zuständiges Gericht bei Verletzung einer Unionsmarke

Art. 125 UMR regelt die internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke⁴. Art. 125 UMR sieht verschiedene Anknüpfungskriterien vor, die hierarchisch aufgebaut sind. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich zunächst nach dem Wohnsitz bzw. der Niederlassung des Beklagten (Art. 125 Abs. 1 UMR). Im Fall des Nichtvorliegens der Voraussetzungen von Art. 125 Abs. 1 UMR ist auf den Wohnsitz bzw. die Niederlassung des Klägers abzustellen (Art. 125 Abs. 2) und wenn auch nach dieser Norm nicht angeknüpft werden kann, so sind die Gerichte des Mitgliedsstaates zuständig, in denen das Amt seinen Sitz hat (Art. 125 Abs. 3 UMR).

A. Unionsmarkengerichte, Art. 123 UMR

Die UMR bestimmt in Art. 123 UMR die internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke und nimmt Bezug auf die entsprechenden Gerichte eines Mitgliedsstaates. Jeder Mitgliedstaat hat für sein Gebiet eine Anzahl an Gerichten erster und zweiter Instanz zu benennen, die für die entsprechenden Streitigkeiten nach der UMR zuständig sind. Diese Gerichte tragen dann gemäß Art. 123 Abs. 1 UMR den Namen „Unionsmarkengericht“⁵.

B. Beklagtengerichtsstand, Art. 125 Abs. 1 UMR

Gemäß Art. 125 Abs. 1 UMR sind die Gerichte des Mitgliedsstaates zuständig, in denen der Beklagte seinen Wohnsitz hat und in Ermangelung eines Wohnsitzes eine Niederlassung.

I. Wohnsitz

Die UMR trifft keine Bestimmungen bezüglich der Definition des Wohnsitzes einer Partei. Gemäß Art. 125 Abs. 1 UMR sind bei fehlender Regelung in der UMR die

⁴ Art. 125 UMR regelt ausweislich seines Wortlauts die internationale Zuständigkeit für alle in Art. 124 UMR genannten Verfahren, zu denen gemäß lit. a auch die Verletzung einer Unionsmarke gehört.

⁵ In Deutschland zum Beispiel gibt es insgesamt neunzehn Landgerichte als erste Instanz einschließlich ihrer übergeordneter Oberlandesgerichte als zweite Instanz, vgl. *Eisenführ/Overhage*, in: *Eisenführ/Schennen*, UMR, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 95 Rn. 7, sowie Anhang 8 mit der Übersicht zu allen in der Union existierenden Unionsmarkengerichte.

Unionsvorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden. Der Verweis ist als Verweis auf die aktuell geltende Fassung der EuGVVO⁶ zu verstehen⁷.

Für die Bestimmung des Wohnsitzes wendet das Gericht gemäß Art. 62 Abs. 1 EuGVVO sein eigenes Recht an. Dem Wohnsitz gleichgestellt ist bei juristischen Personen gemäß Art. 63 Abs. 1 lit. a-c EuGVVO ihr satzungsmäßiger Sitz (lit. a), die Hauptverwaltung (lit. b) oder Hauptniederlassung (lit. c)⁸. Der satzungsmäßige Sitz beurteilt sich nach dem Gesellschaftsvertrag. Die Hauptverwaltung befindet sich an dem Ort, an dem die Willensbildung sowie eigentliche unternehmerische Leitung der Gesellschaft erfolgen. Die Hauptniederlassung befindet sich am Ort des tatsächlichen Geschäftsschwerpunktes⁹. Regelmäßig werden die drei alternativ stehenden Anknüpfungspunkte zur Bestimmung des Sitzes der Gesellschaft zusammenfallen¹⁰. Bei sog. Scheinauslandsgesellschaften bzw. Briefkastengesellschaften hat der Kläger die Wahl, an welchem Ort er die Gesellschaft verklagen will.

Der Anknüpfungspunkt an den Wohnsitz bzw. satzungsmäßigen Sitz des Beklagten stellt ein klares und vorhersehbares Kriterium dar, sowohl für den Kläger als auch den Beklagten. Zudem bietet er für den Beklagten die räumliche Nähe zu einer ihm bereits bekannten Rechtsordnung, sei es als natürliche oder juristische Person, da in beiden Fällen zumindest verwaltungsorganisatorischer Aufwand für die Begründung des Wohnsitzes bzw. Sitzes im juristischen Sinne erforderlich ist.

II. Niederlassung

Kann der Wohnsitz des Beklagten bzw. bei juristischen Personen deren Sitz nicht bestimmt werden, so ist gemäß Art. 125 Abs. 2 UMG für diesen Fall bei juristischen Personen auf die Niederlassung des Beklagten abzustellen. Die Niederlassungszuständigkeit setzt voraus, dass keine Sitzzuständigkeit begründet werden kann. Sie ist dann gegeben, wenn eine Gesellschaft ihren Hauptsitz außerhalb

⁶ Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und Rates vom 12.12.2012, (Amtsblatt Nr. L 351 vom 20.12.2012), in Kraft getreten am 10.1.2015.

⁷ Vgl. Art. 80 EuGVVO.

⁸ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMG, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 3.

⁹ Kropholler, in: Kropholler/Hein: Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Aufl. 2011, Brüssel I-VO, Art. 60 Rn. 2.

¹⁰ Gillert, in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht VO (EG) 207/2009 Art. 97 Rn. 6.

der Union und in der Union eine oder mehrere Niederlassungen hat¹¹. Anders als in der EuGVO ist es für die Anwendung der UMW nicht erforderlich, dass der Beklagte zwingend einen Sitz in einem der Mitgliedstaaten hat. Dies geht aus Art. 125 Abs. 3 UMW hervor. Demnach sind nämlich, für den Fall, dass weder der Kläger noch der Beklagte einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten hat, die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dem das Amt seinen Sitz hat.

1. Relevanz der konkreten Definition des Niederlassungsbegriffs

Der Begriff der Niederlassung ist in der UMW nicht definiert. Es stellt sich daher die Frage, wie der Begriff der Niederlassung zu verstehen ist und ob Rückschlüsse aus bereits vorhandenen Definitionen zum Begriff der Niederlassung zulässig sind.

Unstreitig ist, dass der Begriff der Niederlassung autonom auszulegen ist¹². Seine genaue Definition und Reichweite ist jedoch unklar. Insbesondere war lange Zeit unklar, ob auch juristische selbständige Tochterunternehmen eine Niederlassung darstellen können oder ob von diesem Begriff nur unselbständige Tochterunternehmen umfasst sind. Darüber hinaus ist die Frage aufgekommen, ob auch Enkelunternehmen, selbständig oder unselbständig, als Niederlassung des Konzerns im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMW zu betrachten sind.

Die Frage der Definition und Reichweite ist aus mehreren Gründen von besonderer Relevanz. Wird dem Begriff der Niederlassung ein weites Verständnis zu Grunde gelegt, so wird die Eröffnung von Gerichtsständen an den Orten bzw. den Ländern der jeweiligen Tochter- bzw. Enkelunternehmen ermöglicht, was zur Folge die unmittelbare Wirkung aufgrund der Begründung der Gerichtszuständigkeit auf die Konzernmutter hat. Wird der Begriff der Niederlassung eher eng verstanden und führt dies zu einem Verneinen des Vorliegens der Gerichtszuständigkeit nach Art. 125 Abs. 1 UMW, so ist die Prüfung des Vorliegens eines Gerichtsstandes mittels Art. 125 Abs. 2 UMW fortzuführen. Fest steht anhand dieser Betrachtungsweise, dass eine Klärung der Begriffes der Niederlassung erforderlich ist, um sowohl für den Kläger als auch den Beklagten für Rechtssicherheit mittels Vorhersehbarkeit zu sorgen.

¹¹ Gillert, in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht VO (EG) 207/2009 Art. 97 Rn. 7.

¹² Gillert, in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht VO (EG) 207/2009 Art. 97 Rn. 10.

2. Definitionen des Niederlassungsbegriffs - Auslegungsmöglichkeiten von Art. 125 Abs. 1 UMV

Zunächst ist zu untersuchen, ob der Begriff der Niederlassung bereits in einem anderen Zusammenhang definiert wurde und falls ja, ob diese Definition für die Auslegung des Niederlassungsbegriffs in Art. 125 Abs. 1 UMV herangezogen werden kann.

a) Rechtsprechung des EuGH zu Art. 7 Nr. 5 EuGVVO

Der Begriff der Niederlassung findet sich beispielsweise im Art. 7 Nr. 5 EuGVVO, dem besonderen Gerichtsstand der Niederlassung.

Den Begriff der Niederlassung im Sinne des Art. 7 Nr. 5 EuGVVO legt der EuGH¹³ wie folgt aus¹⁴: Eine Niederlassung sei ein Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, dass er in einer Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann, dass diese, obgleich sie wissen, dass möglicherweise ein Rechtsverhältnis mit dem im Ausland ansässigen Stammhaus begründet wird, sich nicht unmittelbar an dieses zu wenden brauchen, sondern Geschäfte an dem Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit abschließen können, der dessen Außenstelle ist. Der EuGH stellt somit auf die objektiven Kriterien – das Vorliegen einer Geschäftsführung und entsprechender sachlicher Mittel – ab als auch dem Vorliegen des Abschlusses von möglichen Rechtsgeschäften zwischen dem potentiellen Kläger und der entsprechenden Außenstelle des Stammhauses.

Nach allgemeiner Meinung kann zur Auslegung des Niederlassungsbegriffs nach der UMV die Rechtsprechung des EuGH zum Niederlassungsbegriff in Art. 7 Nr. 5 EuGVVO herangezogen werden¹⁵.

In der Folgezeit konkretisierte der EuGH¹⁶ die Definition des Niederlassungsbegriffs. Er äußerte sich zu dem Erfordernis, ob der Begriff der Niederlassung lediglich unselbständige Außenstellen von Stammhäusern umfasse oder weiter zu fassen sei und

¹³ Zu Art. 5 Nr. 5 EuGVÜ, der inhaltsgleichen Vorgängerregelung zu Art. 7 Nr. 5 EuGVO.

¹⁴ EuGH, Urteil v. 22.11.1978, C-33/78, *Établissement Somafer SA v Saar-Ferngas AG*, ECLI:EU:C:1978:205, Rn. 12.

¹⁵ *Menebröcker*, in: Hasselblatt: *Community Trade Mark Regulation, A Commentary*, 2015, Art. 97 Rn. 9.

¹⁶ EuGH, Urteil v. 09.12.1987, *SAR Schotte GmbH gegen Parfums Rothschild SARL*, ECLI:EU:C:1987:536, Rn. 13, 16.

auch rechtlich selbständige Gesellschaften als Niederlassung anzusehen seien. Der EuGH wendet die weite Auslegung an. In einer späteren Entscheidung legte er fest, dass es sich bei der Niederlassung auch um eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft handeln kann. Dies treffe beispielsweise zu bei einer gleichnamigen Gesellschaft mit identischer Geschäftsführung, die im Namen der Muttergesellschaft verhandelt und Geschäfte abschließt und derer sich die Muttergesellschaft wie einer Außenstelle bedient. Entscheidend sei nach Ansicht des EuGH, dass Dritte, die Geschäfte mit einer Niederlassung abschließen, welche als Außenstelle einer anderen Gesellschaft tätig wird, sich auf den so erweckten Anschein verlassen und diese Niederlassung als eine Niederlassung der anderen Gesellschaft ansehen, selbst wenn die beiden Gesellschaften gesellschaftsrechtlich voneinander unabhängig sind.

b) Rechtsprechung des EuGH zur Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie)

In einem Verfahren zur Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) hat der EuGH¹⁷ sich ebenfalls zu der Frage geäußert, ob unten den Begriff der Niederlassung nur unselbständige Gesellschaften fallen oder auch juristisch selbständige Gesellschaften vom Niederlassungsbegriff umfasst sind. Nach Ansicht des EuGH können auch juristisch selbständige Konzernuntergesellschaften eine „Niederlassung“ der Konzernobergesellschaft darstellen. Der EuGH¹⁸ verweist in seiner Begründung auf die Erwägungsgründe der Richtlinie 95/46/EG und explizit Erwägungsgrund Nr. 19. Dieser schreibt u.a. vor, dass für die Annahme einer Niederlassung im Sinne der Richtlinie die Rechtsform einer solchen Niederlassung, die eine Agentur oder Zweigstelle sein kann, in dieser Hinsicht nicht maßgeblich ist. Voraussetzung sei die effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung.

Unklar ist, ob diese Definition allein für die Datenschutzrichtlinie Geltung beanspruchen kann oder ob sie Ausdruck eines allgemeinen, auch für andere Rechtsakte der Europäischen Union geltenden Rechtsgedankens ist¹⁹. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass in dem dem EuGH zugrundeliegenden Fall die Qualifizierung des Unternehmens als „Niederlassung“ erst den Anwendungsbereich der Richtlinie 95/46/EG eröffnet hat²⁰, wohingegen bei Art. 125 Abs. 1 UMV der Anwendungsbereich

¹⁷ EuGH, Urteil v. 13.05.2014, C-131/12, Google Spain und Google, ECLI:EU:C:2014:317, Rn. 60.

¹⁸ EuGH, Urteil v. 13.05.2014, C-131/12, Google Spain und Google, ECLI:EU:C:2014:317, Rn. 48.

¹⁹ Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 16.11.2015, Az. I-20 U 68/15, BeckRS 2015, 19509, Rn. 13.

²⁰ Es handelte sich um die Frage der Niederlassung nach Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 95/46.

aufgrund anderer Kriterien eröffnet ist und selbst bei Ablehnung des Niederlassungsbegriffs nach Art. 125 Abs. 1 UMV eine Gerichtszuständigkeit anhand der darauffolgend zu prüfenden Anknüpfungspunkte vorliegt. Eine Notwendigkeit der weiten Auslegung wie bei der Richtlinie 95/46/EG ist daher bei Art. 125 Abs. 1 UMV nicht gegeben. In einer Entscheidung des LG Düsseldorf zur Auslegung von Art. 97 Abs. 1 UMV (nunmehr Art. 125 Abs. 1 UMV) zitierte das Gericht die EuGH-Entscheidung kommentarlos, was für die Annahme der Anwendung der EuGH-Rechtsprechung sprechen könnte²¹.

c) Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zu Art. 82 Abs. 1 GGV

Im Designrecht, in der Parallelnorm zur UMV, nämlich der GGV, findet sich in Art. 82 Abs. 1 GGV ebenfalls zur Begründung der Gerichtszuständigkeiten der Begriff der Niederlassung. Das OLG Düsseldorf²² hat sich zu diesem Niederlassungsbegriff geäußert und zwar im Hinblick darauf, ob und wann eine Vertriebsgesellschaft als Niederlassung zu verstehen ist. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf kann eine in Deutschland ansässige Vertriebsgesellschaft einer in Südkorea ansässigen Muttergesellschaft eine Niederlassung im Sinne des Art. 82 Abs. 1 GGV sein und demnach eine Gerichtszuständigkeit in Deutschland begründen. Das OLG Düsseldorf begründete seine Annahme im Wesentlichen mit den vom EuGH festgelegten Grundsätzen, wonach es mehr auf den Anschein der Rechtsstellung der Gesellschaft ankommt, der beim Verkehr erweckt wird, als auf die formale Stellung. In dem dem OLG Düsseldorf zugrundeliegenden Fall sah das Gericht den Anschein des Bestehens einer Niederlassung aufgrund von mehreren Tatsachen als gegeben an. Zum einen präsentierten sich sowohl die Muttergesellschaft als auch die Vertriebsgesellschaft im Internet unter dem gleichen Firmenschlagwort als ein einheitlich, weltweit tätiges Unternehmen. Zum anderen sei die Vertriebsgesellschaft als die zuständige Vertriebsniederlassung in Deutschland auf der Internetseite unter „Kontakt“ und „Vertriebsniederlassungen weltweit“ genannt. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf sei insbesondere aufgrund des Aspekts der Rechtsklarheit die Annahme gerechtfertigt, den Niederlassungsbegriff weit zu verstehen und auch Niederlassungen im funktionellen Sinne, d.h. Gesellschaften, die von dem Mutterunternehmen beherrscht, aber rechtlich selbständig sind, von dem Niederlassungsbegriff als umfasst anzusehen. Dies sei vor

²¹ Vgl. LG Düsseldorf, Urteil v. 20.05.2015, Az. 2a O 308/13, BeckRS 2016, 08202.

²² OLG Düsseldorf, Urteil v. 31.01.2012, Az. I-20 U 175/11, BeckRS 2012, 03383.

allem vor dem Gedanken, dass Fragen der Zuständigkeit eindeutig zu beantworten sein sollen, gerechtfertigt. Ob eine Anwendung dieser Rechtsprechung auf Art. 125 Abs. 1 UMV möglich ist, ist nicht ausdrücklich festgelegt. Allerdings sprechen mehrere Gründe für die Heranziehung der Rechtsprechung auf Art. 125 Abs. 1 UMV. Zum einen handelt es sich bei Art. 82 Abs. 1 GGV um eine Parallelnorm, die dem selben Aufbau bezüglich der Begründung der Gerichtszuständigkeit folgt, wie Art. 125 UMV. Zum anderen sind die Aspekte der Rechtsklarheit, insbesondere bei der Begründung der Gerichtszuständigkeit aufgrund der Vorhersehbarkeit und damit Rechtssicherheit ebenfalls für Art. 125 UMV von Bedeutung.

d) Rechtsprechung des EuGH zu Art. 125 Abs. 1 UMV²³

Jüngst beschäftigten sich sowohl deutsche Gerichte (das LG Düsseldorf²⁴ und das OLG Düsseldorf²⁵) als auch der EuGH mit der Frage, ob eine juristisch selbständige, in einem Mitgliedstaat der Union ansässige Enkelgesellschaft eines Unternehmens, welches selbst in der Union keinen Sitz hat, als Niederlassung des Unternehmens im Sinne von Art. 125 Abs. 1 UMV²⁶ anzusehen ist. Die in den USA sitzende Konzernmutter tätigte ihren Vertrieb durch eine Gesellschaft in den Niederlanden, die sich wiederum zur Hilfe für die Abwicklung und Vermittlung von Verträgen einer in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaft bediente. Die in Deutschland ansässige Gesellschaft war nicht in das Vertriebsgeschäft eingebunden. Jedoch hatte sie Kontakt mit Endverbrauchern, da sie zusammen mit der in den niederländischen Muttergesellschaft eine Webseite betrieben hatte, wonach sie für den telefonischen oder emailgesteuerten Kundenservice zuständig war. Darüber hinaus gab es Hinweise der Konzernmutter auf die deutsche Gesellschaft, da die Konzernmutter die deutsche Gesellschaft als „international branch office und subsidiary“ als auch „deutsche Niederlassung“ bezeichnete²⁷.

Nach Ansicht des LG Düsseldorf²⁸ handelte es sich bei der deutschen Gesellschaft um eine Niederlassung im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMV. Zum einen sei die Gesellschaft in Deutschland von ihrer wirtschaftlichen Funktion her vergleichbar mit einer rechtlich unselbständigen Niederlassung, da sie u.a. die Produkte der Muttergesellschaft betreue.

²³ Die Entscheidung ist zu der gleichlautenden Vorvorgängervorschrift Art. 97 Abs. 1 GMV ergangen.

²⁴ LG Düsseldorf, Urteil v. 20.05.2015, Az. 2a O 308/13, BeckRS 2016, 08202.

²⁵ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 16.11.2015, Az. I-20 U 68/15, BeckRS 2015, 19509, Rn. 5

²⁶ Die Entscheidungen sind jeweils zu der gleichlautenden Vorgängervorschrift Art. 97 Abs. 1 GMV ergangen.

²⁷ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 16.11.2015, Az. I-20 U 68/15, BeckRS 2015, 19509, Rn. 5

²⁸ LG Düsseldorf, Urteil v. 20.05.2015, Az. 2a O 308/13, BeckRS 2016, 08202.

Zum anderen handele es sich der eigenen Außendarstellung der Konzernmutter nach bei der deutschen Gesellschaft um eine Niederlassung. Daher liege mit der Gesellschaft in Deutschland eine Niederlassung der Konzernmutter im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMV vor, sodass die in den USA ansässige Konzernmutter in Deutschland verklagt werden könnte. Das OLG Düsseldorf²⁹ sah die Sache nicht ganz so eindeutig und zählte zunächst die unterschiedlichen Gesichtspunkte auf, die zur Definition des Niederlassungsbegriffs herangezogen werden können. Um einer Auslegung zu folgen, die auf einfachen und leicht feststellbaren Kriterien beruht, legte das OLG Düsseldorf dem EuGH die Sache vor.

Der EuGH hat sich kürzlich zur Sache geäußert³⁰. Der EuGH³¹ betont zunächst, dass mangels einer Definition des Niederlassungsbegriffs in der UMV auf die Rechtsprechung des EuGH zu anderen Verordnungen zurückgegriffen werden könne, wie beispielsweise Art. 5 Abs. 5 EuGVVO, wobei der Niederlassungsbegriff nicht notwendigerweise immer dieselbe Bedeutung aufweisen müsse, da auf die entsprechende Verwendung abzustellen sei. Darüberhinaus erläutert der EuGH³², dass der Begriff der Niederlassung im Sinne der UMV weit auszulegen sei. Zum einen stelle die Anknüpfung an die Niederlassung bei Ermangelung eines Wohnsitzes bzw. Sitzes keine Ausnahme dar, sondern eine zusätzliche Möglichkeit der Anknüpfung. Zum anderen sei eine weite Auslegung für den Beklagten vorteilhaft, da sie ihm die Möglichkeit gebe, sich vor den Gerichten eines Staates zu verteidigen, in dem sie bereits über eine Gesellschaft verfügt und daher größere Nähe aufweist.

Daher ist nach Ansicht des EuGH³³ auf greifbare materielle Merkmale abzustellen, anhand derer das Bestehen einer Niederlassung leicht festgestellt werden kann. Dabei könne sowohl auf die vom EuGH bereits aufgestellten Merkmale zurückgegriffen werden, wie die reale und konstante Präsenz der Gesellschaft, von der aus eine geschäftliche Tätigkeit ausgeübt werde und die sich in einer persönlichen und materiellen Ausstattung vor Ort manifestiert. Zudem sei das Zeitelement von Bedeutung, da diese Gesellschaft auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortreten habe. Darüber hinaus spielen Anschein Gesichtspunkte eine wichtige

²⁹ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 16.11.2015, Az. I-20 U 68/15, BeckRS 2015, 19509.

³⁰ EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390.

³¹ EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390, Rn. 25.

³² EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390, Rn. 34, 35.

³³ EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390, Rn. 37.

Rolle. Entscheidend sei, dass sich Dritte auf den von der als Außenstelle des Stammhauses auftretenden Niederlassung erweckten Anschein verlassen können müssen³⁴. Unter Zugrundelegung dieser Kriterien hat der EuGH in dem ihm vorliegenden Fall, die in Deutschland ansässige Enkelgesellschaft als Niederlassung der in den USA ansässigen Konzernmutter angesehen. Der EuGH betonte, dass es irrelevant sei, ob es sich bei der jeweiligen Niederlassung um eine Tochter- oder Enkelgesellschaft handele. Entscheidend sei, dass die soeben dargelegten Kriterien erfüllt werden³⁵. Dies sah der EuGH aufgrund der gegebenen Tatsachen als erfüllt an.

e) Stellungnahme

Zunächst ist es erfreulich, dass mit der EuGH-Entscheidung „Hummel Holding“ eine Stellungnahme des EuGH zum Begriff der Niederlassung im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMV vorliegt. Ebenso erfreulich ist, dass der EuGH in seiner Begründung auf die bereits ergangene Rechtsprechung zu dem Begriff der Niederlassung und ihr jeweiliges Verhältnis zu Art. 125 Abs. 1 UMV eingeht. Ebenfalls als positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass der EuGH sich mit dem Sinn und Zweck der Regelung des Art. 125 Abs. 1 UMV auseinandersetzt und in der Anknüpfung an die Niederlassung einen zusätzlichen Gerichtsstand sieht, der für den Beklagten vorteilhaft ist. Gerade die Bezugnahme auf die praktischen Erwägungen für die weite Auslegung sind zu begrüßen. Darüberhinaus überzeugt die Argumentation des EuGH hinsichtlich der Voraussetzungen, die vorzuliegen haben, um eine Niederlassung im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMV annehmen zu können. So sind die juristisch formalen Aspekte lediglich zweitrangig. Entscheidend sei das Auftreten und die Erscheinung nach außen, sowohl hinsichtlich der Art der Tätigkeit, ihrer Dauer und persönlichen und materiellen Ausstattung als auch der Wahrnehmung durch Dritte. Diese Herangehensweise ist zu begrüßen, da zum einen der Beklagte bzw. die streitgegenständliche Gesellschaft selbst beeinflussen kann, wie sie in Erscheinung tritt und sich präsentiert. Zum anderen ist die Wahrnehmung durch Dritte als relevantes Kriterium für die Niederlassungseigenschaft durchaus praxistauglich, da der Dritte für gewöhnlich nicht auf die juristisch formale Stellung einer Gesellschaft achtet, sondern die Gesellschaft nach ihrem Auftreten und Tun im Wirtschaftsleben beurteilt. Im Zweifel könnte daher bei Vorliegen der vom EuGH genannten Kriterien von der Annahme einer Niederlassung gesprochen werden.

³⁴ EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390, Rn. 38.

³⁵ EuGH, Urteil v. 18.05.2017, C-617/15 – Hummel Holding, ECLI:EU:C:2017:390, Rn. 39.

Dies ist vor allem vor dem Hintergrund, dass die Beklagte sodann vor den Gerichten eines Staates, in dem sie wirtschaftlich tätig ist, verklagt werden würde, gut vertretbar. Es kann daher mit guten Gründen argumentiert werden, hierdurch im Interesse der Beklagten zu handeln. Insbesondere kann die so existierende Nähe der Beklagten zu einer Rechtsordnung in der sie sich aktiv am Wirtschaftsleben beteiligt als Vorteil für die Beklagte gesehen werden.

Es bleibt abzuwarten, wie in der Zukunft dieser „Kriterienkatalog“ in der Rechtspraxis angewendet wird und ob die vom EuGH beabsichtigte Rechtsklarheit auch erreicht wird. Insbesondere bleibt abzuwarten, ob anhand der vom EuGH vorgegebenen Auslegung ein Forum Shopping des Klägers mit eventuellen Nachteilen für den Beklagten stattfinden könnte³⁶. Bislang kann angenommen werden, dass ein mögliches Forum Shopping des Klägers für den Beklagten nicht von Nachteil ist, da der Beklagte aufgrund seiner physischen Präsenz in dem entsprechenden Mitgliedstaat die Nähe zu einer Rechtsordnung aufweist, mit der er aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeit bereits grundsätzlich vertraut sein müsste. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sofern das Vorliegen einer Niederlassung beim Beklagten verneint wird, der Beklagte vor Gerichten des Mitgliedsstaates verklagt werden kann, in denen der Kläger seinen Wohnsitz bzw. bei juristischen Personen seinen Sitz bzw. bei dessen Nichtvorliegen eine Niederlassung hat. Dieses würde dann für den Kläger eher von Vorteil sein als für den Beklagten.

Auf der anderen Seite wird es für die Muttergesellschaft durchaus nachteilig sein, wenn sie nun in zahlreichen Mitgliedstaaten verklagt werden kann. Dies allein aufgrund der Tatsache, dass Niederlassungen in der Regel reine Vertriebsniederlassungen ohne eigene Rechtsabteilungen sind und die eigentliche juristische Kernarbeit daher in der Rechtsabteilung der Muttergesellschaft erfolgt.

C. Klägergerichtsstand, Art. 125 Abs. 2 UMV

Sind die Voraussetzungen des Art. 125 Abs. 1 UMV nicht gegeben, so sind gemäß Art. 125 Abs. 2 UMV die Gerichte des Mitgliedsstaats zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz bzw. in Ermangelung dessen in einem Mitgliedstaat eine Niederlassung hat. Dem Wohnsitz gleichgestellt ist wie bei Art. 125 Abs. 1 UMV bei einer juristischen Person ihr Sitz³⁷. Für die Auslegung des Anknüpfungsmomentes des Wohnsitzes bzw.

³⁶ So zumindest *Stone*, GRUR Int. 2017, 915-920 (920).

³⁷ *Eisenführ/Overhage*, in: *Eisenführ/Schennen*, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 4.

Sitzes kann auf die Ausführungen beim Beklagtengerichtsstand (Kapitel 1 § 1 A.) verwiesen werden.

Für die Definition des Begriffs der Niederlassung würde es auf den ersten Blick sinnvoll und ausreichend erscheinen, auf die vorhandene Rechtsprechung des EuGH, wie sie im Kapitel 1 § 1 A. dargestellt wurde, zurückzugreifen. Allerdings ist dies aus mehreren Gründen nicht empfehlenswert und wird in der Literatur auch verneint³⁸. Für den Begriff der Niederlassung des Klägers ist die Bildung des Mittelpunktes der geschäftlichen Tätigkeit des Klägers maßgeblich³⁹. Eine weite Auslegung des Begriffs, wie ihn der EuGH in der Entscheidung *Hummel Holding* auf den Niederlassungsbegriff des Beklagten angewandt hat, ist abzulehnen. Zunächst erwähnt der EuGH bei der Definition des Niederlassungsbegriffs stets Art. 97 Abs. 1 UMV (nunmehr Art. 125 Abs. 1 UMV), der sich auf den Niederlassungsbegriff des Beklagten bezieht. Art. 97 Abs. 2 UMV (nunmehr Art. 125 Abs. 2 UMV) bleibt vom EuGH unerwähnt. Hinzu kommen praktische Erwägungen, die gegen die Anwendung der *Hummel Holding* Rechtsprechung führen. Letztlich entschied sich der EuGH in der *Hummel Holding* Entscheidung für eine weite Auslegung des Niederlassungsbegriffs beim Beklagten. Würde bei der Bestimmung des klägerischen Niederlassungsbegriffs ebenfalls eine weite Auslegung zu tragen kommen, so wäre dies als Privileg für den Kläger zu werten. Für den Kläger dürfte es von Vorteil sein, vor den Gerichten des Mitgliedsstaates zu klagen, in denen er geschäftlich tätig ist, da davon auszugehen ist, dass ihm die Nähe zu dieser Rechtsordnung bereits aufgrund der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit vertraut und daher vorteilhafter erscheint. In der Entscheidung *Hummel Holding* des EuGH bestimmt der EuGH eindeutig, dass die weite Auslegung des Begriffs der Niederlassung des Beklagten mit dem einhergehenden Schutz des Beklagten zu rechtfertigen ist. Der Beklagte soll, wie bereits erwähnt, durch die leichtere Annahme seiner Niederlassung in die Gunst kommen, vor den Gerichten eines Mitgliedsstaates verklagt zu werden, in denen er bereits geschäftlich tätig wird. Denn würde das Vorliegen einer Niederlassung beim Beklagten verneint werden, so könne der Beklagte vor Gerichten des Mitgliedsstaates verklagt werden, in denen der Kläger seinen Wohnsitz bzw. bei juristischen Personen seinen Sitz bzw. bei dessen Nichtvorliegen eine Niederlassung hat. Entscheidend sind somit die objektiven Kriterien des Klägers. Eine weite Auslegung des Niederlassungsbegriffs des Klägers hätte daher zur Folge,

³⁸ Vgl. *Hackbarth*, GRUR-Prax 2017, 253 (253)

³⁹ *Eisenführ/Overhage*, in: *Eisenführ/Schennen*, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 3.

dass es für den Kläger leichter wäre darzulegen, eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat zu haben, um in diesem Mitgliedstaat den Beklagten verklagen zu können. Dies hätte mit dem vom EuGH in der *Hummel Holding* Entscheidung erwähnten Beklagtenrecht wenig gemein. Die praktischen Überlegungen sprechen gegen die Anwendung der *Hummel Holding* Rechtsprechung auf den klägerischen Niederlassungsbegriff⁴⁰.

D. Gerichtsstand am Sitz des Amtes, Art. 125 Abs. 3 UMV

Falls weder nach Art. 125 Abs. 1 UMV noch nach Art. 125 Abs. 2 UMV ein Gerichtsstand in der Europäischen Union begründet werden kann, so sind gemäß Art. 125 Abs. 3 UMV die Gerichte des Mitgliedsstaates zuständig, in dem das Amt seinen Sitz hat. Mit Amt ist gemäß Art. 2 Abs. 1 UMV das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum gemeint. Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum hat seinen Sitz in Alicante, Spanien, sodass die Gerichte in Spanien international zuständig sind. Da es in Spanien nur in Alicante ein Unionsmarkengericht gibt, ist letztlich das Gericht in Alicante international zuständig⁴¹, sofern kein Gerichtsstand nach Art. 125 Abs. 1 UMV oder Art. 125 Abs. 2 UMV begründet werden kann.

E. Prorogation und rügelose Einlassung, Art. 125 Abs. 4 UMV

Als Alternative zu den abgestuften Regeln des Art. 125 Abs. 1-3 UMV sieht Art. 125 Abs. 4 eine internationale Zuständigkeit nach Maßgabe der Art. 25 und 26 EuGVVO (ex Art. 23 und 24 EuGVO) vor. Gemäß Art. 125 Abs. 4 lit. a UMV können die Parteien unter Beachtung der Vorgaben des Art. 25 EuGVVO (ex Art. 23 EuGVO) vereinbaren, dass ein anderes Unionsmarkengericht zuständig sein soll. Wichtig bei der Parteivereinbarung ist, dass sich diese nur auf ein andere Unionsmarkengericht im Sinne der UMV beziehen kann und nicht auf jedes Gericht eines Mitgliedstaates⁴².

Ferner erlangt gemäß Art. 125 Abs. 4 lit. b UMV das vom Kläger angerufene, nach Sitz oder Niederlassung nicht zuständige Unionsmarkengericht, unionsweite Zuständigkeit,

⁴⁰ So auch: *Hackbarth*, GRUR-Prax 2017, 253 (253); a.A. *Stone*, GRUR Int. 2017, 915 – 920 (920).

⁴¹ *Eisenführ/Overhage*, in: *Eisenführ/Schennen*, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 3; in Alicante ist erstinstanzlich das *Juzgados de lo Mercantil de Alicante* zuständig, zweitinstanzlich die *Audiencia Provincial de Alicante*, s. *Eisenführ/Schennen*, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Anhang 8.

⁴² Vgl. *Eisenführ/Overhage*, in: *Eisenführ/Schennen*, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 6.

wenn sich der Beklagte vor diesem Unionsmarkengericht im Sinne des Art. 26 EuGVVO (ex Art. 24 EuGVO) einlässt.

F. Gerichtsstand der Verletzungshandlung, Art. 125 Abs. 5 UMV

Als alternativer Gerichtsstand zu den Gerichtsständen nach Art. 125 Abs. 1 bis 4 UMV kommt der Ort der unerlaubten Handlung, der Verletzungshandlung, in Betracht. Gemäß Art. 125 Abs. 5 UMV kann die Klage auch bei einem Gericht des Mitgliedsstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen ist oder droht oder in denen eine Handlung im Sinne des Art. 9 Abs. 3 S. 2 UMV begangen worden ist⁴³.

I. Relevanz der Definition „Ort der Verletzungshandlung“ im Hinblick auf Handlungs- und Erfolgsort

Die UMV definiert nicht, unter welcher Voraussetzung eine Verletzungshandlung begangen wurde. Unklar war lange Zeit insbesondere, ob unter dem Ort der Verletzungshandlung lediglich der Handlungsort, also der Ort des aktiven Handelns, gemeint war oder ob auch der Erfolgsort, also der Ort der tatbestandsmäßigen Deliktvollendung, hierunterfällt. Dies ist insbesondere von Relevanz, wenn Handlungs- und Erfolgsort auseinanderfallen. Das Auseinanderfallen von Handlungs- und Erfolgsort liegt insbesondere bei Distanzdelikten oder Rechtsverletzungen im Internet vor. Beide Situationen können in Bezug auf eine mögliche Unionsmarkenverletzung häufig vorkommen. Oftmals wird Ware, die mit einem rechtsverletzenden Zeichen versehen ist, in einem Mitgliedstaat hergestellt und in einem anderen Mitgliedstaat angeboten und verkauft (Distanzdelikt). Der Erfolgsort ist demnach der Ort, in den das Produkt mit dem rechtsverletzenden Zeichen vertrieben wird. Daneben werden Produkte, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehen sind, oftmals im Internet angeboten, wobei die Internetseite aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten abrufbar sein kann und gegebenenfalls Bestellungen entsprechend auch aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten erfolgen können.

⁴³ Der Verweis auf Art. 9 Abs. 3 S. 2 UMV kann nur als Verweis auf Art. 9 Abs. 3 S. 2 UMV a.F. verstanden werden, wonach auf die Handlungen zwischen Veröffentlichung der Anmeldung und Veröffentlichung der Eintragung abzustellen ist. Diese Regelung findet sich nunmehr in Art. 9b Abs. 2 UMV, sodass der Verweis als Verweis auf Art. 9b Abs. 2 UMV zu verstehen ist.

II. Auslegung mittels Rückgriff der Rechtsprechung und Definition zu Art. 7 Abs. 2 EuGVVO

Für die Auslegung des Begriffs „Ort der Verletzungshandlung“ in Art. 125 Abs. 5 UMV wurde lange Zeit die Rechtsprechung und Definition des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO (vorher Art. 5 Nr. 3 EuGVO) herangezogen. Die Verletzung einer Unionsmarke wurde unter den Begriff der unerlaubten Handlung im Sinne des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO subsumiert⁴⁴. Gemäß Art. 7 Nr. 2 EuGVVO kann eine Person verklagt werden „[...] vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht.“ In Bezug auf Art. 7 Nr. 2 EuGVVO fällt unter „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht“ sowohl der Handlungsort, d.h. der Ort, an dem die Verletzungshandlung begangen wurde als auch der Erfolgsort, d.h. der Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist⁴⁵. Obwohl der Wortlaut von Art. 7 Nr. 2 EuGVVO und Art. 125 Abs. 5 UMV unterschiedlich ist – in Art. 7 Abs. 2 EuGVVO (vorher Art. 5 Nr. 3 EuGVO) heißt es „Ort an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist“, wohingegen Art. 125 Abs. 5 UMV lautet „Ort an dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist“ – und Art. 7 Nr. 2 EuGVVO vom Wortlaut her breiter gefasst ist, hat die Literatur lange Zeit die Rechtsprechung zu Art. 7 Abs. 2 EuGVVO auch für Art. 125 Abs. 5 UMV herangezogen und somit sowohl den Handlungs- als auch den Erfolgsort bei Art. 125 Abs. 5 UMV angenommen. Es seien keine sachlichen Gründe erkennbar, die Rechtsprechung des EuGH zu Art. 7 Abs. 2 EuGVVO nicht auch für Art. 125 Abs. 5 UMV heranzuziehen⁴⁶.

III. Rechtsprechung des EuGH zu Art. 125 Abs. 5 UMV⁴⁷

In der Entscheidung „Coty“ hat der EuGH⁴⁸ sich erstmals zum Verletzungsort nach Art. 125 Abs. 5 UMV geäußert. Der EuGH hat dem Abstellen auf den Erfolgsort eine Absage erteilt und den Anwendungsbereich auf den Handlungsort reduziert. Der EuGH führte zunächst aus, dass die in Art. 7 Abs. 2 EuGVVO anerkannte Dualität der Anknüpfungspunkte – Ort des ursächlichen Geschehens und Ort der Verwirklichung des Schadenserfolges – nicht ohne Weiteres für die Auslegung des Begriffes des

⁴⁴ Vgl. Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 11.

⁴⁵ Vgl. EuGH, Urteil vom. 30.11.1976, Handelskwekerij Bier / Mines de Potasse d'Alsace, C-21/76, ECLI:EU:C:1976:166, Rn. 24.

⁴⁶ Vgl. hierzu Fayaz, Sanktionen wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken: Welche Gerichte sind zuständig und welches Recht ist anzuwenden? (1. Teil), GRUR Int. 2009, 459-469 (463); vgl. auch Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 11.

⁴⁷ Die Entscheidung des EuGH erging noch zu der gleichlautenden Vorvorgängerregelung Art. 93 Abs. 5 GMV.

⁴⁸ EuGH, Urteil v. 05.06.2014, ECLI:EU:C:2014:1318 Rn. 33 ff., GRUR 2014, 806 –Coty.

Verletzungsortes im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMV herangezogen werden könnte. Ungeachtet der Tatsache, dass der Begriff des Verletzungsortes autonom auszulegen sei, komme es für die mögliche Annahme der Dualität der Anknüpfungspunkte auf den Wortlaut der Bestimmung, ihren Kontext und Ziel an⁴⁹. Diese führen jeweils zum Abstellen auf den Handlungsort als alleinigen Ort der Verletzungshandlung im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMV.

Nach Ansicht des EuGH lässt der Wortlaut von Art. 125 Abs. 5 UMV klar erkennen, dass auf ein aktives Handeln abzustellen ist, da es heißt: „*in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist*“. Eine Handlung begehen zu können schließe nur aktive Handlungen ein. Der Ort, an dem die Verletzung ihre Wirkungen entfaltet, sei hiervon nicht umfasst. Eine andere Auslegung würde auch dem Wortlaut von Art. 126 Abs. 2 UMV⁵⁰ widersprechen, der ebenfalls unter Bezugnahme auf Art. 125 Abs. 5 von den Handlungen spricht, die in einem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen. Zudem legten die Entstehungsgeschichte und der Kontext der UMV nahe, dass ein Abweichen von Art. 7 Nr. 2 EuGVVO dem Willen des Unionsgesetzgebers entspreche, da diese Zuständigkeitsregel nicht ausreichend sei, um die Probleme im Zusammenhang mit Unionsmarkenverletzungen zu regeln⁵¹.

In dem dem EuGH zugrunde gelegenen Fall hatte der Beklagte in Belgien die rechtsverletzenden Produkte einer Dritten übergeben, in dem Wissen, dass die Produkte in einem anderen Mitgliedstaat (Deutschland) vertrieben werden sollten. Für die Begründung des Gerichtsstandes stellte der EuGH allein auf den Ort der Übergabe der Verletzungsprodukte als dem Ort, an dem die aktive Handlung begangen wurde, ab. Daher waren nach Ansicht des EuGH letztlich nur die Gerichte in Belgien als dem Ort der Verletzungshandlung zuständig, nicht die Gerichte in Deutschland.

IV. Rechtsprechung des BGH zu Art. 125 Abs. 5 UMV⁵²

Die Entscheidung *Coty* des EuGH erging aufgrund eines Vorlagebeschlusses des BGH⁵³. Der BGH hatte in seinem Vorlagebeschluss noch die Ansicht vertreten, dass der Verletzungsort nach Art. 125 Abs. 5 UMV sowohl den Handlungs- als auch Erfolgsort umfasse. Der BGH begründete seine Entscheidung insbesondere mit dem Sinn und

⁴⁹ EuGH, Urteil v. 05.06.2014, ECLI:EU:C:2014:1318 Rn. 31 ff., GRUR 2014, 806 –*Coty*.

⁵⁰ Die Entscheidung des EuGH erging noch zu der gleichlautenden Vorvorgängerregelung, Art. 94 Abs. 2 GMV.

⁵¹ EuGH, Urteil v. 05.06.2014, ECLI:EU:C:2014:1318 Rn. 36, GRUR 2014, 806 –*Coty*.

⁵² Die Entscheidung ist noch zur gleichlautenden Vorvorgängerregelung, Art. 93 Abs. 5 GMV, ergangen.

⁵³ BGH, Beschluss v. 28.6.2012, Az, I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf), *Parfumflakon II*, GRUR 2012, 1065, Rn. 21.

Zweck des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO und Art. 125 Abs. 5 UMG. Der BGH hob den Gedanken hervor, auf dem die Zuständigkeitsregel des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO beruhe. Demnach bestehe zwischen der Streitigkeit und den Gerichten des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, eine besonders enge Beziehung, die aus Gründen einer geordneten Rechtspflege und einer sachgerechten Gestaltung des Prozesses eine Zuständigkeit dieses Gerichts rechtfertige. Diese Überlegungen seien auf Art. 125 Abs. 5 UMG übertragbar. Nach Ansicht des BGH führt der unterschiedliche Wortlaut der beiden Rechtsnormen nicht zwingend zu einem divergierenden Inhalt der Rechtsnormen⁵⁴.

Nach Erlass der *Coty* Entscheidung des EuGH folgt der BGH⁵⁵ der Ansicht des EuGH. Für die Annahme einer Verletzungshandlung im Sinne von Art. 125 Abs. 5 UMG sei allein das aktive Verhalten des Verletzers entscheidend. Der BGH führt aus, dass international zuständig daher allein die Gerichte des Mitgliedstaats seien, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zu Grunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht. Nicht erheblich sei, an welchem Ort die Verletzung lediglich ihre Wirkungen entfalte. Die Gerichte dieses Mitgliedstaates seien nicht nach Art. 125 Abs. 5 UMG international zuständig.

Der BGH legte ferner die Anforderungen an den klägerischen Vortrag fest, aus dem sich der Gerichtsstand nach Art. 125 Abs. 5 UMG ergeben sollte. Nach Ansicht des BGH⁵⁶ hat der Kläger die Tatsachen, aus der sich die Gerichtszuständigkeit ergeben soll, zu beweisen. Ein schlüssiger Vortrag reiche nicht aus, da es sich bei diesen Tatsachen nicht um lediglich „doppelt relevante Tatsachen“ handle. Der Ort der Verletzungshandlung, in dem dem BGH zugrundeliegenden Fall der Übergabeort der Ware, sei nämlich lediglich für die Bestimmung der Gerichtszuständigkeit und daher die Zulässigkeit der Klage relevant, nicht aber auch für die Begründetheit der Klage.

⁵⁴ BGH, Beschluss v. 28.6.2012, Az. I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf), *Parfumflakon II*, GRUR 2012, 1065, Rn. 21, sowie Rn. 23, in der der BGH ausführlich zum unschädlichen unterschiedlichen Wortlaut von Art. 98 Abs. 5 UMG (einst: Art. 93 Abs. 5 GMV) und Art. 5 Nr. 3 EuGVO Stellung nimmt.

⁵⁵ BGH, Urteil v. 27.11.2014, Az. I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf) – *Parfumflakon III*, GRUR 2015, 689 Rn. 23. Die Entscheidung betraf noch die Vorgängerregelung der UMG a.F., Art. 93 Abs. 5 GMV.

⁵⁶ BGH, Urteil v. 27.11.2014, Az. I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf) – *Parfumflakon III*, GRUR 2015, 689 Rn. 21.

Jüngst hat der BGH⁵⁷ sich in einem weiteren Fall (Entscheidung „Parfummarken“) zu der Auslegung von Art. 125 Abs. 5 UMG geäußert. Der BGH musste sich mit Fragen zu Handlungen im Internet beschäftigen, nämlich ob in dem Bereitstellen einer Internetseite ohne Kaufoption eine Verletzungshandlung im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMG zu sehen sei und ob das Anfordern von Preis per Email solch eine Verletzungshandlung darstellen könnte. Der BGH hat beides verneint und in seiner Argumentation insbesondere auf die Auslegungsgrundsätze des EuGH in der Entscheidung „Nintendo Co. Ltd./BigBen“ verwiesen, die kürzlich zu Art. 8 Abs. 2 Rom-II VO ergangen ist⁵⁸. Hier entschied der EuGH u.a., dass in Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses, nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen ist, sondern eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen ist, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht. Nach Ansicht des BGH ist zunächst bei mehreren Verletzungshandlungen desselben Beklagten an mehreren Orten für die Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses eine Gesamtwürdigung des Verhaltens des Beklagten vorzunehmen. Es könne sodann einheitlich angeknüpft werden an den Ort der ursprünglichen Verletzungshandlung. In dem dem BGH zugrundeliegenden Fall entschied der BGH, dass bei einem Internetangebot auf den Ort abzustellen sei, an dem die Veröffentlichung des Internetangebots in Gang gesetzt worden ist. Der Ort der Veranlassung der Internetseite sei maßgeblich, nicht dessen Abrufbarkeit. Sofern der Internetauftritt nicht als Angebot gewertet werden kann und andere Handlungen in Betracht kommen könnten, wie zum Beispiel das Übersenden von Produkt und Preislisten per E-Mail, so ist auf den Ort abzustellen, an dem die Versendung der E-Mail veranlasst wurde⁵⁹.

⁵⁷ BGH, Urteil v. 09.11.2017, Az. I ZR 164/16 (OLG München) – *Parfummarken*, BeckRS 2017, 132438. Die Entscheidung erging zu der inhaltsgleichen Vorgängernorm Art. 97 Abs. 5 UMG.

⁵⁸ EuGH, Urteil v. 27.09.2017 – C-24/16, C-25/16 (Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH ua), ECLI:EU:C:2017:724, GRUR 2017, 1120 – 1128 – hierzu näher unter § 2 B II 4.

⁵⁹ BGH, Urteil v. 09.11.2017, Az. I ZR 164/16 (OLG München) – *Parfummarken*, BeckRS 2017, 132438, Rn. 34, 37ff.

V. Stellungnahme

Es ist erfreulich, dass der EuGH sich nunmehr zu Art. 125 Abs. 5 UMR geäußert und einige Fragen, die seit längerer Zeit unklar gewesen sind, beantwortet hat. Positiv zu bewerten ist, dass der EuGH die Anwendung der zu Art. 7 Nr. 2 EuGVVO ergangenen Rechtsprechung grundsätzlich zulässt. Jedoch differenziert der EuGH nach dem Sinn und Zweck der jeweiligen Regelungen und geht auf ihren entsprechenden unterschiedlichen Wortlaut ein. Die Argumentation des EuGH überzeugt. So ist zum einen nachvollziehbar, dass der in Art. 125 Abs. 5 UMR enger als in Art. 7 Nr. 2 EuGVVO gehaltene Wortlaut auch eine weitergehende Relevanz haben könnte. Zum anderen ist die Auslegung des Wortlautes von Art. 125 Abs. 5 UMR, wie vom EuGH vorgenommen, plausibel. Auf den Ort abzustellen, an dem der eigentliche Vorfall der möglichen Verletzungshandlung erfolgt ist, lässt klar erkennen, wie das Begehen einer Verletzungshandlung zu verstehen ist, nämlich durch das aktive Handeln. Das Abstellen auf allein dieses Kriterium und nicht die daraus resultierenden Wirkungen, stellt ein vorhersehbares Kriterium für alle Beteiligten dar. Der Rechtssicherheit ist somit gedient. Auch wenn das Wegfallen des Erfolgsortes als Anknüpfungspunkt zur Folge hat, dass nunmehr der Ort der Verletzungshandlung enger auszulegen ist, so führt dies im Ergebnis zu einer Rechtsklarheit, die im Sinne der Beteiligten sein sollte. Auch wenn es für den Kläger bislang möglich war, bei Auseinanderfallen von Handlungs- und Erfolgsort vor den Gerichten von gegebenenfalls mehreren Mitgliedstaaten zu klagen, so wird ihm diese Möglichkeit nunmehr genommen. Das Wegfallen des vermeintlichen Wahlrechts des Klägers ist allerdings aus mehreren Gründen als unschädlich zu bewerten. Zum einen ist mit dem Abstellen auf den Erfolgsort eine Bezugnahme zu den Gerichten von Mitgliedstaaten möglich gewesen, die willkürlich gewesen ist, da es in der Regel erst nach Vornahme der eigentlichen Verletzungshandlung ersichtlich sein konnte, wo die Wirkungen der vermeintlichen Handlung eintreten würden. Auch wenn der Eintritt der auf der vermeintlichen Verletzungshandlung basierenden Wirkungen in durchaus unterschiedlichen Mitgliedstaaten eintreten konnte, beispielsweise bei Rechtsverletzungen im Internet, so könnte dies zu einem Wahlrecht des Klägers führen, welches nicht mehr im Verhältnis zu dem eigentlichen Sinn und Zweck der Norm steht. Es ist stets im Hinterkopf zu behalten, dass Art. 125 Abs. 5 UMR lediglich einen zusätzlichen Gerichtsstand eröffnen will, da zumindest über Art. 125 Abs. 3 UMR immer ein Gerichtsstand vorliegt. Es gibt aus diesem Grund schon nicht die

Notwendigkeit, möglichst viele, weitere Gerichtsstände zu eröffnen. Zudem spricht der Aspekt der Vorhersehbarkeit gegen das mögliche Ausufern der Annahme des Erfolgsortes. Der Rechtssicherheit aufgrund Vorhersehbarkeit ist mit Anknüpfen an das alleinige aktive Handeln gedient. Daher scheint es legitim, das bislang für den Kläger existierende Wahlrecht – zumindest in Bezug auf Art. 125 Abs. 5 UMV - zu eliminieren.

Das Ergebnis des EuGH ist auch aus einem anderen Grund erfreulich. Mit der Festlegung auf den Handlungsort als dem Ort der Verletzungshandlung bringt der EuGH die internationale Zuständigkeit in Einklang mit dem Internationalen Privatrecht, nämlich der Auslegung des Verletzungsortes, wie er auch in Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO verstanden wird. Art. 8 Rom-II VO sieht vor, dass bei Verletzung unionsweit einheitlicher Immaterialgüterrechte, deren Rechtsfolgen nicht in einem Unionsrechtsakt selbst geregelt sind, das Recht desjenigen Mitgliedsstaates Anwendung findet, „in dem die Verletzung begangen worden ist“. Nach allgemeiner Auffassung wird hierunter nur das Recht des Handlungsortes verstanden⁶⁰. Somit ist die Entscheidung des EuGH aus mehreren Gründen zu begrüßen.

Der Gleichlauf der Auslegung der Normen in Art. 125 Abs. 5 UMV und Art. 8 Abs. 2 Rom-II VO wird durch die jüngst ergangene BGH Entscheidung „Parfummarken“ fortgeführt, die auf die zuvor ergangenen EuGH Entscheidung „Nintendo/BigBen“ Bezug nimmt. Die Ausführungen des BGH sind klar und nachvollziehbar und bieten eine Hilfestellung für die vermehrt auftretenden Handlungen im Internet.

6. „Forum shopping“

Art. 125 UMV bietet dem Kläger die grundsätzliche Möglichkeit, zwischen verschiedenen Gerichtsständen zu wählen, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Mit der hieraus entstehenden Wahlmöglichkeit des Klägers ist „forum shopping“ möglich. Der Kläger kann bei mehreren zur Verfügung stehenden Gerichtsständen, den für ihn günstigsten wählen.

⁶⁰ Vgl. hierzu auch *Hein*, Anm. zu BGH, Beschluss v. 28.06.2012 – I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf), GRUR 2012, 1065 *Parfümflakon II*, LMK 2012, 338414.

Die Möglichkeit des „forum shoppings“ ergibt sich beispielsweise, wenn die beklagte Gesellschaft mehrere Sitze im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMGV in der Europäischen Union hat⁶¹. Eine andere Möglichkeit liegt zum Beispiel dann vor, wenn die beklagte Gesellschaft keinen Sitz in der Europäischen Union hat, dafür aber in verschiedenen Mitgliedstaaten Niederlassungen im Sinne des Art. 125 Abs. 1 UMGV⁶².

Eine weitere Möglichkeit für „forum shopping“ bietet Art. 125 Abs. 5 UMGV. Hat der Beklagte die Verletzungshandlungen im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMGV in unterschiedlichen Mitgliedstaaten begangen, so eröffnet Art. 125 Abs. 5 UMGV mehrere Gerichtsständen⁶³.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit des gleichzeitigen Vorliegens von einem Gerichtsstand nach Art. 125 Abs. 1 UMGV, dem Beklagtenwohnsitz bzw. der Beklagtenniederlassung, und Art. 125 Abs. 5 UMGV, dem Ort der Verletzungshandlung, sofern der Ort, an dem die Beklagte ihren Sitz hat mit dem Ort der Verletzungshandlung divergiert.

Der Kläger kann, sofern die jeweiligen internationalen Gerichtsstände auseinanderfallen, zwischen den Sitz- oder Tatortgerichten frei wählen. Es ist nicht als rechtsmissbräuchlich anzusehen, wenn der Beklagte am Tatortgericht und nicht am Sitzgericht verklagt wird⁶⁴. Allerdings hat der Kläger bei Auseinanderfallen von Sitz- oder Tatortgericht zu berücksichtigen, dass die Kognitionsbefugnis des Sitzgerichtes und des Tatortgerichtes auseinanderfallen (dazu sogleich unter Kapitel 1 § 1 G.)

⁶¹ Gillert, in: Kur/von Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht VO (EG) 207/2009 Art. 97 Rn. 6.

⁶² Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMGV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 3.

⁶³ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMGV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 97 Rn. 3; Hackbarth, Strategien im Verletzungsverfahren – nationale Marke oder Gemeinschaftsmarke, GRUR 2015, 634 – 643 (635).

⁶⁴ OLG Stuttgart, Urteil 11.09.2014, Az. 2 U 46/14 Rn. 32, 33 zu der parallelen Regelung in der GGV; dieses Urteil bestätigend: BGH, Beschluss v. 02.06.2016, Az. I ZR 226/14 (OLG Stuttgart) – *Kraftfahrzeugfelgen*, GRUR 2016, 1057 Rn. 11.

G. Reichweite der Zuständigkeit des international zuständigen Gerichts, Art. 126 UMV

I. Unionsweite Reichweite vs. territorial begrenzte Reichweite des international zuständigen Gerichts

Art. 126 UMV bestimmt die Reichweite der Zuständigkeit des international zuständigen Unionsmarkengerichts. Es gibt zwei Reichweiten der Zuständigkeit des international zuständigen Gerichts. Das gewählte Unionsmarkengericht kann entweder unionsweite Zuständigkeit besitzen oder die Zuständigkeit ist nur auf den Mitgliedsstaat begrenzt, in dem das Gericht seinen Sitz hat. Für die Unterteilung nimmt Art. 126 UMV auf Art. 125 UMV Bezug. Die Reichweite der Zuständigkeit bestimmt sich daher nach der Art der begründeten Gerichtszuständigkeit.

Die Gerichte, die nach Art. 125 Abs. 1 bis 4 UMV international zuständig sind, haben unionsweite Zuständigkeit in Bezug auf alle Verletzungshandlungen, die in einem jeden Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen (Art. 126 Abs. 1 lit. a UMV) sowie die in einem Mitgliedstaat begangenen Handlungen im Sinne des Art. 11 Abs. 2 UMV (Art. 126 Abs. 1 lit. b UMV)⁶⁵.

Leitet das Unionsmarkengericht seine Zuständigkeit aus Art. 125 Abs. 5 UMV ab, d.h. ist das Gericht international zuständig, weil in diesem Mitgliedstaat eine Verletzungshandlung begangen worden ist, so hat dies gemäß Art. 126 Abs. 2 UMV zur Folge, dass die Reichweite der Zuständigkeit auf den Geltungsbereich des Mitgliedsstaats beschränkt ist, in dem das Unionsmarkengericht seinen Sitz hat. In diesem Fall ist die Reichweite der Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts territorial auf das Land begrenzt, in dem die Verletzungshandlung stattgefunden hat.

II. Stellungnahme

Die UMV bietet dem Kläger ganz bewusst die Möglichkeit, bei Vorliegen von unterschiedlichen Gerichtsständen, zwischen diesen zu wählen. Dabei kann es nicht selten vorkommen, dass eine beklagte Gesellschaft in dem Mitgliedstaat A ihren ordnungsmäßigen Sitz hat, die Verletzungshandlungen aber in einem anderen

⁶⁵ Auch hier kann der Verweis auf Art. 9 Abs. 3 S. 2 UMV nur als Verweis auf Art. 9 Abs. 3 S. 2 GMV a.F. verstanden werden, wonach auf die Handlungen zwischen Veröffentlichung der Anmeldung und Veröffentlichung der Eintragung abzustellen ist. Diese Regelung findet sich nunmehr in Art. 11 Abs. 2 UMV.

Mitgliedstaat, Mitgliedstaat B und oder sogar B und C, begeht, beispielsweise durch das Herstellen, Anbieten oder Vertreiben der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware.

Der Gesetzgeber hat gezielt geregelt, welche Reichweite die Zuständigkeit des jeweils angerufenen Gerichts haben soll. So ist anhand der Struktur von Art. 126 UMV zu erkennen, dass grundsätzlich das angerufene Gericht unionsweit für alle in der Europäischen Union begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen zuständig sein soll. Es gibt nur eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Ist das Unionsmarkengericht zuständig, weil in dem Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen Sitz hat, Verletzungshandlungen begangen sind oder drohen Verletzungshandlungen, so ist das Unionsmarkengericht nur im Hinblick auf diese in dem Mitgliedstaat des Sitzes des Gerichts begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen zuständig.

Die Konsequenzen der unterschiedlichen Reichweite machen sich bei den möglichen geltendzumachenden Ansprüchen bemerkbar. Ist das Unionsmarkengericht unionsweit zuständig, so kann das Gericht mit Sitz in Mitgliedstaat A, Anordnungen erteilen, die sich auf andere Mitgliedstaaten auswirken. Häufigster Anwendungsfall in der Praxis ist der Ausspruch eines unionsweit geltenden Unterlassungsgebotes. Das Unionsmarkengericht kann bei unionsweiter Zuständigkeit ein für die gesamte Europäische Union geltendes Unterlassungsgebot aussprechen. Ist das Unionsmarkengericht hingegen nur territorial für den Mitgliedsstaat zuständig, in dem es seinen Sitz hat, so kann es nur ein Unterlassungsgebot mit Wirkung für diesen Mitgliedstaat aussprechen, selbst wenn in anderen Mitgliedstaaten weitere Verletzungshandlungen begangen worden sind. Als weiteres Beispiel ist die Geltendmachung des Schadensersatzanspruches zu nennen. Ist das Unionsmarkengericht gemäß Art. 125 Abs. 5 UMV zuständig und möchte der Kläger Schadensersatz geltend machen, so kann das Unionsmarkengericht den Schadensersatzanspruch nur für die Verletzungshandlungen aussprechen, die in dem Mitgliedsstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Unionsmarkengericht seinen Sitz hat. Bei einem unionsweit zuständigen Unionsmarkengericht könnte das Gericht über den Schadensersatzanspruch für alle in der Europäischen Union begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen aussprechen. Diese Regelungen führen zur folgenden möglichen Situation: Hat der Beklagte mehrere

Verletzungshandlungen im Sinne des Art. 125 Abs. 5 UMV begangen, sodass mehrere in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten ansässige Unionsmarkengerichte international zuständig sind, so kann jedes dieser Unionsmarkengerichte über dieselbe begangene oder drohende Verletzungshandlung einschließlich ihrer Konsequenzen entscheiden. Das Unionsmarkengericht in Mitgliedstaat A könnte beispielsweise eine Markenverletzung annehmen und ein Unterlassungsgebot aussprechen und Schadensersatz in einer bestimmten Höhe aussprechen. Das Unionsmarkengericht in Mitgliedstaat B könnte hingegen bei gleichlautendem Sachverhalt eine geringere Summe als Schadensersatz zusprechen oder sogar im Extremfall eine andere Entscheidung hinsichtlich des Vorliegens einer Markenverletzung treffen. Da die Anordnungen und Entscheidungen der Unionsmarkengerichte in diesem Fall nur jeweils territorial begrenzte Reichweite haben, ist das Nebeneinander von Entscheidungen mit unterschiedlichem Inhalt denkbar.

Die Thematik der unterschiedlichen Reichweite der Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts kann zu folgender Konstellation führen: Wenn das Unionsmarkengericht im Mitgliedstaat A gemäß Art. 125 Abs. 1 UMV, dem Sitz des Beklagten in diesem Mitgliedstaat, zuständig ist, so kann dieses Gericht über das Vorliegen einer Rechtsverletzung mit unionsweiter Wirkung entscheiden. Liegt allerdings noch ein zusätzlicher Gerichtsstand in einem weiteren Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) aufgrund von Art. 125 Abs. 5 UMV vor, so könnte dieses Gericht ebenfalls über das Vorliegen einer Rechtsverletzung und der beantragten und einhergehenden Ansprüche entscheiden. In diesem Fall würden zwei Gerichte über das Bestehen einer Rechtsverletzung und der damit einhergehenden Ansprüche in Mitgliedstaat B entscheiden. Das Vorliegen von möglichen divergierenden Entscheidungen ist evident. Um diese Situation zu verhindern, kann das zuletzt angerufene Gericht in dem Mitgliedstaat B nur entscheiden, sofern die bei dem Gericht in dem Mitgliedstaat A eingereichte Klage territorial begrenzt ist, was aufgrund der klägerischen Dispositionsmaxime zulässig ist, und Mitgliedstaat B nicht betrifft. Andernfalls findet Art. 30 EuGVVO Anwendung und das später angerufene Gericht kann das Verfahren aussetzen⁶⁶.

⁶⁶ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 98 Rn. 8

Diese Ordnung der Zuständigkeiten ist praxisgerecht und von den gegebenen Wahlrechten wird in der Praxis Gebrauch gemacht. Die Praxisgerechtigkeit der Ordnung der Zuständigkeiten ergibt sich daraus, dass das Gesetz klare Regelungen getroffen hat bezüglich der möglichen und unterschiedlichen Reichweite der Zuständigkeit des international zuständigen Unionsmarkengerichts. Es erscheint plausibel, den Grundsatz zu befolgen, wonach ein Unionsmarkengericht grundsätzlich Anordnungen mit unionsweiter Reichweite aussprechen darf und nur in Ausnahmefällen mit territorial begrenzter Reichweite, da es sich bei der Unionsmarke um ein Schutzrecht mit unionsweiter Wirkung handelt. Daher ist es sinnvoll, wenn den Unionsmarkengerichten grundsätzlich auch die Befugnis zugesprochen wird, Entscheidungen mit unionsweiter Reichweite zu treffen. Die Ausnahme von diesem Grundsatz betrifft Situationen, in denen das Gericht nur aufgrund der in dem Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlung zuständig ist. Die besondere Nähe zwischen Verletzungshandlung und dem angerufenen Gericht rechtfertigt die lediglich territoriale Reichweite des Gerichts.

In der Praxis wird von dem Wahlrecht, sofern es existiert und unterschiedliche Gerichtszuständigkeiten begründet werden können, Gebrauch gemacht. Bestehen Tatort- und Sitzzuständigkeit nebeneinander, so kann es für den Kläger aus mehreren Gründen attraktiv sein, im Tatortgerichtsstand zu klagen: die Kosten des Verfahrens, die Dauer des Verfahren, die materielle Rechtslage sind unterschiedliche zu berücksichtigende Gesichtspunkte. Sollten diese in dem Mitgliedstaat des Tatortgerichtsstandes für den Kläger vorteilhafter sein, so wird dem Kläger die Möglichkeit gegeben, eine Klage bei einem Unionsmarkengericht dieses Mitgliedstaates einreichen zu können. Daneben besteht die Möglichkeit für den Kläger auch vor dem Unionsmarkengericht, welches aufgrund der Sitzes des Beklagten zuständig wäre, Klage einzureichen. Ob es für den Kläger aufgrund von Erwägungen bezüglich des materiellen Rechts sinnvoll ist, eine Klage beim Gericht der Tatortzuständigkeit einzureichen, kann nur beantwortet werden, sofern der Kläger das materielle Recht in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten hinreichend genug kennt. Dieser Entscheidungsfindung eine Grundlage zu geben, dient der nachfolgende Teil der Arbeit.

§ 2 Anwendbares Recht bei Verletzung einer Unionsmarke

Das anwendbare Recht bei Verletzung einer Unionsmarke ist nicht vollständig in der UMV geregelt. So sollen gemäß Art. 129 Abs. 1 UMV die Unionsmarkengerichte vorrangig die UMV anwenden, soweit die zur Entscheidung stehenden Fragen von den Vorschriften der UMV geregelt werden⁶⁷. Für den Verweis auf nationales Recht gibt es bezüglich des Verfahrensrechts und des materiellen Rechts in der UMV unterschiedliche Normen. Art. 129 Abs. 3 UMV trifft Regelungen bezüglich des Verfahrensrechts. Demnach ist subsidiär das Verfahrensrecht anzuwenden, das in dem Mitgliedstaat, in dem das Unionsmarkengericht seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar ist. Die Anwendung des nationalen materiellen Rechts für Folgeansprüche erfolgt gemäß Art. 129 Abs. 2 UMV (ex Art 101 Abs. 2 UMV) bzw. Art. 130 Abs. 2 UMV (ex Art. 102 Abs. 2 UMV). Art. 17 UMV (ex Art 14 UMV) erklärt ausdrücklich die Zulässigkeit des Rückgriffs auf das nationale Recht und verweist auf die entsprechenden Vorschriften im Titel X der UMV (Zuständigkeit und Verfahren für Klagen), in denen auch die Artt. 129, 130 UMV normiert sind.

A. Anwendbares Verfahrensrecht

Gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV wendet das Unionsmarkengericht, sofern in der UMV nichts anderes bestimmt ist, die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind (*lex fori*). Neben den speziellen Regeln der UMV und den allgemeinen Regeln der EuGVVO wenden die Gerichte nationales Verfahrensrecht an. Dies betrifft insbesondere Regelungen hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen, den Beweisregeln, der Kosten und des Dauer eines Verfahrens⁶⁸.

B. Anwendbares materielles Recht

Die UMV regelt die materiell-rechtlichen Ansprüche des Unionsmarkeninhabers bei Verletzung einer Unionsmarke nur rudimentär. Nur einige wenige Ansprüche sind autonom in der UMV geregelt. Neben dem Unterlassungsanspruch enthält die UMV Regelungen bezüglich des Entschädigungsanspruchs des Anmelders bzw. Inhabers bei

⁶⁷ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 101 Rn. 1.

⁶⁸ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 101 Rn. 13.

Verletzungshandlungen vor der Veröffentlichung der Marke (Art. 11 Abs. 2 UMV), Ansprüche gegen den Verleger (Art. 12 UMV, ex Art. 10 UMV), Agenten oder Vertreter (Artt. 13 UMV, ex Art. 11, 18 UMV) und den Lizenznehmer (Art. 25 Abs. 2 UMV, ex Art. 22 Abs. 2 UMV)⁶⁹. Von diesen materiell-rechtlichen Ansprüchen bei Verletzung einer Unionsmarke ist der Unterlassungsanspruch der für die Praxis Wichtigste. Dieser wird daher im Folgenden aufgezeigt (siehe I.). Bei Verletzung einer Unionsmarke stehen dem Markeninhaber noch weitere materiell-rechtliche Ansprüche zu, die sich nach dem jeweiligen nationalen materiellen Recht bestimmen (siehe II.)

I. Unterlassungsanspruch

Bei Verletzung einer Unionsmarke steht dem Markeninhaber ein Anspruch auf Unterlassung zu. Der Unterlassungsanspruch ist in der UMV normiert und folgt aus Art. 9 UMV i.V.m. Art. 130 Abs. 1 S. 1 UMV (ex Art. 9 UMV i.V.m. Art. 102 Abs. 1 S. 1 UMV). Demnach verbietet das Unionsmarkengericht, sofern es festgestellt hat, dass der Beklagte eine Unionsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, dem Beklagten die Handlungen fortzusetzen, die die Unionsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, sofern keine besonderen Gründe entgegenstehen. Eine Verletzung liegt vor oder droht, wenn einer der drei Kollisionstatbestände des Art. 9 Abs. 2 UMV vorliegt oder vorzuliegen droht⁷⁰. Besondere Gründe, die dem Verbot entgegenstehen können, sind nur in Ausnahmefällen denkbar und bislang vom EuGH kaum ausgesprochen worden⁷¹.

II. Folgeansprüche bzw. weitere materiell-rechtliche Ansprüche

Die UMV trifft keine Regelung bezüglich weiterer möglicher Ansprüche, die bei der Verletzung einer Unionsmarke geltend gemacht werden können, wie beispielsweise dem Anspruch auf Schadensersatz, Auskunft oder Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware. Die UMV verweist diesbezüglich auf die Anwendung von nationalem Recht. Es herrscht Uneinigkeit, ob der Verweis auf das nationale Recht über Art. 129 Abs. 1 UMV (ex Art. 101 Abs. 2 UMV) erfolgt oder Art. 130 Abs. 2 UMV (ex Art. 102 Abs. 2 UMV) zur Anwendung kommen soll. Auf den Inhalt der beiden Normen sowie ihre Relevanz hinsichtlich der Anknüpfung wird im Folgenden eingegangen.

⁶⁹ Müller, in: Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV VO (EG) 207/2009 Art. 101 Rn. 2,3.

⁷⁰ Das Eingehen auf Art. 9 Abs. 2 UMV würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und aufgrund der Komplexität am Thema vorbeigehen.

⁷¹ Müller, in: Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV VO (EG) 207/2009 Art. 101 Rn. 8,9.

1. Relevanz der Diskussion über die korrekte Verweisungsnorm, Art. 129 Abs. 2 UMV vs. Art. 130 Abs. 2 UMV (ex Art. 101 Abs. 2 UMV vs. ex Art. 102 Abs. 2 UMV)

Die Diskussion, ob der Verweis auf das nationale materielle Recht hinsichtlich Ansprüchen wie Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware über Art. 129 Abs. 2 UMV oder Art. 130 Abs. 2 UMV erfolgen soll, ist aus mehreren Gründen von Relevanz.

Zunächst ist der Wortlaut von Art. 129 Abs. 2 UMV und Art. 130 Abs. 2 UMV unterschiedlich. Art. 130 Abs. 2 UMV bestimmt, dass ein Unionsmarkengericht eine ihm im jeweiligen Einzelfall zweckmäßig erscheinende Maßnahme ergreifen oder Anordnungen treffen kann, die das anwendbare Recht vorsieht. Es handelt sich somit um eine „Kann-Vorschrift“ und eine mögliche gerichtliche Anordnung steht im Ermessen des Gerichts. Art. 129 Abs. 2 UMV hingegen bestimmt, dass in allen Markenfragen, die nicht durch die UMV erfasst werden, das betreffende Unionsmarkengericht das geltende nationale Recht anwendet. Die Anwendung von nationalem Recht steht somit nicht im Ermessen des Gerichts.

Zudem ist Art. 129 UMV mit „Anwendbares Recht“ betitelt, Art. 130 UMV mit „Sanktionen“. Zum einen stellt sich daher die Frage, ob die Folgeansprüche, wie beispielsweise der Anspruch auf Schadensersatz, Auskunft oder Vernichtung als Sanktionen im Sinne von Art. 130 UMV zu verstehen sind. Falls ja, so würde dies für eine Anwendung von Art. 130 UMV sprechen, der sich ausweislich seiner Überschrift auf Sanktionen bezieht und als *lex specialis* zu Art. 129 UMV vorrangig Anwendung findet⁷².

2. Diskussionsstand in Literatur und Rechtsprechung

In der Literatur werden beide Lösungen vertreten. Einige Stimmen in der Literatur vertreten die Ansicht, Ansprüche wie Schadensersatz, Auskunft, Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware stellen „Sanktionen“ dar, für die entsprechend die sich auf Sanktionen beziehende Regelung in Art. 130 Abs. 2 UMV

⁷² Vgl. bzgl. der Anwendung von Art. 102 Abs. 2 UMV als *lex specialis*: Hasselblatt: Community Trade Mark Regulation, A Commentary, 2015, Art. 101 Rn. 7.

Anwendung findet⁷³. Andere Stimmen teilen diese Auffassung nicht. Sie erachten Ansprüche wie Schadensersatz, Auskunftserteilung, Rechnungslegung als Annexansprüche und nicht als Sanktionen, sodass entsprechend Art. 129 Abs. 2 UMV Anwendung findet⁷⁴.

Der EuGH hat bezüglich dieser die UMV betreffenden Diskussion bislang keine Stellung genommen. Allerdings hat der EuGH⁷⁵ sich hinsichtlich der Einordnung der Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Rechnungslegung bei Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereits geäußert.

Die Regelungen bezüglich des Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind in der GGV normiert und folgen hinsichtlich der Folgeansprüche bei Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters derselben Systematik wie die UMV. Folgeansprüche sind nicht in der GGV normiert. Lediglich der Unterlassungsanspruch ist in Art. 88 Abs. 1 lit a GGV normiert. Daher stellt sich hinsichtlich der Folgeansprüche ebenfalls die Frage, welches nationale materielle Recht anwendbar ist und welche Norm in der GGV diesbezüglich Regelungen trifft.

Art. 88 GGV lautet „Anwendbares Recht“. Art. 88 Abs. 2 GGV bestimmt, dass in allen Fragen, die nicht durch die GGV erfasst werden, die Gemeinschaftsgeschmacksmuster ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts anwenden. Art. 88 Abs. 2 GGV ist daher vergleichbar mit Art. 129 Abs. 2 UMV. Art. 89 GGV ist betitelt mit „Sanktionen bei Verletzungsgefahren“. Art. 89 Abs. 1 lit d GGV bestimmt, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht bei Feststellung der Verletzung oder drohenden Verletzung von einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Anordnungen erlässt, nämlich Anordnungen, durch die andere, den Umständen angemessene Sanktionen auferlegt werden, die in der Rechtsordnung einschließlich des Internationalen Privatrechts des Mitgliedstaates vorgesehen sind, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen. Art. 89 Abs. 1 lit d GGV ist daher vergleichbar mit Art. 130 Abs. 2 UMV.

⁷³ Hoffrichter-Daunicht, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., 2015, GMV, Art. 102 Rn. 5; so im Ergebnis die Ansprüche anwendend Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2014, 341-348 (341).

⁷⁴ Eisenführ/Overhage, in: Eisenführ/Schennen, UMV, Kommentar, 5. Aufl. 2017, Art. 101 Rn. 5.

⁷⁵ EuGH, Urteil v. 13.02.2014, C-479/12 „Gautzsch/Duna“, ECLI:EU:C:2014:75, GRUR 2014, 368 – 373 (371) Rn. 53, 54.

Der EuGH hat nun in dem ihm vorgelegten Verfahren über die Einordnung der Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Rechnungslegung zu entscheiden gehabt. Nach Ansicht des EuGH handelt es sich bei den Ansprüchen auf Auskunft, Schadensersatz und Rechnungslegung nicht um Sanktionen im Sinne des Art. 89 Abs. 1 lit. d GGV, sondern Art. 88 Abs. 2 GGV findet für diese Ansprüche Anwendung. Eine Begründung für diese Differenzierung lieferte der EuGH nicht⁷⁶.

Jüngst hat auch der BGH⁷⁷ sich mit der Frage der Anwendbarkeit der richtigen Verweisungsnorm für die Geltendmachung der Folgeansprüche beschäftigt und die vom EuGH vorgenommene Feststellung bezüglich der Anwendbarkeit der richtigen Norm für die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz entsprechend übernommen.

Da der EuGH nur zu einigen möglichen Folgeansprüchen und der auf sie anzuwendenden Norm Stellung genommen hat, führte die Entscheidung des EuGH zu Diskussionen. Einige Autoren in der Literatur differenzieren hinsichtlich der Einordnung der Folgeansprüche nach der Art des Anspruchs. Für die Ansprüche, über die der EuGH in dem Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren entschieden hat, nämlich dem Anspruch auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzanspruch, soll die entsprechende Regelung in der UMV, also Art. 129 Abs. 2 UMV, zur Anwendung kommen⁷⁸.

Teilweise fordert die Literatur auch die Anwendung von Art. 129 Abs. 2 UMV für weitere Folgeansprüche, nämlich den Anspruch auf Urteilsveröffentlichung sowie die Ansprüche auf Vorlage- und Besichtigung⁷⁹. Für weitere Ansprüche wie dem Anspruch auf Vernichtung⁸⁰ oder dem Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen⁸¹ soll jedoch nicht Art. 129 Abs. 2 UMV Anwendung finden, sondern

⁷⁶ Vgl. Kur, GRUR Int. 2014, 749 – 760 (758).

⁷⁷ BGH, Urteil vom 12.01.2017, Az. I ZR 253/14 (OLG Hamburg) – *World of Warcraft II*, GRUR-Prax 2017, 110; BeckRS 2017, 101166, s. insbesondere Rn. 104, wo es heißt: „Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union stellen die Verpflichtungen zum Ersatz des durch Verletzungshandlungen entstandenen Schadens sowie zur Erteilung von Auskünften über diese Handlungen zwecks Bestimmung des Schadens keine Sanktionen im Sinne von Art. 89 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 dar. Entsprechendes gilt für Sanktionen im Sinne von Art. 102 GMV und Art. 102 UMV.“

⁷⁸ Vgl. *Menebröcker/Stier* in: Hasselblatt, Community Trade Mark Regulation – A Commentary 2015, Art. 101 Rn. 7.

⁷⁹ Vgl. *Grüger*, in: Kur/von Bomhard/Albrecht BeckOK MarkenR VO (EG) 207/2009 Art. 102 Rn. 15.

⁸⁰ Vgl. *Grüger*, in: BeckOK MarkenR VO (EG) 207/2009 Art. 102 Rn. 8, aA: *Kunz-Hallstein/Loschelder*, GRUR 2014, 341-348 (343), die das Recht des Forumstaats für den Veröffentlichungsanspruch anwenden wollen.

⁸¹ *Menebröcker/Stier*, in: Hasselblatt: Community Trade Mark Regulation, A Commentary, 2015, Art. 102 Rn. 6.

die Norm bezüglich der Sanktionen, also Art. 130 Abs. 2 UMV. Begründet wird dies zum Teil damit, dass es sich bei diesen Ansprüchen um unverzügliche und finale Ansprüche handelt⁸².

3. *Umfang des Verweises von Art. 129 Abs. 2 UMV und Art. 130 Abs. 2 UMV – Anwendbarkeit des jeweiligen internationalen Privatrechts (Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO)*

Losgelöst von der Anknüpfungsnorm für den Verweis auf das nationale Recht für die Folgeansprüche, besteht Einigkeit hinsichtlich des Umfangs des Verweises auf das nationale Recht. Der Wortlaut von Art. 129 Abs. 2 UMV bzw. Art. 130 Abs. 2 UMV lässt diesen Rückschluss nicht zwingend zu. Art. 129 Abs. 2 UMV nimmt Bezug auf das geltende nationale Recht, wohingegen Art. 130 Abs. 2 UMV auf das anwendbare Recht verweist.

Der Verweis in Art. 129 Abs. 2 UMV auf das geltende nationale Recht wird als Gesamtrechtsverweisung verstanden, d.h. auch die an dem jeweiligen Gerichtsort geltenden Regeln des internationalen Privatrechts finden Anwendung. Die Regeln des internationalen Privatrechts gehören zum geltenden nationalen Recht im Sinne des Art. 129 Abs. 2 UMV und finden sich beispielsweise hinsichtlich der Frage der Anknüpfung bei Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums in der Rom II-Verordnung. Dass die Regeln hinsichtlich des internationalen Privatrechts von dem Verweis auf das nationale Recht umfasst sind, stellte die ex UMV a.F. noch ausdrücklich fest, da die entsprechende Regelung hieß: „In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.“⁸³.

Bei Art. 130 Abs. 2 UMV wird der Verweis auf das jeweils anwendbare Recht als Sachrechtsverweisung auf die entsprechenden Maßnahmen und Anordnungen des anwendbaren Rechts verstanden. Die Vorgängerregelung des Art. 130 Abs. 2 UMV, Art. 102 Abs. 2 GMV, enthielt noch einen ausdrücklichen Hinweis auf das internationale Privatrecht, indem es hieß: „In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen

⁸² Menebröcker/Stier, in: Hasselblatt: Community Trade Mark Regulation, A Commentary, 2015, Art. 102 Rn. 6.

⁸³ Vgl. Müller, in: Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV VO (EG) 207/2009 Art. 101 Rn. 6.

internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.“⁸⁴.

Im Ergebnis verweisen daher sowohl Art. 129 Abs. 2 UMV als auch Art. 130 Abs. 2 UMV auf Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO, der eine einheitliche Sonderanknüpfungsregel für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums darstellt.

4. Diskussion bei Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO: sog. Mosaikansatz vs. sog. Einheitsansatz

Bei der Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO stellten sich hinsichtlich der Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts weitere Fragen. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen worden ist. Nach welchen Kriterien dieser Ort zu bestimmen ist, definiert die Rom II-VO nicht. Weitgehende Einigkeit besteht aufgrund des Wortlautes von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO, dass auf den Begehungs- und nicht den Erfolgsort abzustellen ist. Insbesondere ist nicht entscheidend, an welchem Ort die Wirkungen einer Verletzung des Schutzrechts eintreten⁸⁵. Das Abstellen auf den Verletzungsort kann zu folgenden Konstellationen führen: Wurden in mehreren Staaten unterschiedliche Verletzungshandlungen begangen, so hat das international zuständige Gericht bezüglich der Folgeansprüche wie Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware jeweils das materielle Recht anzuwenden, das in dem Staat gilt, in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist. Das international zuständige Gericht hat somit gegebenenfalls hinsichtlich dieser Ansprüche unterschiedliches nationales Recht anzuwenden. In der Literatur wird diese Situation mit dem Begriff Mosaikansatz beschrieben⁸⁶. Der Kläger hat dann jeweils für die Geltendmachung der Ansprüche nach ausländischem nationalen Recht ein Gutachten zum jeweiligen ausländischen Recht vorzulegen, aus denen sich das Vorliegen der entsprechenden Ansprüche ergibt⁸⁷. Je nachdem in wie vielen Mitgliedstaaten Verletzungshandlungen begangen wurden, muss der Kläger entsprechend viele solcher Gutachten erstellen lassen und vorlegen. Da dies für den Kläger mit viel Aufwand und Zeit verbunden ist, verlangt eine Autorin eine praxisgerechtere Lösung. Ihrer Ansicht

⁸⁴ Müller, in: Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV VO (EG) 207/2009 Art. 101 Rn. 16.

⁸⁵ So jüngst auch, OLG Düsseldorf, Beschluss v. 07.01.2016 Az. I-20 U 225/13, GRUR 2016, 616-620 (620) zu der gleichen Fragestellung bei Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, m.w.N.

⁸⁶ Vgl. Müller, in: Büscher/Kochendörfer, BeckOK UMV VO (EG) 207/2009 Art. 101 Rn. 7, vgl. Hackbarth, Anm. zu EuGH, Urteil v. 13.02.2014 – C-479/12, GRUR PRax 2014, 74.

⁸⁷ OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 31.05.2012, Az. 6 U 10/11, GRUR-RR, 2012, 473.

nach soll für die Bestimmung des materiellen Rechts bei Vorliegen von Verletzungshandlungen in mehreren Staaten nur an eine Verletzungshandlung, nämlich die zentrale Verletzungshandlung, angeknüpft werden. Bei der Verletzung von Schutzrechten durch den Beklagten in mehreren Staaten soll demnach einheitliches Recht zur Anwendung kommen. Entsprechend wird diese Herangehensweise mit dem Begriff des sog. Einheitsansatzes beschrieben. Nur wenn keine zentrale Verursachungshandlung in der EU festgestellt werden könnte, sei der Mosaikansatz anzuwenden⁸⁸.

Jüngst hat sich der EuGH⁸⁹ in einem Fall bezüglich der Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu der Problematik geäußert, die in der Literatur mit Anwendung eines Mosaikansatzes oder Einheitsansatzes beschrieben wird. In dem dem EuGH zugrundeliegenden Fall hat die Beklagte zu 1) die von der Beklagten zu 2) in einem anderen Mitgliedstaat hergestellte Ware in verschiedene Mitgliedstaaten vertrieben. Es stellte sich nun die Frage, ob hinsichtlich der Bestimmung des anwendbaren Rechts auf die in jedem einzelnen Mitgliedstaat begangenen Handlungen abzustellen ist und demnach verschiedene nationale Rechte zur Anwendung kommen oder ob eine Gesamtwürdigung vorzunehmen ist und für die Bestimmung des anwendbaren Rechts auf nur eine zentrale Verletzungshandlung abgestellt werden kann.

Der EuGH entschied sich für Letzteres. Seiner Ansicht nach ist für die Frage nach dem anwendbaren Recht bei Begehung von Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten eine Gesamtwürdigung vorzunehmen und im Rahmen dessen der Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht. Diese Auslegung bietet nach Ansicht des EuGH den Vorteil, dass das anwendbare Recht anhand eines einheitlichen Anknüpfungskriteriums leicht zu bestimmen ist. Zudem sei die Vorhersehbarkeit des auf diese Weise bestimmten Rechts für alle Parteien von Rechtsstreitigkeiten über Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums der Union gewährleistet⁹⁰. Der vorliegende Fall betraf Fragestellungen zum Onlinevertrieb bzw. zu Rechtsverletzungen im Internet. Der EuGH erachtet als Ort der ursprünglichen Verletzungshandlung den

⁸⁸ *Kur*, GRUR Int. 2014, 749 – 760 (758).

⁸⁹ EuGH, Urteil v. 27.09.2017 – C-24/16, C-25/16 (Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH ua), ECLI:EU:C:2017:724, GRUR 2017, 1120 – 1128.

⁹⁰ EuGH, Urteil v. 27.09.2017 – C-24/16, C-25/16 (Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH ua), ECLI:EU:C:2017:724, GRUR 2017, 1120 – 1128; Rn. 103, 104.

Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Webseite in Gang gesetzt worden ist⁹¹.

Der BGH hat vor Kurzem die Auffassung geäußert, dass die zum Geschmacksmusterrecht ergangene Entscheidung des EuGH auf das Markenrecht und somit die UMV aufgrund der inhaltlichen Übereinstimmungen der einschlägigen Vorschriften übertragbar sei⁹². Die Entscheidung des BGH wird von der Literatur aufgrund ihrer klaren Argumentation begrüßt⁹³.

5. Stellungnahme

Grundsätzlich ist es als nicht geglückt zu bewerten, dass bezüglich der Frage, nach welcher Norm in der UMV das nationale materielle Recht für die Folgeansprüche Anwendung finden soll, Unklarheit herrscht. Die UMV wurde bereits mehrfach und erst jüngst überarbeitet, sodass es durchaus Möglichkeiten gab, diesen Meinungsstreit klärend zu regeln. Umso erfreulicher ist es, dass es eine EuGH Entscheidung gibt, die zumindest hinsichtlich einiger Ansprüche, die bei Verletzung eines Schutzrechtes mit unionsweiter Wirkung bestehen, in dem Fall eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, etwas Klarheit gibt und Rückschlüsse auf die UMV ermöglicht. Es sprechen keine Argumente dagegen, die weiteren Folgeansprüche, über die der EuGH nicht entschieden hatte, an die gleiche Norm anzuknüpfen und somit einen Gleichlauf herzustellen. Letzlich liegen allen Folgeansprüchen dieselbe Tatsache zu Grunde, nämlich die Verletzung der Unionsmarke, woraus Ansprüche des Markeninhabers resultieren, sodass eine künstliche Trennung der jeweiligen Anspruchsgrundlage zu vermeiden ist.

Von Bedeutung ist, dass die Entscheidung, über welche Norm angeknüpft werden soll, inhaltlich keinen Unterschied macht, da beide Regelungen, sowohl Art. 129 Abs. 1 UMV als auch Art. 130 Abs. 2 UMV im Ergebnis auch auf den relevanten Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO verweisen⁹⁴. Letzlich wirkt sich dieser Meinungsstreit daher nur auf die Frage auf, ob das Gericht entsprechende Anordnungen zu treffen hat oder ihm diesbezüglich ein Ermessen zusteht. In der Praxis wird dem Kläger geraten sein,

⁹¹ EuGH, Urteil v. 27.09.2017 – C-24/16, C-25/16 (*Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH ua*), ECLI:EU:C:2017:724, GRUR 2017, 1120 – 1128; Rn. 108..

⁹² Vgl. BGH, Urteil v. 09.11.2017, Az. I ZR 164/16 – *Parfummarken*, BeckRS 2017, 132438, Rn. 30.

⁹³ EuGH, Urteil v. 27.09.2017 – C-24/16, C-25/16 (*Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH ua*), ECLI:EU:C:2017:724, GRUR 2017, 1120 – 1128, vgl. Anm. Annette Kur, GRUR 2017, 1127 – 1128.

⁹⁴ So auch *Menebröcker/Stier*, in: Hasselblatt: Community Trade Mark Regulation, A Commentary, 2015, Art. 101 Rn. 10.

sämtliche seiner Folgeansprüche auf Art. 129 Abs. 2 UMV zu stützen, um eine entsprechende Entscheidung des Gerichts zu erhalten und sie nicht in das Ermessen des Gerichts zu stellen. In der Praxis wird dies nach Erfahrung der Verfasserin auch so gehandhabt und die Gerichte treffen Anordnungen bezüglich Ansprüchen wie Schadensersatz, Auskunft, Urteilsveröffentlichung oder Vernichtung der rechtsverletzenden Ware ohne über die entsprechend anzuwendende Norm zu diskutieren. Selbst wenn eine Anknüpfung für Folgeansprüche über Art. 130 Abs. 2 UMV erfolgen sollte, so sollte anzunehmen sein, dass das Ermessen des Gerichts bei Vorliegen einer Unionsmarkenverletzung in der Hinsicht einschränkt ist, dass ein Gericht die beantragten Folgeansprüche bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch anordnet, sodass im Ergebnis der Meinungsstreit obsolet sein könnte.

Bezüglich der Frage, ob bei dem Vorliegen von Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten die Anwendung von unterschiedlichem materiellen Recht erfolgen soll oder ob nur auf ein Recht abgestellt werden soll, nämlich das hinsichtlich der zentralen Verursachungshandlung, sprechen zunächst praxistaugliche Erwägungen für die Anwendung von nur einer materiellen Rechtsordnung. Jedoch birgt das Abstellen auf die zentrale Verursachungshandlung Risiken mit sich, da zum einen oftmals Diskussion darüber bestehen wird, was nun die zentrale Verursachungshandlung gewesen sei, zum anderen wird es schwer sein, eine zentrale Verursachungshandlung festzustellen, wenn die vorgenommenen Verletzungshandlungen jeweils ein ähnliches Ausmaß hatten. Somit würde im Ergebnis, insbesondere bei letzterer Konstellation, weiterhin das materielle Recht von mehreren Mitgliedstaaten Anwendung finden. Daher sprechen die Gesichtspunkte der Vorhersehbarkeit für die Anwendung der sog. Mosaiktheorie. In Konstellationen jedoch, wie sie dem EuGH in dem Fall „*Nintendo/BigBen*“ zugrundelagen und in dem eine ursprüngliche Verletzungshandlung bestimmbar ist, sprechen praktische Erwägungen für das alleinige Abstellen auf die „Ursprungshandlung“. Der EuGH-Fall „*Nintendo/BigBen*“ betraf Rechtsverletzungen im Internet, bei denen nach Ansicht des EuGH die Ursprungshandlung klar zu bestimmen sei und für die Parteien auch den Vorteil der Vorhersehbarkeit mitbringt. In dieser Hinsicht ist das Urteil des EuGH zu begrüßen. Es bleibt abzuwarten, wie und ob weitere Gerichte dem Ansatz des EuGH folgen werden und ihn ggf. auch auf Verstöße außerhalb des Internets anwenden werden.

Kapitel 2: Folgeansprüche nach deutschem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung

§ 1 Ansprüche

Dem Anspruchsinhaber einer Unionsmarke stehen bei Verletzung der Unionsmarke neben dem in der Unionsmarkenverordnung normierten Unterlassungsanspruch gemäß Art. 130 Abs. 2 UMV in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG weitere Ansprüche nach nationalem Recht zu. Der Unionsmarkeninhaber hat demnach dieselben Ansprüche wie der Inhaber einer nationalen Marke, nämlich insbesondere Anspruch auf Auskunft (§ 19 MarkenG), Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG), Vernichtung (§ 18 Abs. 1 MarkenG), Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen (§ 18 Abs. 2 MarkenG) und Urteilsveröffentlichung (§ 19 lit c. MarkenG).

A. Anspruch auf Auskunft

I. Rechtsgrundlage

Der Auskunftsanspruch ist in § 19 MarkenG in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG geregelt.

II. Anspruchsinhalt

1. Anspruch gegen Verletzer

Gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG kann der Inhaber einer Marke den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Der Anspruch ist verschuldensunabhängig, da die Verweisung auf „die Fälle der §§ 14, 15 und 17“ nur als Verweis auf die objektiven Markenverletzungstatbestände verstanden wird⁹⁵. Anspruchsgegner ist der Verletzer.

2. Anspruch gegen Dritte

Gemäß § 19 Abs. 2 MarkenG erstreckt sich der Auskunftsanspruch auch gegen Dritte, d.h. Nichtverletzer bzw. markenrechtliche zunächst unbeteiligte Personen. Der Drittauskunftsanspruch baut auf § 19 Abs. 1 MarkenG auf und setzt eine offensichtliche

⁹⁵ Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010 § 19 Rn. 6.

Rechtsverletzung voraus oder eine gegen den Verletzer anhängige Klage wegen Verletzung der Marke. Die inhaltlichen Anforderungen an die Klage setzen ebenfalls das Vorliegen einer offensichtlichen Rechtsverletzung voraus, um zu verhindern, dass selbst mit wenig aussichtsreichen Klagen von einem Dritten Auskunft verlangt werden kann. Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt vor, wenn die Rechtsverletzung so eindeutig ist, dass eine Fehlentscheidung und damit eine ungerechtfertigte Belastung des Auskunftsschuldners ausgeschlossen erscheint⁹⁶. Der Drittauskunftsanspruch im Markenrecht ist erstmals mit Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie eingeführt worden. Der deutsche Gesetzgeber ist bei der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie über das von der Richtlinie Vorgeschriebene hinausgegangen, da die Richtlinie einen Drittauskunftsanspruch nur bei Anhängigkeit einer Verletzungsklage gegen den Verletzer vorsieht⁹⁷.

Das Gesetz definiert, wer eine dritte Person im Sinne von § 19 Abs. 2 MarkenG ist. Dies kann eine Person sein, die in gewerblichen Ausmaß (Nr. 1) rechtsverletzende Waren in ihrem Besitz hatte, (Nr. 2) rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm, (Nr. 3) für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder (Nr. 4) an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder Dienstleistungen beteiligt war. Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt vor, wenn keine ernsthafte Möglichkeit zu einer abweichenden rechtlichen oder tatsächlichen Beurteilung besteht⁹⁸. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Dritte nach den §§ 383 bis 385 ZPO im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt ist, d.h. es sich zum Beispiel um einen Ehegatten handelt und die Aussage des Dritten einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden verursachen würde (vgl. §§ 383 Abs. 1 Nr. 1, 384 Nr. 1 ZPO).

3. Umfang des Auskunftsanspruchs

Gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG hat der Auskunftspflichtige Angaben zu machen über die Herkunft und den Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG hat der zur Auskunft Verpflichtete Angaben zu machen über den Namen und die Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer der Waren und Dienstleistungen sowie der gewerblichen

⁹⁶ Vgl. hierzu *Henn/Apel*, MarkenR 2016, 345- 352 (351) mwN.

⁹⁷ Vgl. hierzu *Henn/Apel*, MarkenR 2016, 345- 352 (348, 350f.).

⁹⁸ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010 § 19 Rn. 23.

Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Waren und Dienstleistung bestimmt waren. Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG erstreckt sich die Auskunft ebenfalls auf die Menge der selbst hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden. Unter Preise werden die Einkaufspreise als auch die von den privaten Endabnehmern gezahlten Preise verstanden⁹⁹. Der Anspruch umfasst nicht den Anspruch auf Rechnungslegung. Jedoch kann der Anspruchsinhaber die Vorlage von Einkaufs- oder Verkaufsbelegen, wie zum Beispiel Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Lieferscheinen fordern, um die Auskunft zu überprüfen¹⁰⁰.

4. Unverhältnismäßigkeit

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme unverhältnismäßig wäre, § 19 Abs. 4 MarkenG. Für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Auf Seiten des Anspruchstellers wird in der Regel das Interesse an der Aufdeckung der Bezugs- und Absatzwege stehen, auf Seiten des Anspruchsgegners das Interesse an der Geheimhaltung der Geschäftsinterna. Nach der gesetzlichen Grundwertung hat das Aufdeckungsinteresse des Anspruchstellers grundsätzlich Vorrang, sodass nur in Ausnahmefällen von einer Unverhältnismäßigkeit auszugehen ist¹⁰¹.

B. Anspruch auf Schadensersatz

I. Rechtsgrundlage

Der Schadensersatzanspruch ist in § 14 Abs. 6, 7 MarkenG in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG geregelt.

II. Anspruchsinhalt

Gemäß § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG ist derjenige, der die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.

⁹⁹ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 19 Rn. 37.

¹⁰⁰ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 19 Rn. 55.

¹⁰¹ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 19 Rn. 39.

1. Verschuldenserfordernis

Der Schadensersatzanspruch erfordert schuldhaftes Handeln, d.h. vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln im Sinne von § 276 BGB. Der Verletzer handelt vorsätzlich, wenn er das kollidierende Markenrecht kennt und weiß, dass die Benutzung seines Kennzeichens den Schutzzumfang des fremden Markenrechts verletzt. Nach § 276 Abs. 2 BGB handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Der Verletzer eines Markenrechts handelt fahrlässig, wenn er das fremde Markenrecht infolge der Nichtbeachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht kennt und wenn er die Rechtswidrigkeit der Benutzung des Kennzeichens im Falle der Kenntnis des kollidierenden Markenrechts hätte erkennen können¹⁰². An die Sorgfaltspflichten werden strenge Anforderungen gestellt. Insbesondere ist bei der Benutzung einer neuen, eigenen Kennzeichnung eine sorgfältige Recherche nach möglicherweise entgegenstehenden Rechten Dritter geboten¹⁰³. Der Verschuldensgrad wirkt sich nicht auf den Umfang des Anspruchs aus¹⁰⁴.

2. Anspruchsgegner

Der Anspruch richtet sich gegen den Markenverletzer als Täter sowie mögliche Mittäter (§ 830 Abs. 1 BGB) oder Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfen gemäß § 830 Abs. 2 BGB). Gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG kann der Schadenersatzanspruch auch gegen den Inhaber eines Betriebs geltend gemacht werden, wenn dessen Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben.

3. Drei Arten der Schadensberechnung

Für die Berechnung des Schadens sind drei Berechnungsmethoden anerkannt, nämlich der Ersatz des konkreten Schadens einschließlich des entgangenen Gewinns, die Herausgabe des Verletzergewinns oder Schadensersatz nach Lizenzanalogie. Der Verletzer kann zwischen den drei Berechnungsmethoden wählen. Er kann von einer Berechnungsmethode zur anderen übergehen, solange der Anspruch nicht erfüllt oder

¹⁰² Fezer, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1017.

¹⁰³ Bumiller, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, Rn. 135.

¹⁰⁴ Bumiller, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, Rn. 135.

rechtskräftig zuerkannt wurde. Er kann die Berechnungsmethoden nicht kumulieren, sofern es um die Liquidation desselben Schadens geht¹⁰⁵.

a) Entgangener Gewinn

Der Markeninhaber kann Ersatz des aufgrund der Rechtsverletzung tatsächlich erlittenen Schadens verlangen (§§ 249f. BGB). Der tatsächlich entstandene Schaden umfasst insbesondere den Gewinn, der dem Markeninhaber aufgrund der Markenverletzung entgangen ist¹⁰⁶.

Der Markeninhaber muss nachweisen, dass die Markenverletzung für den bei ihm eingetretenen Schaden kausal gewesen ist¹⁰⁷. Der Nachweis wird für gewöhnlich schwer gelingen. Daher geht die Rechtsprechung davon aus, dass ein Gewinnentgang vorliegt, wenn nach den gewöhnlichen Umständen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Gewinn bei Ausbleiben der Markenverletzung erzielt worden wäre als wenn er ausgeblieben wäre. Dennoch trifft den Markeninhaber diesbezüglich eine erhebliche Substantiierungslast. Er muss umfassende produktbezogene Ausführungen machen und die Kalkulation für seine Markenware offenlegen. Erst dann kann das Gericht die Schadenshöhe nach § 287 ZPO schätzen¹⁰⁸.

b) Herausgabe des Verletzergewinns

Die zweite Berechnungsmethode stellt auf den Gewinn ab, den der Markenverletzer mit dem Vertrieb der rechtsverletzenden Ware erzielt hat. Sie ist in § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG normiert. Dieser Berechnungsmethode liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Markeninhaber zumindest den Gewinn getätigt hätte, den der Verletzer tatsächlich erzielt hat. Er besteht unabhängig davon, ob der Markeninhaber seinerseits diesen Gewinn tatsächlich hätte erzielen können¹⁰⁹.

Der herauszugebende Gewinn bezieht sich auf den erzielten Erlös abzüglich der Gestehungskosten. Zudem kann nicht der volle Gewinn herausverlangt werden, sondern nur der Anteil, der auf die Markenverletzung zurückzuführen ist. Die Bestimmung des

¹⁰⁵ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 509, 511.

¹⁰⁶ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 515.

¹⁰⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d Rn. 235.

¹⁰⁸ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 515; aA Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d Rn. 235, die keine hohen Anforderungen an den Markenverletzer stellen.

¹⁰⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d, Rn. 237.

Anteils erfolgt im Rahmen einer wertenden Zurechnung. Seine Höhe kann geschätzt werden. Dabei sind Faktoren relevant wie beispielsweise der Bekanntheitsgrad und Ruf der verletzten Marke, Grad der Zeichen- und Warennähe¹¹⁰.

c) Lizenzanalogie

Die Berechnungsmethode nach der Lizenzanalogie beruht auf dem Gedanken, dass der Verletzer die Summe zahlen soll, die er bei angemessener Vergütung für die rechtmäßige Nutzung hätte entrichten müssen. Diese Berechnungsmethode ist in § 14 Abs. 6 S. 3 MarkenG normiert. Für die Anwendung dieser Berechnungsmethode ist nicht von Relevanz, ob der Markeninhaber bereit oder rechtlich in der Lage gewesen wäre, eine Lizenz zu erteilen¹¹¹. Ebenfalls unerheblich ist, ob der Markenverletzer bereit gewesen wäre, eine Vergütung in dieser Höhe überhaupt zu entrichten. Entscheidend ist allein, ob das verletzte Recht seiner Art nach durch die Einräumung von Nutzungsrechten genutzt werden kann und genutzt wird. Da dies bei Marken stets zutreffend ist, ist auch die Entstehung eines konkreten Schadens nicht von Bedeutung¹¹².

Die konkrete Lizenzhöhe richtet sich danach, was vernünftige Vertragsparteien im Einzelfall bei Berücksichtigung aller objektiven lizenzrelevanten Umstände vereinbart hätten. Wesentliche Faktoren für die verkehrsübliche Lizenzgebühr sind Bekanntheitsgrad und Ruf des verletzten Kennzeichens, Grad der Verwechslung, Dauer und Umfang der Nutzung. Das Gericht kann die Lizenzhöhe nach § 287 ZPO schätzen¹¹³. Die Gerichte nehmen für gewöhnlich Lizenzsätze in Höhe von 1 - 5% basierend auf dem erzielten Verkaufserlös abzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer¹¹⁴. In Ausnahmefällen kann zum Beispiel bei sehr bekannten Marken der Lizenzsatz höher sein und zwischen 10 – 12,5% liegen¹¹⁵. Selten beträgt die Lizenzhöhe weniger als 1%¹¹⁶.

¹¹⁰ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 518, 521, 522 mwN.

¹¹¹ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d Rn. 255.

¹¹² Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d Rn. 256; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 534.

¹¹³ BGH 29.07.2009, Az. I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 – 243 (240) – BTK, Rn. 21.

¹¹⁴ Umsatzsteuer kann nicht verlangt werden, siehe BGH 26.03.2009, Az. I ZR 44/06, GRUR 2009, 660 – Resellervertrag, zum Streitstand siehe Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 543.

¹¹⁵ BGH 17.06.1992, Az. I ZR 107/90, GRUR 1993, 55 – Tchibo/Rolox II; OLG Düsseldorf 12.12.2001 - 27 U 12/01, GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.

¹¹⁶ BGH 12.01.1966, Az. Ib ZR 5/64, GRUR 1966, 375 – Meißner Tee II.

d) Anwendung der Berechnungsmethode in der Praxis

Es stellt sich die Frage, welche der drei aufgezeigten Berechnungsmethoden in der Praxis dominiert. Jede der drei Berechnungsmethoden bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.

Bei der Berechnung des Schadens anhand der Lizenzanalogie hat der Rechtsinhaber darzulegen, welche Lizenzsätze er für gewöhnlich für die Verwendung seiner Marken auf den bestimmten Produkten gewährt. Für eine substantiierte Darlegung wird oftmals die Vorlage von Lizenzverträgen gefordert. Gleichzeitig wird die Höhe von Lizenzsätzen für gewöhnlich als vertrauliches Betriebsgeheimnis gehandelt. Der Rechtsinhaber ist somit der Möglichkeit ausgesetzt, betriebsinterne Dokumente vorlegen zu müssen oder zumindest Angaben zu betriebsinternen Vorgängen machen zu müssen, um von den Rechtsverletzer einen finanziellen Ausgleich zu erhalten.

Die Berechnung des Schadens anhand des entgangenen Gewinns beim Rechtsinhaber setzt ebenfalls voraus, dass der Rechtsinhaber zu betriebsinternen Informationen Stellung nimmt. Die Ausführungen des Rechtsinhabers zu seinen Gewinnmargen sind in der Regel vertrauliche Informationen, die unternehmensintern meist nur wenigen Personen bekannt sind. Aus diesem Grund sind viele Rechtsinhaber mit der Offenlegung dieser Informationen zurückhaltend.

Aufgrund dieser Tatsachen und Überlegungen wird in der Praxis daher oftmals bei der Berechnung des Schadens auf die Herausgabe des Gewinns beim Verletzer abgestellt. Die Berechnung erfolgt allein auf Basis der vom Verletzer preisgebenden Informationen. Der Rechtsinhaber ist nicht verpflichtet, unternehmensinterne Informationen offenzulegen und kann dennoch eine monetäre Entschädigung verlangen. Diese Berechnungsmethode bringt gleichzeitig den Nachteil mit sich, dass die Höhe sich allein am Gewinn des Verletzers orientiert und somit geringer sein kann, als ein objektiv beim Rechtsinhaber tatsächlich entstandener Schaden, da dieser Berechnungsmethode nur Tatsachen zu Grunde liegen, auf die der Rechtsinhaber keinen Einfluss hat. Zu welchem Preis der Verletzer die rechtsverletzende Ware angeboten hat und welchen Gewinn er letztlich hatte, ist für den Rechtsinhaber weder vorhersehbar noch bestimmbar. Jedoch bringt der Rückgriff auf diese Berechnungsmethode dem

Rechtsinhaber den Vorteil, eine monetäre Entschädigung zu erhalten, ohne unternehmensbezogene vertrauliche Informationen vorlegen zu müssen. Sofern diese Gesichtspunkte für den Rechtsinhaber überwiegen, liegt in der Option der Herausgabe des Verletzergewinns eine sehr praktikable Lösung. Sofern es dem Rechtsinhaber wichtig ist, eine Schadensersatzsumme zugesprochen zu bekommen, die möglichst realitätsnah ist und dem eingetretenen Schaden am meisten entspricht, so ist von dieser Berechnungsmethode abzuraten.

Sofern es für den Rechtsinhaber von Bedeutung ist, eine Summe zugesprochen zu bekommen, die dem eingetretenen Schaden am nächsten kommt, so ist es sinnvoll auf die Lizenzanalogie oder den eigenen entgangenen Gewinn abzustellen. Bei der Lizenzanalogie ist entscheidend, welche monetären Einnahmen der Rechtsinhaber tatsächlich gehabt hätte, hätte er dem Rechtsverletzer eine Lizenz zur Verwendung seiner Marke erteilt. Bei der Berechnung des Schadens anhand des entgangenen Gewinns kann der Rechtsverletzer als Schaden die Summe geltend machen, die ihm entgangen ist und eigentlich hätte zufließen müssen. Allerdings ist hierfür erforderlich, dass der Rechtsinhaber offenlegt, wie sein Gewinn unter normalen Umständen zustandekommt und er entsprechend seine Berechnungsgrundlagen anzugeben hat. Ist es für den Rechtsinhaber in Ordnung betriebsinterne Informationen preiszugeben, so stellt sowohl die Berechnung anhand der Lizenzanalogie als auch der Ersatz des entgangenen Gewinns eine gute Berechnungsmethode für den entstandenen Schaden dar.

Letzlich wird es eine unternehmerische Entscheidung des Rechtsinhabers bleiben, welche betrieblichen Informationen er zur Erlangung eines monetären Ausgleichs offenlegen möchte und ob die Offenlegung von betrieblichen Informationen den Zuspruch eines möglicherweise höheren monetären Anspruchs rechtfertigt.

4. Marktverwirrungsschaden

Als zusätzliche Schadensposition neben den drei Schadensberechnungsarten ist der durch Zuordnungsverwirrung und Rufschädigung verursachte sogenannte Marktverwirrungsschaden anerkannt. Seine Geltendmachung setzt voraus, dass diese

Schadensposition nicht bereits im Rahmen der Lizenzanalogie als erhöhend mitberücksichtigt worden ist¹¹⁷.

C. Anspruch auf Vernichtung

I. Rechtsgrundlage

Der Vernichtungsanspruch ist in § 18 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG geregelt.

II. Anspruchsinhalt

Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann der Inhaber einer Marke den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 MarkenG auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 MarkenG bezieht sich der Anspruch auch auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.

1. Kennzeichenverletzung ohne Verschuldenserfordernis

Der Verweis auf die „Fälle der §§ 14, 15 und 17“ wird - wie im Fall des Auskunftsanspruchs – als Verweis auf die objektiven Verletzungstatbestände verstanden. Schuldhaftes Handeln ist nicht erforderlich¹¹⁸.

2. Widerrechtlich gekennzeichnete Ware

Als Vernichtungsobjekt kommt zunächst die widerrechtlich gekennzeichnete Ware in Betracht. Hierunter fällt auch verpackte Ware, d.h. neutrale Ware, die mit einer Verpackung versehen ist auf der das rechtsverletzende Kennzeichen angebracht ist. Geschäftspapiere und Werbemittel fallen nicht unter den „Waren“-Begriff. Dies war bei § 18 Abs. 1 MarkenG a.F. noch anders, da das Gesetz dort von „Gegenständen“ anstelle „Waren“ sprach. Der Begriff „Gegenstände“ ist weiter als der Begriff der Ware. Er umfasste nicht nur Waren im Sinne des Markengesetzes, sondern auch Geschäftspapiere, Werbemittel, Aufmachungen und Kennzeichnungsmittel. Die

¹¹⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, Vor §§ 14-19d, Rn. 274.

¹¹⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 6.

Änderung, dass vom Anspruch derzeit nur Waren und nicht auch Gegenstände erfasst sind, ist auf die Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie zurückzuführen, da die Durchsetzungsrichtlinie auch nur von dem engeren Begriff der Waren spricht. Da bislang höchstrichterlich nicht geklärt gewesen ist, welche neben den soeben aufgezählten Produkten unter den Begriff der Gegenstände fallen¹¹⁹ und daher eine gewisse Unklarheit herrschte, ist die Bezugnahme des deutschen Gesetzgebers auf den engeren, aber klar definierten Begriff der Waren zu begrüßen.

3. Materialien und Geräte

a) Definition

Der Begriff der Materialien und Geräte ist weit zu verstehen und umfasst Sachen jeglicher Art, die der Kennzeichnung von Waren dienen. Hierunter fallen z.B. Siegel, Platten, Formen, Druckstöcke, Stempel, Werkzeuge und Maschinen¹²⁰.

Der Anspruch bezieht sich ausweislich des Wortlautes nur auf die Materialien und Geräte, die der Kennzeichnung der Waren gedient haben. Maschinen, die nur zur Herstellung der Ware gedient haben, unterfallen dem Anspruch nicht, es sei denn, die Ware und die rechtsverletzende Kennzeichnung sind körperlich nicht zu trennen wie z.B. bei einer dreidimensionalen Warenformmarke¹²¹.

b) Vorwiegend zur Kennzeichnung der Ware gedient

Die Materialien und Geräte müssen vorwiegend für die widerrechtliche Kennzeichnung der Waren verwendet worden sein. Eine ausschließliche oder nahezu ausschließliche Nutzung für die Warenkennzeichnung ist nicht mehr erforderlich. § 18 Abs. 1 MarkenG a.F. forderte noch eine ausschließliche oder nahezu ausschließliche Verwendung zur Kennzeichnung der Ware. Nunmehr ist der Anwendungsbereich nicht mehr so eng und erfasst auch die Geräte, die vorwiegend zur Kennzeichnung der Ware gedient haben. Die Materialien und Geräte müssen tatsächlich für die Kennzeichnung verwendet worden sein. Eine bloße Bestimmung zur Kennzeichnung reicht nicht aus¹²².

¹¹⁹ Henn/Apel, MarkenR 2016, 345- 352 (348).

¹²⁰ Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 27.

¹²¹ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 14.

¹²² Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 23, 24.

c) Besitz- und Eigentumsverhältnisse

Der Verletzer muss Besitzer oder Eigentümer der Ware sein. Ausreichend ist der mittelbare Besitz im Sinne von § 868 BGB sowie jede Art von Eigentum¹²³. Eigentumsvorbehalte oder dingliche Sicherungsrechte Dritter schließen den Anspruch nicht aus¹²⁴. Hinsichtlich der dem Anspruch unterfallenden Maschinen und Geräte muss der Verletzer Eigentümer sein. Der Anspruch umfasst ausdrücklich nicht Maschinen und Geräte, die der Verletzer lediglich in seinem Besitz hat. Die Erweiterung des Anspruchs auf den Besitz bringe sonst das Problem mit sich, dass auch Geräte Dritter erfasst würden, die als solche kein Schutzrecht verletzen. Die Einschränkung auf lediglich im Eigentum stehenden Maschinen und Geräte wird von einem Autor kritisiert, da so auch unter Eigentumsvorbehalt erworbene Maschinen und Geräte vom Verletzer nicht vom Anspruch erfasst sind, selbst wenn nur noch eine Ratenzahlung aussteht¹²⁵, da der Besitz der Maschinen und Geräte – anders als bei den Waren – gerade nicht ausreichend ist. Demnach müsste entsprechend auch ein Anwartschaftsrecht nicht ausreichend sein.

d) Umfang der Vernichtung

aa) Art der Vernichtung

Der Gesetzgeber hat die Art und Weise der Vernichtung und den Nachweis der Durchführung gesetzlich nicht geregelt.

Vernichtung ist die Zerstörung einer Sache in ihrer Substanz. Sie ist von der Unbrauchbarmachung zu unterscheiden. Die Maßnahmen der Vernichtung hängen von der Art des Gegenstandes ab. Hier zählt das Verbrennen, Einschmelzen oder Verschrotten, Einstampfen oder Zerreißen¹²⁶.

¹²³ *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 27.

¹²⁴ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 16.

¹²⁵ *Amschewitz*, Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung ins deutsche Recht, 2008, S. 380.

¹²⁶ *Fezer*, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 63.

bb) Vornahme der Vernichtung

Für die Vornahme der Vernichtung sind grundsätzlich drei Möglichkeiten denkbar: Die Vernichtung durch den Verletzer, den Markeninhaber oder einen Dritten, wie z.B. dem Gerichtsvollzieher.

Einer in der Literatur vertretenen Ansicht nach ist der Anspruch auf Vernichtung auf Vernichtung durch den Verletzer gerichtet¹²⁷. Vereinzelt ordneten auch die Gerichte die Vernichtung durch den Verletzer an¹²⁸. Der Verletzer hat dann einen Nachweis der Vernichtung zu erbringen. Gegen eine Vernichtung durch den Verletzer spricht das mangelnde Interesse des Verletzers an der Vernichtung, da der Verletzer die Waren möglicherweise wieder in den Verkehr bringen könnte¹²⁹.

Bei einer Vernichtung durch den Markeninhaber besteht das Risiko, dass die zu vernichtenden Objekte möglicherweise einer anderweitigen Verwertung zugeführt werden könnten. Der BGH hat zwar auch einen Anspruch auf Vernichtung durch den Markeninhaber bejaht, allerdings betraf der Fall die Situation, dass die Ware bereits beschlagnahmt wurde und sich beim Markeninhaber befand. Eine Weitergabe an den Gerichtsvollzieher erschien in diesem konkreten Fall unzumutbar. Vertritt man die Ansicht, dass die Vernichtung durch den Markeninhaber erfolgen soll, so umfasst der Anspruch auf Vernichtung durch den Markeninhaber auch den Herausgabeanspruch als Hilfsanspruch¹³⁰.

Mehrere Ansichten in der Literatur präferieren die dritte Möglichkeit der Vernichtung, nämlich die Vernichtung durch den Gerichtsvollzieher¹³¹. Diese Variante kommt auch überwiegend in der Praxis zur Anwendung. So gibt es zahlreiche Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte, die die Herausgabe der markenverletzenden Waren an den Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung anordnen¹³². Diese Option bringt den

¹²⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenR 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 30.

¹²⁸ LG Köln, Urteil v. 24.10.2013, Az. 31 O 212/13, Tenor zu V und Rn. 35 (nicht rechtskräftig).

¹²⁹ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 54.

¹³⁰ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 54; BGH Urteil v. 10.04.1997, Az. I ZR 242/94 –GRUR 1997, 899-902 (902) – *Vernichtungsanspruch*; Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 34, 35.

¹³¹ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 62; Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 35.

¹³² OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Rn. 61, und dem vorangehend LG Frankfurt, Urteil vom 14.02.2013, Az: 2-03 O 71/11; OLG Frankfurt, Urteil v. 16.07.2015, Az. 6 U 109/14, Rn. 49, und dem vorangehend LG Frankfurt, Urteil v. 16.04.2014, Az. 2-6 O 144/13; BGH, Urteil v. 12.03.2015, Az. I ZR 153/14 – *BMW-Emblem*, Rn. 5 Tenor zu V; OLG Stuttgart, Urteil v. 29.11.2012, Az. 2 U 89/12, Rn. 158; LG Düsseldorf, Urteil v. 13.11.2013, Az. 2a O 63/13, Tenor zu I.V., Rn. 54; BGH, Urteil v. 31.10.2013, Az. I ZR 49/12 – *OTTO CAP*, Rn. 6, 45.

Vorteil mit sich, dass andernfalls eine Wiederverwertung der sequestrierten Ware drohe¹³³ und es dem Verletzer nicht zumutbar ist dieses Risiko zu tragen¹³⁴. Das OLG Stuttgart¹³⁵ hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass es insbesondere von Bedeutung ist, die markenverletzende Ware endgültig aus dem Marktkreislauf zu entnehmen.

e) Unverhältnismäßigkeit – mögliche mildere Mittel gegenüber der Vernichtung

Der Anspruch auf Vernichtung ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist, § 18 Abs. 3 S. 1 MarkenG.

Es stellt sich daher die Frage, wann eine Vernichtung unverhältnismäßig ist und ob dies der Fall ist, sofern bereits mildere Maßnahmen zur Beseitigung des rechtsverletzenden Zeichens denkbar sind.

Dass die Vernichtung unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit steht, war nicht immer so. Vor Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie bildete die Vernichtung die Regelmaßnahme. Für das Eingreifen der Ausnahmeregelung mussten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. So musste gemäß § 18 Abs. 1 MarkenG a.F. der durch die Rechtsverletzung verursachte Zustand der Gegenstände auf andere Weise beseitigt werden können und die Vernichtung musste für den Verletzer und Eigentümer im Einzelfall unverhältnismäßig sein¹³⁶.

Auch wenn der Wortlaut hinsichtlich der Ausnahme von der Vernichtung geändert wurde, so sollte die Neuregelung die bestehende Praxis nicht ändern¹³⁷. Hieraus ist zu entnehmen, dass das Vorliegen von milderer Maßnahmen zur Beseitigung der Kennzeichenverletzung lediglich ein Tatbestandsmerkmal ist und für das Eingreifen der Ausnahmeregelung darüberhinaus die Vernichtung für den Verletzer unverhältnismäßig sein muss. Allein die Tatsache, dass mildere Maßnahmen möglich sind, ist daher nicht ausreichend, um von der Vernichtung abzusehen.

¹³³ OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Rn. 61.

¹³⁴ BGH, Urteil v. 31.10.2013, Az. I ZR 49/12 – OTTO CAP, Rn. 6, 45

¹³⁵ OLG Stuttgart, Urteil v. 29.11.2012, Az. 2 U 89/12, Rn. 158.

¹³⁶ OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Rn. 61

¹³⁷ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 80.

¹³⁷ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 82, 85, unter Verweis auf die Gesetzesbegründung, Begründung zum Regierungsentwurf des VDRgEG, BT-Drucks. 16/5048, S. 32, 38,44.

Die Überlegung, dass es nicht ausreichend ist, von der Vernichtung abzusehen auch wenn die Kennzeichenverletzung mittels milderer Maßnahmen beseitigt werden kann, liegt der nachfolgende Aspekt zugrunde. Der Anordnung der Vernichtung wird nämlich auch eine Art Sanktionscharakter zugesprochen. Ihr kommt daher ein generalpräventiver Effekt zu Gute¹³⁸.

Als milderes Mittel kommen nur Maßnahmen in Betracht, die zur vollständigen und dauerhaften Beseitigung der rechtsverletzenden Kennzeichnung führen¹³⁹, wie z.B. die Entfernung des rechtsverletzenden Zeichens, also die Neutralisierung der Ware. Ein Überkleben könnte ausreichend sein, jedoch nicht in Fällen, in denen die Kennzeichnung leicht wieder entfernbar ist¹⁴⁰.

Liegen mildere Maßnahmen zur Beseitigung der Kennzeichenverletzung vor, bleibt die Frage, wann die Vernichtung für den Verletzer unverhältnismäßig ist. Das Gesetz beantwortet diese Frage wie schon bei der Vorgängerregelung (§ 18 MarkenG a.F.) nicht.

Mögliche Kriterien haben sich im Laufe der Zeit entwickelt, die bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden können wie z.B. der Verschuldensgrad des Verletzers, die Schwere des Eingriffs, der Umfang des bei Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden oder aber auch die Bedeutung der zu vernichtenden Waren oder ob weitere gewerbliche Schutzrechte oder das Urheberrecht verletzt werden¹⁴¹. Auch Allgemeininteressen können in die Interessenabwägung herangezogen werden, wenn beispielsweise die Vernichtung aus volkswirtschaftlich und sozialen Gesichtspunkten unerträglich wäre und eine anderweitige Verwendung der Produkte als naheliegend und angemessen erscheint¹⁴². Auf Seiten des Rechtsinhabers stehen Erwägungen wie z.B. die Gefährdung von öffentlichen Interessen oder fundamentalen Rechtsgütern für die Allgemeinheit wie beispielsweise die Gesundheit oder aber die Tatsache, dass es sich um eine gravierende Kennzeichenverletzung

¹³⁸ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 88; vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2015, Az. I-20 U 26/15, GRUR-RS 2015, 20135, Rn. 28.

¹³⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 22.

¹⁴⁰ Vgl. Jansen in: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, Band 1, 3. Aufl., 2014, § 18 Rn. 5, 34, 40; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 37.

¹⁴¹ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 101.

¹⁴² Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 103.

handelt¹⁴³. Zudem sind auch Interessen Dritter zu berücksichtigen, wie § 18 Abs. 3 S. 2 MarkenG vorschreibt. Letztlich bleibt es daher jeweils eine gerichtliche Einzelfallentscheidung, ob von der Vernichtungsanordnung abgesehen wird oder nicht.

D. Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen

I. Rechtsgrundlage

Die Ansprüche auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen sind in § 18 Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG geregelt.

II. Anspruchsinhalt

Gemäß § 18 Abs. 2 MarkenG ist in Fällen der §§ 14, 15 und 17 der Verletzer auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichnete Ware oder deren endgültigem Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch zu nehmen. Die Ansprüche auf Rückruf und endgültigem Entfernen aus den Vertriebswegen bestehen kumulativ¹⁴⁴.

1. Kennzeichenverletzung ohne Verschuldenserfordernis

Der Verweis auf die „Fälle der §§ 14, 15 und 17“ wird - wie im Fall des Auskunftsanspruchs – als Verweis auf die objektiven Verletzungstatbestände verstanden. Schuldhaftes Handeln ist nicht erforderlich¹⁴⁵.

2. Widerrechtlich gekennzeichnete Ware

Der Begriff der Ware wird genauso ausgelegt wie in § 18 Abs. 1 MarkenG, sodass auf die obigen Ausführungen verwiesen werden kann (Kapitel 2.§1.c.2.3.).

3. Anspruchsgegner und Eigentums- und Besitzverhältnisse an den Waren

Der Verletzer ist der Anspruchsschuldner. Das Gesetz trifft keine Regelung hinsichtlich der Eigentums- und Besitzverhältnisse an der Ware. Einer in der Literatur vertretenen Ansicht nach muss die Ware daher nicht mehr im Eigentum oder Besitz des Verletzers sein. Hat der Verletzer noch rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die

¹⁴³ Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, MarkenG § 18 Rn. 103, 104.

¹⁴⁴ Fezer, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 73.

¹⁴⁵ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 6.

Ware, so schuldet er den Rückruf aufgrund der Unterlassungsverpflichtung und als Maßnahme der Störungsbeseitigung. Der Rückrufanspruch erlangt eigenständige Bedeutung bei fehlender Verfügungsgewalt des Verletzers über die Waren¹⁴⁶. Vom Anspruch nicht umfasst ist die Ware, die vollständig in die Verfügungsgewalt von Privatpersonen übergegangen ist¹⁴⁷.

4. Reichweite des Rückrufs

Die Ausgestaltung des Rückrufanspruchs ist gesetzlich nicht festgelegt. Einer in der Literatur vertretenen Ansicht nach zielt der Anspruch darauf, dass der Verletzer die freiwillige Rückgabe der rechtsverletzenden Ware durch seine Abnehmer erreichen soll. Dies erfolgt durch das ernstliche Rückgabeverlangen des Verletzers gegenüber seinen Abnehmern, die rechtsverletzende Ware unverzüglich an ihn zurückzugeben¹⁴⁸. Für den Dritten besteht keine Verpflichtung zur Rückgabe¹⁴⁹. Zudem wird gefordert, dass der Verletzer sowohl auf den Tatbestand der Rechtsverletzung hinzuweisen hat als auch die gewerblichen Abnehmer darüber aufklären muss, dass diese wegen des weiteren Vertriebs der Gegenstände selbst Verletzungsansprüchen ausgesetzt sind¹⁵⁰. Der Verletzer muss den Adressaten des Rückrufs anbieten, den Kaufpreis zu erstatten und für die Kosten der Rückführung der Ware aufzukommen. Der Rückruf erfolgt durch individuelle Kontaktaufnahme zu den einzelnen Abnehmern. Ein öffentlicher Rückruf kommt nur in Betracht, wenn entsprechende Kontaktdaten nicht vorhanden sind bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beschaffen sind¹⁵¹.

5. Reichweite des endgültigen Entfernens aus den Vertriebswegen

Das Gesetz definiert nicht, was unter dem endgültigen Entfernen aus den Vertriebswegen zu verstehen ist. Eine Ansicht in der Literatur versteht hierunter die Aufforderung des Verletzers gegenüber seinen Abnehmern die rechtsverletzende Ware endgültig durch Vernichtung zu beseitigen. Der Verletzer muss das endgültige

¹⁴⁶ *Stöbele/Hacker*, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 52; siehe *Miosga*, in: Kur/von Bomhard/Albrecht BeckOK MarkenR MarkenG § 18 Rn. 57, *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 45, *Jestaedt*, GRUR 2009, 102 – 107 (103).

¹⁴⁷ *Stöbele/Hacker*, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 53.

¹⁴⁸ *Stöbele/Hacker*, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 55.

¹⁴⁹ *Amschewitz*, Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung ins deutsche Recht, 2008, S. 382.

¹⁵⁰ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 46.

¹⁵¹ *Stöbele/Hacker*, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 56ff., aA *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 47 die generell gegen den öffentlichen Rückruf sind.

Entfernen der Ware aus den Vertriebswegen ernstlich verlangen und hierbei Erstattung des Kaufpreises als auch der Beseitigungskosten anbieten¹⁵².

Einer weiteren in der Literatur vertretenen Ansicht nach hat der Anspruch auf endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen zusätzlich auch die Übergabe der schutzrechtsverletzenden Ware an den Rechtsinhaber zum Ziel. Hierfür ist zunächst der Rückruf durch den Verletzer an seine Abnehmer erforderlich. Kommt der Dritte dieser Forderung nach, so ist der Verletzer verpflichtet, die Waren dem Schutzrechtsinhaber „endgültig“ zu übergeben, damit dieser dann entscheiden kann, wie er mit den Waren verfährt¹⁵³.

6. Unverhältnismäßigkeit

Die Ansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist, § 18 Abs. 3 MarkenG. Der Rückrufanspruch kann unverhältnismäßig sein, wenn die Vernichtung der Ware unverhältnismäßig wäre oder das Rückrufverlangen nur mit hohen Kosten der Rückführung verbunden ist¹⁵⁴. In der Rechtsprechung finden sich nur wenige Anwendungsfälle für das Vorliegen der Unverhältnismäßigkeit. Ein Beispiel ist das Urteil des OLG Düsseldorf¹⁵⁵. Nach Ansicht des Gerichts ist der Rückruf unverhältnismäßig, wenn der Rückruf auf eine reine Selbstbeichtigung des Beklagten hinausläuft, ohne dass ein erkennbares wirtschaftliches Interesse des Rechtsinhabers vorliegt. Dies war in dem dem Gericht vorliegenden Fall zutreffend, da zu erwarten gewesen ist, dass die Ware nicht mehr in nennenswertem Umfang bei den gewerblichen Abnehmern vorhanden gewesen ist und auch die Beklagte nicht mehr in Besitz der Produkte gewesen ist.

III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

In der Rechtsprechung wird zwischen den Ansprüchen auf Rückruf und endgültigem Entfernen aus den Vertriebswegen nicht differenziert. Die Gerichte sprechen oftmals

¹⁵² *Ströbele/Hacker*, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 63, 64; Miosga, Rückruf, S. 82.

¹⁵³ *Amschewitz*, Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung ins deutsche Recht, 2008, S. 382, 191, unter Verweis auf die belgische Norm im Urhebergesetz, die als Vorbild für den Anspruch auf endgültiges Entfernen in der Durchsetzungsrichtlinie diente.

¹⁵⁴ *Ströbele/Hacker*, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 18 Rn. 59.

¹⁵⁵ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2015, Az. I-20 U 26/15, GRUR-RS 2015, 20135.

beide Ansprüche gemeinsam aus, wie z.B. das LG Braunschweig¹⁵⁶. Andere Gerichte¹⁵⁷ sprechen nur den Rückrufanspruch aus.

E. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung

I. Rechtsgrundlage

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist in § 19 lit. c MarkenG in Verbindung mit § 125 lit. b Nr. 2 MarkenG geregelt.

II. Anspruchsinhalt

1. Allgemeines zur Urteilsveröffentlichung/Entstehungsgeschichte des Anspruchs auf Urteilsveröffentlichung

Gemäß § 19 lit. c S. 1 MarkenG kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei öffentlich bekannt zu machen.

§ 19 lit. c S. 1 MarkenG wurde in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie und dort insbesondere aufgrund Art. 15 eingeführt und entfaltet mittels des Durchsetzungsgesetzes¹⁵⁸ seit dem 01.09.2008 Wirkung. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand ein gesetzlicher Anspruch auf Urteilsveröffentlichung bei kennzeichenrechtlichen Verfahren nur bei Strafverfahren als Nebenstrafe (§§ 143 Abs. 6, 143a Abs. 2 und 144 Abs. 5 MarkenG). Wollte eine Partei eine zivilrechtliche markenrechtliche Entscheidung veröffentlichen, so konnte sie dies auf „privater“ Basis und auf eigene Kosten der Veröffentlichung tun. Dabei hatte sie die Interessen der Gegenseite zu berücksichtigen, die über u.a. § 4 Nr. 7 UWG a.F. (gezielte Behinderung von Mitbewerbern) oder § 824 BGB (Kreditgefährdung) geschützt sind.

Lediglich bei wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten gab es bereits eine Norm, die eine Veröffentlichungsbefugnis kannte und die Veröffentlichung von Entscheidungen regelte (§ 12 Abs. 3 UWG). Hiernach kann das Gericht der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu

¹⁵⁶ LG Braunschweig, Urteil v. 22.12.2013, Az. 22 O 1917/13, Tenor zu I.c und Rn. 67.

¹⁵⁷ LG Düsseldorf, Urteil v. 13.11.2013, Az. 2a O 63/13, Tenor zu I.6 und Rn. 54; LG Köln, Urteil v. 24.10.2013, Az. 31 O 212/13, Tenor zu IV und Rn. 35.

¹⁵⁸ Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008, BGBl. I S. 1191.

machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dardat. Ob diese Veröffentlichungsbefugnis ein materiell-rechtlicher Anspruch oder nur ein besonderer prozessualer Anspruch ist, ist umstritten¹⁵⁹. Einigkeit besteht jedoch hinsichtlich des Sinns und Zwecks des wettbewerbsrechtlichen Veröffentlichungsanspruchs. Der Anspruch ist als Beseitigungsanspruch einzuordnen und dient der Störungsbeseitigung¹⁶⁰. Entscheidend bei der Beurteilung, ob der Anspruchsteller ein berechtigtes Interesse an der öffentlichen Bekanntmachung hat, ist demnach, ob die Veröffentlichung effektiv die Störung beseitigen kann¹⁶¹. Die Störung muss ferner noch bei der letzten mündlichen Verhandlung gegeben sein¹⁶².

Mit Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie wurde nicht nur im MarkenG der materiell-rechtliche Veröffentlichungsanspruch eingeführt, sondern auch in sämtlichen anderen Vorschriften bezüglich des geistigen Eigentums wie z. B. § 140 lit. e PatG, § 24 lit. e GebrMG oder § 47 DesignG. Die Durchsetzungsrichtlinie bestimmt in Erwägungsgrund 27 die Notwendigkeit und den Sinn und Zweck des neu eingeführten Anspruchs. Hiernach sollen Entscheidungen in Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums veröffentlicht werden, um künftige Verletzer abzuschrecken und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit beitragen. Der Wortlaut des „neuen“ Veröffentlichungsanspruch ist in sämtlichen zuvor genannten Vorschriften dem in § 12 Abs. 3 UWG normierten wettbewerbsrechtlichen Veröffentlichungsanspruch nachgebildet.

2. Anspruchsvoraussetzungen

a) Anspruchsberechtigte Person

Das Gericht kann den Urteilsveröffentlichungsanspruch nur auf Antrag der Partei, nicht von Amts wegen, zusprechen¹⁶³. Gemäß § 19 lit. c S. 1 MarkenG ist die obsiegende Partei anspruchsberechtigt. Nach überwiegender Ansicht kann daher sowohl der Markeninhaber als auch der potentielle Verletzer Anspruchsinhaber sein, bei teilweisem Obsiegen und Unterliegen steht grundsätzlich jeder der Parteien im Umfang ihres

¹⁵⁹ Vgl. *Fritzsche*, MüKo/Kommentar zum Lauterkeitsrecht, § 11 UWG 2. Aufl. 2014, Rn. 61.

¹⁶⁰ Vgl. *Vykydal*, in Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl. 2017, § 3 Rn. 166.

¹⁶¹ Vgl. *Vykydal*, in Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl. 2017, § 3 Rn. 169.

¹⁶² *Steigüber*, GRUR 2011, 295 – 300 (297).

¹⁶³ *Ströbele/Hacker*, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 4.

Obsiegens ein Veröffentlichungsanspruch zu¹⁶⁴. Der deutsche Gesetzgeber hat mit der Bezugnahme auf die „obsiegende Partei“ in § 19 lit. c S. 1 MarkenG eine Regelung getroffen, die über das in der Durchsetzungsrichtlinie hinausgeht, da in Art. 15 lediglich von „Antragsteller“ die Rede ist. Stimmen in der Literatur sehen daher in dieser „überschießenden“ Umsetzung eine bewusste und zulässige Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die zu respektieren sei¹⁶⁵.

Diese weite Auslegung zu Gunsten des Beklagten wird im Schrifttum jedoch auch kritisiert¹⁶⁶. Argumentiert wird mit der Zielrichtung des Durchsetzungsgesetzes, wonach nämlich dieses Gesetz zu Gunsten der Rechtsstellung von Inhabern geistigen Eigentums wirken und somit auch die Befugniserteilungshürde zur besseren Durchsetzung der Rechte gesenkt werden solle. Dieses Ziel würde konterkariert werden, würde auch dem Beklagten ein Veröffentlichungsanspruch im Umfang seines Obsiegens zugesprochen werden. Hierdurch würde sich das Prozessrisiko für den Rechteinhaber und vermeintlichen Verletzer erhöhen, da dieser im Falle seines Unterliegens noch die Kosten für die Bekanntmachung tragen müsste. Diese Konsequenz könnte dazu führen, dass der Rechteinhaber gegebenenfalls von der Verfolgung möglicher Rechtsverletzungen abgehalten wird, sodass das Ziel des Durchsetzungsgesetzes, die Stärkung der Position und Durchsetzungsmöglichkeiten des Rechteinhabers verfehlt wäre.

Die Literaturansicht, die nur den Rechteinhaber als Anspruchsteller befürwortet, überzeugt, dies vor allem vor dem Hintergrund von Sinn und Zweck des Durchsetzungsgesetzes. Gestärkt werden soll die Position des Rechteinhabers, indem die Durchsetzung der Rechte bei Verletzung einer Marke verbessert werden. Der Rechtsinhaber wird bei Verletzungen seiner Marke zum einen eher offensichtlichen Markenverletzungen begegnen, wie z.B. bei Produktpirateriefällen, zum anderen wird es auch uneindeutige Fälle geben, die argumentatorischen Spielraum in beide Richtung – Verletzung bzw. Nichtverletzung – geben. Sollte der Rechtsinhaber in letzterem Fall davon abgehalten werden, seine Rechte durchzusetzen und eine Verletzung geltend zu machen, da der Fall nicht eindeutig ist und bei einem für ihn negativen Ausgang mit der

¹⁶⁴ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 6; aA *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 7, die die Anforderungen als nicht hoch erachten mit der Begründung, die Urteilsveröffentlichung stelle keinen Ausnahmetatbestand dar und dieses Merkmal werde nicht von der Durchsetzungsrichtlinie vorausgesetzt.

¹⁶⁵ *Kolb*, GRUR 2014, 513 – 517 (516) mwN.

¹⁶⁶ *Steigüber*, GRUR 2011, 295 – 300 (300).

Situation konfrontiert werden, dass der Beklagte dieses Urteil auf Kosten des Rechtsinhabers veröffentlichen lässt, so wäre das Ziel der verbesserten Rechtsdurchsetzung nicht erreicht. Auch der Wortlaut von Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie lässt die Auslegung zu, dass als Anspruchsteller lediglich die obsiegende Partei beabsichtigt gewesen ist. So heißt es „[...] auf Antrag des Antragstellers und Kosten des Verletzers [...]“. Die Durchsetzungsrichtlinie nimmt bezüglich der Kosten somit ausdrücklich Bezug auf den Verletzer. Der Rechteinhaber, selbst als unterlegene Partei bei Nichtverletzung seiner Marke, wird jedoch nie Verletzer sein können. Diese Überlegung lässt daher auch den Rückschluss zu, dass als anspruchsberechtigte Person nur der Rechteinhaber in Betracht kommt.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Vorschriften, die den Veröffentlichungsanspruch in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie neu eingeführt haben, im Wortlaut der wettbewerbsrechtlichen Vorschrift folgen, die als Anspruchsteller von der „obsiegenden Partei“ spricht. In Anbetracht der Wertungen der Durchsetzungsrichtlinie und dem Sinn und Zweck des Durchsetzungsgesetzes wäre eine restriktivere Auslegung oder gar klarstellende Normierung bei § 19 lit. c S. 1 MarkenG wünschenswert.

b) Voraussetzungen hinsichtlich des Wesens der Gerichtsentscheidung und der Art des Verfahrens

Die Veröffentlichungsbefugnis ist nur hinsichtlich bestimmter Gerichtsentscheidungen und bestimmter Verfahrensarten möglich. Veröffentlicht werden können nur Gerichtsurteile, nicht jedoch z.B. Gerichtsbeschlüsse¹⁶⁷. Dies bedeutet z.B. dass Entscheidungen im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht vom diesem Anspruch umfasst sind.

Ferner muss eine Klage aufgrund des Markengesetzes erhoben worden sein. Die Art der Klage ist nicht vorgeschrieben, solange die gesetzlichen Grundlagen der Klage im MarkenG normiert sind. So kann eine Verletzungsklage Grundlage der Urteilsbekanntmachung sein oder aber auch Löschungsklagen, negative Feststellungsklagen, Eintragungsbewilligungsklagen und Schadensersatzklagen¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 5.

¹⁶⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 5.

3. Berechtigtes Interesse für die Urteilsveröffentlichung

Die obsiegende Partei hat gemäß § 19 lit. c S. 1 MarkenG ein berechtigtes Interesse für die Urteilsbekanntmachung darzulegen. Ob ein berechtigtes Interesse vorliegt, beurteilt das Gericht anhand einer umfassenden Interessenabwägung¹⁶⁹.

a) Allgemeine Überlegungen hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals des berechtigten Interesses

Das Tatbestandsmerkmal des „berechtigten Interesses“ findet sich in der Durchsetzungsrichtlinie nicht. Art. 15 Durchsetzungsrichtlinie spricht lediglich davon, „dass die Gerichte bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen über die Entscheidung anordnen können“.

Das Erfordernis des Vorliegens von „berechtigtem Interesse“ stellt daher ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal da, dass für die Geltendmachung des Anspruchs nach § 19 lit. c S. 1 MarkenG vorliegen muss. Dieses zusätzliche Erfordernis stellt eine Einschränkung hinsichtlich der Geltendmachung des Anspruchs dar. Nach Ansicht des deutschen Gesetzgebers ist diese Einschränkung eine zulässige Ausprägung des unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, wie er in Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie normiert ist. Art. 3 normiert die „Allgemeinen Verpflichtungen“ und schreibt bzgl. der Verhältnismäßigkeit in Abs. 2 Folgendes vor: „Die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein [...]“. Nach Ansicht des deutschen Gesetzgebers ist die Veröffentlichung des Urteils demnach verhältnismäßig, wenn berechtigte Interessen für ihre Veröffentlichung vorliegen¹⁷⁰. Darüber hinaus wird argumentiert, dass den Gerichten ein Ermessen hinsichtlich der Anordnung zusteht, da in Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie von „Anordnung treffen können“ die Rede ist und es sich somit nicht um eine „Muss“-Vorschrift handelt¹⁷¹.

Das Schrifttum sieht die Richtlinienkonformität der deutschen Umsetzung jedoch nur dann als gewährleistet an, wenn das einschränkende Erfordernis des berechtigten

¹⁶⁹ Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 6.

¹⁷⁰ BT-Drs. 16/5048, 42; dem zustimmend Kolb, GRUR 2014, 513 – 517 (516).

¹⁷¹ Kolb, GRUR 2014, 513 – 517 (516).

Interesses restriktiv ausgelegt wird und keine zu hohen Anforderungen hieran gestellt werden¹⁷². Die Urteilsveröffentlichung sei daher kein Ausnahmetatbestand, zumal sie nach Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie der Abschreckung potentieller Verletzer und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit dienen solle¹⁷³.

b) Fallgruppen bzw. Indikatoren für das Vorliegen von berechtigtem Interesse

Der Gerichtspraxis ist zu entnehmen, dass es einige Fallkonstellationen gibt, in denen üblicherweise ein berechtigtes Interesse der antragstellenden Partei angenommen wird. Dies ist beispielsweise der Fall bei klassischer Markenpiraterie oder wenn die Markenverletzung zu einer Herabwürdigung des Zeichens oder einer Marktverwirrung geführt hat. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Verletzungsintensität, d.h. zum Beispiel die Dauer und Anzahl der Verletzung bzw. Verletzungen¹⁷⁴. Zudem kann auch darauf abgestellt werden, ob die Markenverletzung von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise bemerkt werden konnte¹⁷⁵.

Darüberhinaus können auch generalpräventive Erwägungen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Marken- und Kennzeichenschutz eine Rolle spielen. Diese Erwägungen werden auch in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie genannt indem es heißt: „Die Entscheidungen in Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums sollten veröffentlicht werden, um künftige Verletzer abzuschrecken und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit beitragen“. Die Richtlinie normiert neben diesen Erwägungen keine weiteren Kriterien oder Anforderungen, die vorliegen müssen, um vom Gericht die Veröffentlichungsbefugnis zugesprochen zu bekommen.

Verneint das Gericht das Vorliegen des berechtigten Interesses, so ist die anspruchsberechtigte Person nicht per se daran gehindert das Urteil zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung kann dann auf privater Basis unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, wie insbesondere des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb erfolgen.

¹⁷² Kolb, GRUR 2014, 513 – 517 (516) mwN

¹⁷³ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 9.

¹⁷⁴ Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 7; OLG Frankfurt, Urteil v. 09.01.2014, Az. 6 U 106/13, Rn. 21.

¹⁷⁵ Dönch, GRUR-Prax 2014, 174 – 175 (174).

Allerdings erfolgt solch eine Veröffentlichung dann auf Kosten der die Veröffentlichung vornehmenden Partei, nicht auf Kosten der gegnerischen Partei¹⁷⁶.

c) Entscheidungspraxis der Gerichte hinsichtlich des Vorliegens des berechtigten Interesses

Vorzustellen ist zunächst Folgendes: die Anzahl an veröffentlichten Entscheidungen, die zum berechtigten Interesse gemäß § 19 lit. c S. 1 MarkenG Stellung nehmen, ist überschaubar¹⁷⁷. Aus diesem Grund sind die nachfolgend erwähnten Entscheidungen von Bedeutung.

Erfreulich ist zunächst, dass das OLG Stuttgart¹⁷⁸ explizit betont, dass an die Darlegungen des berechtigten Interesses keine überzogenen Anforderungen zu stellen sind und begründet dies u.a. damit, dass die Norm ihren abschreckenden Charakter nicht verlieren solle. Zudem bietet der Anspruch nach Ansicht des OLG Stuttgart für den Markeninhaber die Möglichkeit, den Marktverwirrungsschaden auf Kosten des Verletzers gering zu halten. In dem dem OLG Stuttgart zugrundeliegenden Fall folgt das erforderliche berechnete Interesse unmittelbar aufgrund des Umfangs des Verstoßes selbst.

In dem dem OLG Stuttgart zugrundeliegenden Fall hatte der Markenverletzer nicht erschöpfte Ware in größerer Zahl, nämlich mehrere tausend Paar Schuhe, an überregional tätige Weiterverkäufer veräußert, sodass ein beträchtlicher, regional nicht eingrenzbarer Marktverwirrungsschaden mit Wahrscheinlichkeit eingetreten ist. Die Reichweite der Verletzung einschließlich des durch sie hervorgerufenen Schadens rechtfertigte nach Ansicht des Gerichts die Veröffentlichung des Urteils. Positiv hervorzuheben ist zudem, dass das Gericht Bezug nimmt auf die erstinstanzlichen Feststellungen hinsichtlich des Sinn und Zweckes des Veröffentlichungsanspruchs, wonach nämlich die Urteilsveröffentlichung in Anbetracht des Erwägungsgrundes 27 der Durchsetzungsrichtlinie der Abschreckung potentieller Verletzer und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit diene.

¹⁷⁶ Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 2.

¹⁷⁷ Dönch, GRUR-Prax 2014, 174 – 175 (175).

¹⁷⁸ OLG Stuttgart, Urteil v. 29.11.2012, Az. 2 U 89/12, Rn. 165, BeckRS 2014, 13380.

Ebenfalls erfreulich ist diesbezüglich auch eine Entscheidung des OLG Frankfurt¹⁷⁹. Das OLG Frankfurt betonte zunächst ebenfalls, dass an die Darlegung des berechtigten Interesses an der Veröffentlichung keine zu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen, da dieses Tatbestandsmerkmal in Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie nicht genannt wird. Die vorzunehmende Interessenabwägung fiel in dem dem OLG Frankfurt zugrundeliegenden Fall aufgrund der Verletzungsintensität zu Gunsten der Anspruchstellerin aus. Die markenverletzende Ware unterschied sich äußerlich nicht vom Original, was zur Folge hatte, dass eine quantitativ und qualitativ hohe Intensität der Markenrechtsverletzung vorlag, was zur Veröffentlichung des Urteils berechtigte.

In einem anderen Fall äußerte sich das OLG Frankfurt zu der Frage, ob das berechtigte Interesse auch wieder wegfallen kann. In dem der Entscheidung des Gerichts zugrundeliegenden Fall erfolgte die Markenverletzung auf der Webseite des Verletzers, und der Beklagte änderte seine Webseite nach dem Erlass der gegen ihn gerichteten einstweiligen Verfügung. Nach Ansicht des OLG Frankfurt¹⁸⁰ besteht der Anspruch auf Veröffentlichung so lange, wie die Verletzungshandlung noch fortwirkt und ein Informationsinteresse des Verkehrs noch fortwirken kann. Das Informationsinteresse kann daher über den Verletzungszeitraum bestehen und das bloße Einstellen der Verletzungshandlung erfüllt nicht per se das Interesse der Öffentlichkeit.

d) Entscheidungspraxis der Gerichte hinsichtlich des Nichtvorliegens des berechtigten Interesses

In einigen Fällen haben Gerichte das Vorliegen des berechtigten Interesses allerdings auch verneint. Diesen Entscheidungen lagen in der Regel nicht nur markenrechtliche Aspekte zu Grunde, sondern noch darüberhinausgehende Erwägungen.

So entschied beispielsweise das OLG Frankfurt¹⁸¹ bei einem Fall in dem die Klägerin die Urteilsveröffentlichung primär nutzen wollte, um eine Klärung der urheberrechtlichen Rechtslage zu bewirken und die durch die urheberrechtsverletzende Ware hervorgerufene Marktverwirrung beseitigen wollte. Nach Ansicht des OLG Frankfurt sind diese so von der Klägerin auch vorgetragene Aspekte nicht ausreichend

¹⁷⁹ OLG Frankfurt, Urteil v. 16.07.2015, Az. 6 U 109/14, Rn. 51.

¹⁸⁰ OLG Frankfurt, Urteil v. 09.01.2014, Az. 6 U 106/13, Rn. 24.

¹⁸¹ OLG Frankfurt, Urteil v. 18.12.2012, Az. 11 U 68/11, Rn. 62.

gewesen, um ein berechtigtes Interesse an der Urteilsveröffentlichung nach sowohl MarkenG als auch UWG zu begründen.

In einem anderen Fall entschied das LG Hamburg¹⁸², dass das berechtigte Interesse an der Veröffentlichung nicht mehr besteht, wenn der Anspruchsteller anderweitig, etwa durch einen Widerruf, Gegendarstellung oder sonstige Berichterstattung in den Medien, bereits Klarstellung erlangt hat. In dem dem LG Hamburg zugrundeliegenden Fall wurde über die Beklagte bereits umfangreich aufklärend Bericht erstattet. Das Gericht sah daher keine Notwendigkeit, das Urteil zu veröffentlichen, da seiner Ansicht nach bereits Ausreichendes zur Klarstellung in der Öffentlichkeit vorgenommen wurde.

e) Stellungnahme

Generell erfreulich ist, dass die Gerichte jeweils feststellen, dass an das Vorliegen des berechtigten Interesses nur geringe Anforderungen zu stellen sind und dann nachfolgend jeweils eine Interessenabwägung vornehmen. Die Untersuchung der Rechtsprechung zeigt, dass eine hohe Verletzungsintensität in der Regel ein berechtigtes Interesse für die Urteilsveröffentlichung begründet. Ebenfalls auffällig ist, dass einige der Gerichte die in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie genannten Aspekte erwähnen – Abschreckung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit – diese aber bislang nicht als Argument für die Annahme des berechtigten Interesses heranziehen. Letztlich wird abzuwarten sein, wie die gerichtliche Praxis sich diesbezüglich weiter entwickeln wird.

Die Entscheidungen bezüglich des Nichtvorliegens von berechtigtem Interesse werfen Fragen auf. Das LG Hamburg hat als übergeordnetem Gesichtspunkt mit dem Sinn und Zweck der Urteilsveröffentlichung argumentiert, nämlich der Information und Aufklärung der Öffentlichkeit. Sofern das Ziel mit anderen gleichwertigen Mitteln erreicht werde, sei die Urteilsveröffentlichung nach MarkenG obsolet. Die Rechtsprechung des LG Hamburg wirft dabei zwei Fragen auf. Zum einen stellt das LG Hamburg den meist im Presserecht geltend gemachten Widerruf oder die Gegendarstellung mit dem markenrechtlichen Veröffentlichungsanspruch gleich. Ob dies so von dem europäischen Gesetzgeber auch gewollt war, bleibt unklar. Zum anderen bleibt die Kostentragung unklar. Denn selbst wenn der Markeninhaber anhand sonstiger Berichterstattung in den Medien Klarstellung erlangt hat, so wird es zumeist

¹⁸² LG Hamburg, Urteil v. 10.12.2010, Az. 406 O 50710, Rn. 27.

wohl Kosten hierfür gehabt haben. Ob er diese auf den Verletzer umlegen kann, wie es beim markenrechtlichen Veröffentlichungsanspruch wäre, bleibt ungeklärt.

Überzeugend hinsichtlich des Fortbestehens des Informationsinteresses trotz Einstellung der Verletzungshandlung ist die Entscheidung des OLG Frankfurt. Denn selbst wenn die Verletzungshandlung nicht mehr andauert, so bedeutet die Einstellung der Handlung nicht, dass die Öffentlichkeit aufgeklärt ist. Dies kann sinngemäß nur zutreffend sein, wenn die Öffentlichkeit darüber informiert wird, dass eine Markenverletzung vorlag. Das alleinige Einstellen einer Handlung lässt diese Schlussfolgerung nicht zu. Die Entscheidung des OLG Frankfurt ist insbesondere vor dem Hintergrund des Mediums der Verletzungshandlung interessant. Die Verletzungshandlung wurde im Internet auf der Webseite des Verletzers begangen. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Internets und der damit einhergehenden möglichen Zunahme von Verletzungen im Internet, trägt die Aufklärung dieser Frage zur Rechtssicherheit bei.

4. Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung

Die Art und Weise der Urteilsveröffentlichung liegt im gerichtlichen Ermessen. In der Regel konkretisiert der Anspruchsinhaber bereits seinen Antrag zumindest hinsichtlich des Mediums. Das Gericht kann sich hinsichtlich Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung am Antrag des Gläubigers orientieren. Gemäß § 19 lit. c S. 2 MarkenG werden Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil bestimmt.

a) Art des Mediums und Entscheidungspraxis der Gerichte

Das Gericht legt das Medium in dem die Veröffentlichung erfolgen soll gattungsmäßig fest. Grundsätzlich möglich sind Veröffentlichungen in periodischen Druckwerken, in Fachpublikationen, im Rundfunk und im Internet¹⁸³.

Nach Ansicht des OLG Frankfurt¹⁸⁴ soll das Gericht das Medium bestimmen, bei dem das vom Anspruchsteller bezweckte Ziel am besten erreicht werden kann. Das Ziel in dem dem OLG Frankfurt zugrundeliegenden Fall ist das Entgegenwirken hinsichtlich einer Marktverwirrung als auch generalpräventive Aspekte. Dem genüge nach Ansicht

¹⁸³ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 9.

¹⁸⁴ OLG Frankfurt, Urteil v. 09.01.2014, Az. 6 U 106/13, Rn. 24; Rn. 28, 29, GRUR 2014, 296 – 298, 298 – Sportreisen, mit einer ausführlichen Begründung, wieso das Urteil des Österreichischen GH vom 15.10.2002, zitiert in Ströbele/Hacker, § 19 lit. c Rn. 8, keine Anwendung findet.

des OLG Frankfurt im zugrundeliegenden Fall eine alleinige Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift und nicht in der Tagespresse oder der Wochenendausgabe einer Zeitung. Das Gericht berücksichtigte dabei, dass die Markenverletzung im Internet erfolgte, sah aber als ausschlaggebend an, dass die Klägerin ihre Angebote nicht nur im Internet sondern auch in Katalogen und im Büro (Reisebüro) angeboten hat. Nach Ansicht des Gerichts bot eine Veröffentlichung in der Fachpresse die Möglichkeit, die Fachkreise als Multiplikatoren gegenüber dem Publikum einzusetzen, um die Marktverwirrung einzudämmen. Eine Veröffentlichung in anderen Printmedien konnte nach Ansicht des Gerichts solche nachhaltigen Wirkungen, wie bei Veröffentlichung in der Fachpresse, nicht erzielen.

Eine darüberhinausgehende Veröffentlichung auf der Webseite des Verletzers sei nicht erforderlich und insbesondere auch nicht vom Anspruch umfasst. Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei dem Veröffentlichungsanspruch um eine Befugnis, ein Urteil auf Kosten des Prozessgegners zu veröffentlichen. Der Verletzer könne daher nach dieser Vorschrift nicht die Duldung der Veröffentlichung durch den Verletzten verlangen oder eine Verurteilung des Verletzers zur Veröffentlichung.

Die konkrete Auswahl des jeweiligen Mediums wird in der Regel dem Anspruchsinhaber überlassen. So ordnen die Gerichte wie beispielsweise auch das OLG Frankfurt¹⁸⁵ ein bestimmtes Medium an – in diesem Fall eine überregional erscheinende Tageszeitung – überlassen jedoch die konkrete Wahl dieser dem Anspruchsteller.

Bestimmt das Gericht in dem Urteil ein konkretes Medium, in dem das Urteil veröffentlicht werden soll, so besteht für das jeweilige Medium keine grundsätzliche Veröffentlichungspflicht. Für den Fall, dass sich das ausgewählte Medium weigern sollte das Urteil zu veröffentlichen, kann der Anspruchsinhaber auf ein vergleichbares Medium ausweichen und das Urteil dort veröffentlichen lassen¹⁸⁶.

b) Stellungnahme

Die erstgenannte Entscheidung des OLG Frankfurt überzeugt, weckt aber auch Bedenken. Die Festlegung des Gerichts auf ein bestimmtes Medium, wie beispielsweise eine Fachzeitschrift, und nicht die Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder

¹⁸⁵ OLG Frankfurt, Urteil v. 16.07.2015, Az. 6 U 109/14, Tenor zu 2; so auch OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Tenor zu V.

¹⁸⁶ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 12.

Wochenendausgabe einer Zeitung zeigt, dass das Gericht sich mit Sinn und Zweck der Veröffentlichung auseinandergesetzt und sich für das Medium entschieden hat, das das Ziel seiner Meinung nach am besten erreichen kann. Denn nach Ansicht des Gerichts konnte mit der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift das aufzuklärende Publikum ausreichend und sogar besser erreicht und informiert werden. Naheliegend ist, dass eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift im Zweifel weniger Personen erreicht und damit eine geringere Reichweite hat als die Veröffentlichung in der Tagespresse oder der Wochenendausgabe einer Zeitschrift. Das Gericht war sich dieser Tatsache bewusst und argumentiert mit den Fachkreisen als Multiplikatoren. Ob diese Argumentation überzeugt ist, kann bezweifelt werden. Denn wie das Gericht selbst festgestellt hat, hatte die Beklagte die Verletzungshandlung nur im Internet begangen. Aufgrund der großen Reichweite des Internets haben im Zweifel daher viele Personen von der Verletzung Kenntnis erlangt. Ob diese hohe Anzahl an Personen dadurch „ausgeglichen und erreicht“ werden kann, indem ein anderes Medium ausgewählt wird, das sicherlich einen anderen Empfängerkreis hat, kann daher dahingestellt bleiben. Für den Anspruchsteller wäre es sicherlich wünschenswerter gewesen, das zweitinstanzliche Gericht hätte die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt und eine Veröffentlichung in der Tagespresse als auch auf der Webseite des Verletzers angeordnet, also letztlich dem Ort, an dem die Verletzung stattgefunden hat. Dem Aufklärungsinteresse hätte die Veröffentlichung in letztgenanntem Medium sicherlich am meisten gedient.

Eine Veröffentlichung in lediglich einer Fachpublikation wirft weiterhin die Frage auf, ob den in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie genannten Aspekten - Abschreckung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit – ausreichend genüge getan wurde. Aufgrund einer besseren Reichweite mittels anderer Medien wäre diesen Anforderungen sicherlich eher gedient gewesen.

Vor diesem Hintergrund bleibt es interessant zu beobachten, ob die Gerichte neben der Aufklärung hinsichtlich der Markenverletzung auch weitere Aspekte wie die Information der breiten Öffentlichkeit heranziehen werden und falls ja, wie sich dies auf die Wahl des Mediums auswirken könnte.

c) Art und Umfang der Veröffentlichung und Entscheidungspraxis der Gerichte

Das Gericht trifft hinsichtlich der graphischen Gestaltung der Veröffentlichung Vorgaben. Es bestimmt die Druckgröße und Typographie der Veröffentlichung¹⁸⁷ sowie ihren konkreten Inhalt. Veröffentlicht werden kann das Urteil in seiner Gesamtheit oder nur auszugsweise. In der Regel wird eine Teilveröffentlichung als ausreichend erachtet¹⁸⁸. So wurde bereits mehrfach vom OLG Frankfurt die Veröffentlichung von Rubrum und Tenor als ausreichend erachtet.¹⁸⁹ Nicht vom Anspruch umfasst sind die Veröffentlichung von selbst erstellten Urteilszusammenfassungen oder Anzeigen¹⁹⁰. Das Gericht trifft ferner Anordnungen hinsichtlich der Größe der Veröffentlichung. So gibt es Gerichtsentscheidungen, die bestimmen, dass die Veröffentlichung insgesamt einer viertelseitigen Anzeige bei einer Tageszeitung entsprechen solle. In dem konkreten Fall sollte das Kurzrubrum und der Tenor des Urteils veröffentlicht werden, sodass die Zeichengröße entsprechend vorgegeben und vom Medium entsprechend umzusetzen war, um den gerichtlichen Anforderungen zu genügen¹⁹¹. Bei der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift lassen sich Gerichtsentscheidungen finden, wonach die Veröffentlichung insgesamt einer halbseitigen Anzeige entsprechen solle¹⁹².

5. Zeitlich befristete Geltendmachung und Kosten

Die Bekanntmachungsbefugnis erlischt drei Monate nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, § 19 lit. c S. 3 MarkenG. Es genügt, wenn innerhalb dieser Frist alle für die Veröffentlichung erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden¹⁹³. Die Kosten der Urteilsbekanntmachung trägt die unterliegende Partei, § 19 lit. c S. 1 MarkenG.

III. Zusammenfassung

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung steht dem Anspruchsteller nach dem MarkenG nur bei Vorliegen von berechtigtem Interesse für die Urteilsveröffentlichung zu. Die Gerichte betonen, dass keine hohen Anforderungen an das Vorliegen dieses

¹⁸⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 9, 10.

¹⁸⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19c Rn. 10; Fezer, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 19c Rn. 11.

¹⁸⁹ OLG Frankfurt, Urteil v. 16.07.2015, Az. 6 U 109/14, Rn. 51, so auch OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Rn. 63.

¹⁹⁰ Fezer, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 19c Rn. 11.

¹⁹¹ vgl. OLG Frankfurt, Urteil v. 16.07.2015, Az. 6 U 109/14, Tenor zu 2; so auch OLG Frankfurt, Urteil v. 05.06.2014 Az. 6 U 55/13, Tenor zu V, hinsichtlich der Anzeige in der Fachzeitschrift: OLG Frankfurt 09.01.2014 – 6 U 106/13, Rn. 6, 32.

¹⁹² Vgl. auch Anträge des Klägers in KG Berlin, Urteil v. 01.11.2013, Az. 5 U 68/13, Rn. 13, 105.

¹⁹³ Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 19c Rn. 7.

Kriteriums zu stellen sind und nehmen eine umfassende Interessenabwägung vor. Eine hohe Verletzungsintensität und ein dadurch hoher entstandener Schaden begründet oftmals das Vorliegen von berechtigtem Interesse. Bei der Prüfung zweitrangig berücksichtigt sind die in der Durchsetzungsrichtlinie genannten generalpräventiven Erwägungen, also die Abschreckung von künftigen Verletzern und die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit. Dieser Eindruck mag darauf zurückzuführen sein, dass die für diese Arbeit auffindbaren und zugänglichen Urteile diese Erwägungen nicht aufzeigen oder weil diese Erwägungen einfach bislang von den Gerichten nicht als ausreichend angesehen worden sind, um das zusätzliche Vorliegen von dem berechtigten Interesse als gegeben zu erachten. Es bleibt daher abzuwarten, in welche Richtung sich die Begründung des Vorliegens von berechtigtem Interesse entwickeln wird.

Hinsichtlich der Art und Weise der Veröffentlichung ist auffällig, dass die deutschen Gerichte sich bezüglich des Mediums daran orientieren, wie sie das Publikum erreichen können, das von der Markenverletzung Kenntnis erlangt haben könnte und somit aufklärungsbedürftig ist. Der Aspekt – Information der breiten Öffentlichkeit – ist bislang für die Wahl des Mediums nicht ausschlaggebend gewesen. Hinsichtlich der konkreten Art und Weise der Veröffentlichung zeigt sich, dass die Gerichte sich an der Größe von Anzeigen orientieren und die einfache Vorgabe machen, dass der jeweils zu veröffentlichte Text, der meistens Tenor und Kurzrubrum ist, in ebenfalls dieser Größe zu veröffentlichen ist. Es bleibt weiterhin spannend hinsichtlich der Frage, ob die Gerichte die Wahl des Mediums künftig eher danach ausrichten werden, wie sie das Publikum erreichen können, das von der Markenverletzung Kenntnis erlangt hat oder ob Aspekte wie Abschreckung von potentiellen neuen Verletzern und Information der breiten Öffentlichkeit eine Rolle spielen werden.

§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung

Die zwangsweise Durchsetzung von gerichtlich angeordneten Handlungen oder Unterlassungen, die vom Schuldner zu befolgen sind, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften der ZPO.

Bei der zwangsweisen Durchsetzung von Maßnahmen unterscheidet die ZPO nach der Art der zu vollstreckenden Anordnung und den Zugriffsobjekten. Für die vorliegende Arbeit von Relevanz ist die Vollstreckung von Unterlassungsgeboten (§ 890 ZPO), die Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen (§ 888 ZPO) und die Vollstreckung von vertretbaren Handlungen (§ 887 ZPO). Die gerichtlich angeordnete Urteilsveröffentlichung stellt eine Befugnis zur Veröffentlichung dar, keine Handlungspflicht. Seine Geltendmachung obliegt dem Anspruchsinhaber, sodass eine zwangsweise Durchsetzung nicht in Betracht kommt.

A. Vollstreckung von Unterlassungsgeboten

I. Rechtsgrundlage

Die Vollstreckung von gerichtlich angeordneten Unterlassungsgeboten erfolgt mithilfe von Ordnungsmitteln nach § 890 ZPO¹⁹⁴.

*II. Voraussetzungen der Vollstreckung*¹⁹⁵

Verstößt der Schuldner gegen das gerichtlich angeordnete Unterlassungsgebot, so kann das Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsmittel gegen ihn festsetzen. Die Ordnungsmittel müssen zunächst gegenüber dem Schuldner angedroht werden, § 890 Abs. 2 ZPO. In der Regel stellt der Gläubiger den Antrag auf Unterlassung unter Androhung der Ordnungsmittel. Das Gericht ordnet sie dann entsprechend an. Die Festsetzung der Ordnungsmittel erfolgt nur auf Antrag des Gläubigers des Unterlassungsgebots. Das Gericht kann nicht von Amts wegen Ordnungsmittel festsetzen. Der Antrag auf Festsetzung der Ordnungsmittel ist beim Gericht erster

¹⁹⁴ Dieses gesetzliche Maßnahmen werden auch verhängt, wenn der Unterlassungsanspruch sich über Deutschland hinaus auch auf andere EU-Mitgliedstaaten oder die gesamten Europäischen Union erstreckt, siehe Schrickler/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, Rn. 181.

¹⁹⁵ Der Erlass eines Ordnungsmittelbeschlusses erfordert das Vorliegen mehrerer Voraussetzungen, insbesondere die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung, vgl. Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 5 für die Darstellung aller Voraussetzungen.

In Instanz¹⁹⁶ zu stellen. Der Schuldner des gerichtlich angeordneten Unterlassungsgebots muss schuldhaft gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen haben¹⁹⁷. Der Gläubiger hat den Verstoß zu dokumentieren. Ihn trifft die Beweislast. Bevor das Gericht mit Beschluss das Ordnungsmittel festsetzt, ist der Schuldner anzuhören, § 891 ZPO. Hierzu findet eine mündliche Verhandlung statt oder das Gericht fordert auf, sich schriftlich zur Sache zu äußern.

III. Festsetzung der Ordnungsmittel

Bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen setzt das Gericht ein konkretes Ordnungsmittel, Ordnungsgeld oder alternativ Ordnungshaft, fest.

1. Ordnungsgeld

Die Höhe des Ordnungsgeldes liegt im Ermessen des Gerichts. Es gibt Ober- und Untergrenzen. Die Untergrenze liegt bei 5€, die Obergrenze in einer Sache bei 250.000€. Das Gericht hat bei Bestimmung der Höhe die Art, den Umfang und die Dauer der Verletzungshandlung zu berücksichtigen. Auch der Grad des Verschuldens kann berücksichtigt werden¹⁹⁸.

Der Gläubiger muss in seinem Antrag auf Festsetzung des Ordnungsmittels die Höhe des Ordnungsgeldes nicht genau beziffern, hat sie jedoch zu begründen¹⁹⁹.

In der Praxis richtet sich die Höhe des festzusetzenden Ordnungsmittels in der Regel an der Art und Weise des Verstoßes. Dabei können Überlegungen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, ob es dem Rechtsverletzer möglich und zumutbar gewesen ist, die gerichtliche Anordnung zu befolgen, ob er alles in seiner Macht stehende unternommen hat, um einen Verstoß gegen das Unterlassungsgebot zu verhindern, welche Auswirkungen der anhaltende Verstoß für den Rechtsinhaber hat und möglicherweise auch, ob der Rechtsverletzer dem Rechtsinhaber schon bekannt ist und in der Vergangenheit bereits gerichtliche Anordnungen nicht befolgt hat. In der Praxis werden in der Regel bei einem erstmaligen Verstoß des Verletzers gegen das gerichtliche

¹⁹⁶ Das Prozessgericht des ersten Rechtszuges ist ein ausschließlicher Gerichtsstand nach § 802, siehe Thomas/Putzo/Seiler, ZPO 36. Aufl. 2015, § 887 Rn. 6a.

¹⁹⁷ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 15.

¹⁹⁸ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 26.

¹⁹⁹ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 24.

Anordnungsgebot Ordnungsgelder im vier- oder niedrigen fünfstelligen Bereich beantragt, wobei eine Einzelfallbetrachtung diesbezüglich immer erforderlich ist.

2. Ordnungshaft

Die Höhe der Ordnungshaft liegt im Ermessen des Gerichts. Das Gericht hat sich an die Ober- und Untergrenzen zu halten. Die Untergrenze liegt bei einem Tag Ordnungshaft. Die Ordnungshaft darf sechs Monate in einer Sache nicht übersteigen. Gemäß § 890 Abs. 1 S. 2 ZPO darf die Ordnungshaft bei mehrfachen Verstößen die Höchstdauer von 2 Jahren nicht überschreiten. In der Praxis wird die Ordnungshaft für gewöhnlich nur als Alternative zum Ordnungsgeld beantragt, also für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann.

3. Ersatzhaft

Für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, ordnet das Gericht Ersatzhaft an. Die Ersatzhaft ist dann der Dauer nach zu bestimmen. Das Verhältnis von Haft zu Geld steht im Ermessen des Gerichts²⁰⁰. Eine bestimmte Summe wird ersatzweise pro Tag Haft angeordnet, z.B. kann pro 500€ ein Tag Haft anfallen. Die Praxisrelevanz dieser Norm ist schwer zu beurteilen, da die entsprechenden gerichtlichen Anordnungen oftmals nicht veröffentlicht werden.

IV. Vollstreckung von Amts wegen

Die Ordnungsmittel werden von Amts wegen vollstreckt. Die Vollstreckungsbehörde ist der Vorsitzende des Prozessgerichts²⁰¹. Die Vollstreckung von Ordnungsmitteln ist dem Rechtspfleger übertragen²⁰². Das beigetriebene Ordnungsgeld fließt der Staatskasse zu. Der Schuldner hat keine Möglichkeit mehr, die Vollstreckung des Ordnungsmittels abzuwenden.

²⁰⁰ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 29.

²⁰¹ Vollstreckung von Ordnungshaft erfolgt auch durch das Prozessgericht und nicht die Staatsanwaltschaft. Der Rechtspfleger kann Verhaftung durch einen Gerichtsvollzieher durchführen lassen.

²⁰² S. § 2 Abs. 1 S. 2, § 1 Abs. 1 Nr. 3 JBeitO, § 2 Nr. 2 Einforderungs- und Beitreibungsanordnung in Verbindung mit § 31 Abs. 3 RPflG.

B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen

I. Rechtsgrundlage

§ 888 ZPO regelt die Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen. Nicht vertretbare Handlungen sind gemäß § 888 Abs. 1 ZPO Handlungen, die durch einen Dritten nicht vorgenommen werden können, da sie ausschließlich vom Willen des Schuldners abhängen. Die Auskunftserteilung kann nur vom Schuldner erbracht werden, da sie eine Wissenserklärung ist und daher eine nicht vertretbare Handlung darstellt²⁰³. Der Rückruf und das Entfernen aus den Vertriebswegen stellen ebenfalls eine nicht vertretbare Handlung im Sinne des § 888 ZPO dar. Die Einordnung dieser Handlungen als nicht vertretbare Handlungen ist in der Literatur umstritten. Da allerdings der Verletzer verpflichtet ist, den Abnehmern bei Rückgabe der Kaufsache den Kaufpreis zu erstatten und es nicht zumutbar ist, dass der Gläubiger diese Kosten im Voraus übernimmt, sprechen diese praktischen Erwägungen für die Einordnung der Handlungen als nicht vertretbare Handlung²⁰⁴.

II. Voraussetzung der Vollstreckung²⁰⁵

Kommt der Anspruchsschuldner der gerichtlichen Anordnung die entsprechende Handlung vorzunehmen nicht oder nicht vollständig nach, so kann der Gläubiger ihn durch Zwangsgeld oder Zwangshaft hierzu anhalten²⁰⁶. Die Einleitung des Zwangsmittelverfahrens erfolgt nur auf Antrag des Gläubigers. Das Gericht kann nicht von Amts wegen Zwangsmittel gegen den Schuldner verhängen. Der Gläubiger hat beim Prozessgericht des ersten Rechtszuges einen Antrag auf Einleitung des Zwangsmittelverfahrens zu stellen²⁰⁷. Der Schuldner muss die gerichtlich angeordnete Handlung trotz Möglichkeit nicht vorgenommen haben. Verschulden ist nicht erforderlich²⁰⁸. Der Schuldner ist gemäß § 891 ZPO anzuhören, bevor das Gericht mit

²⁰³ Siehe BGH 24.03.1994 – I ZR 42/93, GRUR 1994, 630 – 635 (632) - *Cartier-Armreif*; Zöller, 32. Aufl. 2018, § 888 Rn. 3; Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 2; In Ausnahmefällen könnte eine dritte Person die Auskunft erteilen, was zur Anwendung von §§ 887, 892 ZPO führen würde, siehe *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19 Rn. 51 mwN.

²⁰⁴ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 19 Rn. 50; a.A. *Jansen* in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Band 1, 3. Aufl., 2014, § 18 Rn. 52, der für die Zwangsvollstreckung des Rückrufanspruchs § 887 ZPO anwenden möchte.

²⁰⁵ Vgl. zu den Voraussetzungen der Vollstreckung, insbesondere der Zulässigkeit der Vollstreckung Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 5ff.

²⁰⁶ BGH 24.03.1994 – I ZR 42/93, GRUR 1994, 630 – 635 (632) - *Cartier-Armreif*

²⁰⁷ Titel, Klausel, Zustellung, siehe Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 6, Vorb. Zu § 704 Rn. 38.

²⁰⁸ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 7.

Beschluss ein konkretes Zwangsmittel festsetzt. In der Praxis wird oftmals von dieser Regelung Gebrauch gemacht, da es nicht selten vorkommt, dass der Rechtsverletzer trotz gerichtlicher Anordnung seine Unterlagen zur beispielsweise Auskunftserteilung nicht offenlegen möchte.

III. Festsetzung der Zwangsmittel

Das Gericht setzt ein konkretes Zwangsmittel, Zwangsgeld oder alternativ Zwangshaft, fest.

1. Zwangsgeld

Die Höhe des Zwangsgeldes liegt im Ermessen des Gerichts. Es gibt Ober- und Untergrenzen. Die Untergrenze liegt bei 5€, die Obergrenze in einer Sache bei 25.000€. Der Rechtsinhaber und Antragsteller gibt in der Regel eine Mindesthöhe des Zwangsgeldes vor. Zur Begründung kann er vorbringen, dass es dem Anspruchsgegner durchaus möglich gewesen wäre, die gerichtliche Anordnung zu befolgen und sich somit rechtskonform zu verhalten.

2. Zwangshaft

Die Höhe der Zwangshaft liegt im Ermessen des Gerichts. Das Gericht hat sich an die Ober- und Untergrenzen zu halten. Die Untergrenze liegt bei einem Tag Zwangshaft. Die Zwangshaft darf sechs Monate in einer Sache nicht übersteigen. Gemäß § 888 Abs. 1 S. 3 ZPO darf die Zwangshaft die Höchstdauer von 2 Jahren nicht überschreiten.

3. Ersatzhaft

Für den Fall, dass das Zwangsgeld nicht beigetrieben werden kann, ordnet das Gericht Ersatzhaft an. Die Ersatzhaft ist dann der Dauer nach zu bestimmen. Das Verhältnis von Haft zu Geld steht im Ermessen des Gerichts²⁰⁹. Eine bestimmte Summe wird ersatzweise pro Tag Haft angeordnet, z.B. kann ein Tag Haft pro 500€ anfallen.

²⁰⁹ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 890 Rn. 29.

IV. Beitreibung der Zwangsmittel nur auf Antrag des Gläubigers

Die Zwangsmittel werden nur auf Antrag des Gläubigers, nicht von Amts wegen beigetrieben. Das beigetriebene Geld fällt der Staatskasse zu und ist vom Vollstreckungsorgan unmittelbar dorthin zu überweisen²¹⁰.

C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen

I. Rechtsgrundlage

Die zwangsweise Durchsetzung von vertretbaren Handlungen richtet sich nach § 887 ZPO. Vertretbare Handlungen sind gemäß § 887 Abs. 1 ZPO Handlungen, deren Vornahme durch einen Dritten erfolgen kann. Die Vernichtung stellt eine vertretbare Handlung dar, da eine dritte Person die Vernichtung vornehmen kann²¹¹.

II. Voraussetzungen der Vollstreckung

Erbringt der Schuldner die geforderte Handlung nicht, so kann der Gläubiger vor dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges beantragen, die Handlung auf Kosten des Schuldners vornehmen zu lassen, sofern die Vornahme der Handlung durch den Schuldner unterblieben ist. Der Schuldner muss die Handlung objektiv vornehmen können. Der Schuldner ist vor Anordnung der Ersatzvornahme anzuhören²¹².

III. Ermächtigung zur Ersatzvornahme und Kosten

Das Gericht ermächtigt den Gläubiger die genau zu bezeichnende Handlung vornehmen zu lassen oder selbst vorzunehmen. Der Gläubiger kann zur Vornahme eine geeignete Person auswählen, wie z.B. den Gerichtsvollzieher²¹³. Der Schuldner hat die Kosten der Ersatzvornahme gemäß § 887 Abs. 1 ZPO zu tragen. Gemäß § 887 Abs. 2 ZPO kann das Gericht auf Antrag des Gläubigers den Schuldner zur Vorauszahlung der Kosten verpflichten. Die Anordnung der Höhe der Kosten steht im Ermessen des Gerichts.

²¹⁰ Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 16.

²¹¹ Ingerl/Rohnke, MarkenG 3. Aufl. 2010, § 18 Rn. 36; Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 58; Ausnahmsweise kann die Vernichtung eine nichtvertretbare Handlung darstellen, die dann nach § 888 ZPO zu vollstrecken wäre, siehe Fezer, MarkenR 4. Aufl. 2009, § 18 Rn. 58.

²¹² Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 36. Aufl. 2015, § 888 Rn. 7.

²¹³ Zöller/Stöber, 32. Aufl. 2018, ZPO, § 887 Rn. 7.

Kapitel 3: Folgeansprüche nach französischem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung

§ 1 Ansprüche

Das französische Recht sieht bei der Verletzung der Unionsmarke die Anwendung der Vorschriften vor, die bei der Verletzung einer nationalen Marke anzuwenden sind²¹⁴. Der Code de la propriété intellectuelle (nachfolgend „CPI“) legt dies in Art. L. 717-2 CPI²¹⁵ ausdrücklich fest. Dort heißt es: *Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-15 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire*. Darüberhinausgehende und somit spezielle, nur auf die Unionsmarke bezugnehmende Vorschriften, sieht das französische Recht nicht vor.

A. Anspruch auf Auskunft („droit d'information“)

I. Rechtsgrundlage

Der Auskunftsanspruch ist in Art. L. 716-7-1 CPI²¹⁶ normiert.

II. Anspruchsinhalt

1. Anspruch gegen den Verletzer

Der Auskunftsanspruch richtet sich gegen den Verletzer und erfasst gegenwärtig dem Wortlaut nach die Herausgabe der Informationen zur Bestimmung der Herkunft und des Vertriebsweges der rechtsverletzenden Waren. Hierunter zählen Name und Anschrift der Hersteller, Produzenten, Lieferanten und Vorbesitzer der rechtsverletzenden Ware.

Ob der Auskunftsanspruch darüber hinaus auch die Information bezüglich der Anzahl der hergestellten, erzeugten, veräußerten, erhaltenen oder bestellten Waren oder Dienstleistungen sowie die für diese Waren entrichteten Preise umfassen soll, war lange

²¹⁴ Schmidt-Szalewski/Pierre, Droit de la Propriété industrielle, 4. Aufl. 2007, Chapitre 2 La Marque communautaire Section 2 Sous-section 1 § 3 C. 910.

²¹⁵ Art. L. 717-2 CPI: *Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-15 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire*.

²¹⁶ Art. L. 716-7-1 CPI: *Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous "astreinte", afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.*

Zeit umstritten. Der derzeitige Wortlaut trifft keine Regelung bezüglich der Anzahl der rechtsverletzenden Waren. In der französischen Rechtsprechung finden sich Urteile, wonach der Auskunftsanspruch eng auslegt werden und sich nur auf die Warenherkunft und deren Vertriebsweg beschränken soll. Allerdings legen die Mehrheit der Gerichte den Inhalt des Anspruchs nicht so restriktiv aus. In Anbetracht von Art. 8 Abs. 2 lit. b der Durchsetzungsrichtlinie, der sich auf die Angaben bezüglich der Anzahl und der Preise der u.a. hergestellten rechtsverletzenden Ware bezieht, sehen die Gerichte die Auskunft über die Anzahl der erworbenen Waren und deren Preis, in Vorbereitung für die Bezifferung des Schadensersatzanspruches, auch umfasst²¹⁷.

So gab es auch nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie und bis zum 11. März 2014 eine gesetzliche Norm, die ausdrücklich klarstellte, dass der Auskunftsanspruch auch die Anzahl und Preise der rechtsverletzenden Waren umfasst. Art. L. 716-7 CPI umfasste bis zur Änderung durch das Gesetz 2014-315 vom 11. März 2014 einen weiteren Absatz, der explizit in Anlehnung an die Formulierung in Art. 8 Abs. 2 lit. a und b der Durchsetzungsrichtlinie regelte, dass insbesondere auch die Anzahl und Preise der rechtsverletzenden Waren zu benennen und daher vom Auskunftsanspruch umfasst sind. Die Abschaffung dieses Absatzes wird unter anderem damit begründet, dass auf Antrag umfassend Rechnung zu legen ist und nicht beschränkt auf die Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie²¹⁸, sodass dem Richter ein diesbezügliches Ermessen zugesprochen wird²¹⁹.

Der Anspruch besteht verschuldensunabhängig und ist ausgeschlossen, sofern er unverhältnismäßig ist, d.h. das Gericht *d'empêchement légitime* feststellt, Art. L. 716-7-2 CPI²²⁰. Denkbar ist ein Ausschluss aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten²²¹.

2. Anspruch gegen Dritte

Der Wortlaut von Art. L. 716-7-1 CPI zählt die Anspruchsgegner explizit auf. Der

²¹⁷ *Vivant / Navarro*, Code de la propriété intellectuelle, Commenté, 17. Aufl. 2016, Art. L. 716-7-1 Nr. 4 (S. 624) zu den verschiedenen Rechtsansichten; *Sirinelli/Durrande/La Treille*, Code de la propriété intellectuelle, Commenté, 16. Aufl. 2016, Art. L. 716-1 (S. 834/835); vgl. Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 20.09.2013, PIBD 2014. III. 1590 zu Art. L. 615-5-2 CPI (protection des inventions et des connaissances techniques).

²¹⁸ Vgl. *Sirinelli/Durrande/La Treille*, Code de la propriété intellectuelle, Commenté (daloz.fr, Stand: 28.11.2016), Art. L. 716-7-1 CPI.

²¹⁹ Vgl. *Sirinelli/Durrande/La Treille*, Code de la propriété intellectuelle, Commenté (daloz.fr, Stand: 28.11.2016), Art. L. 521-5 CPI (Art. 521-5 CPI betrifft den Auskunftsanspruch bei Verletzung eines Geschmacksmusters, *les dessins et modèles*).

²²⁰ Art. L. 716-7-2 CPI: *La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime*.

²²¹ *Heinze*, ZEuP 2009, 282-310 (298) mwN.

Anspruch richtet sich danach gegen den Beklagten, also den Verletzer selbst, („*détenus par le défendeur*“), sowie Dritte, die in Besitz der rechtsverletzenden Waren gewesen sind, („*ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon*“), die Dienstleistungen in Bezug auf die Verletzungshandlung angeboten haben, („*ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon*“), oder, die bei der Herstellung, Produktion oder dem Vertrieb der rechtsverletzenden Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen beteiligt gewesen sind, („*ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services*“). Art. L. 716-7-1 CPI entspricht wortgleich Art. 8 Abs. 1 lit. a-d der Durchsetzungsrichtlinie.

Einigen Ansichten der Literatur nach ist der Begriff „Dritte“ weit zu verstehen. So ist es nicht erforderlich, dass diese eine bestimmte Rolle im Rahmen der Verletzungshandlung übernommen haben. Es ist ausreichend, wenn sie generell an einer Handlung beteiligt waren, die zur Verletzungshandlung geführt hat²²². Bei der Bezeichnung „*qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon*“ (Dritte, die Dienstleistungen in Bezug auf die Verletzungshandlung angeboten haben) beabsichtigte der Gesetzgeber auch Intermediäre in Anspruch zu nehmen, die beispielsweise für die Verbreitung der Waren als Transportdienst oder für die Entgegennahme des Geldes zuständig sind²²³.

3. Erfordernis der Feststellung einer Verletzungshandlung

Der Auskunftsanspruch setzt dem Wortlaut nach nicht voraus, dass die Verletzungshandlung positiv feststehen muss, bevor Auskunft zu erteilen ist. Lange Zeit war umstritten, ob nicht zunächst die Verletzungshandlung festzustellen ist bevor Auskunft erteilt werden muss²²⁴. Die Cour de Cassation hat diese Frage geklärt indem sie entschieden hat, dass auch der mit der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung beauftragte Richter („*Juge de la Mise en Etat*“) die Auskunftsanordnung erteilen darf, bevor über den Verletzungstatbestand entschieden wird, sofern die Rechtsverletzung

²²² Sirinelli/Durrande/La Treille, Code de la propriété intellectuelle, Commenté (daloz.fr, Stand: 28.11.2016), Art. L. 716-7-1 CPI.

²²³ Vgl. Sirinelli/Durrande/La Treille, Code de la propriété intellectuelle, Commenté (daloz.fr, Stand: 28.11.2016), Art. L. 716-7-1 CPI mit weiteren Beispielen.

²²⁴ vgl. Pernes in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Aufl. 2014, Frankreich, II. 5 Rn. 105.

offensichtlich ist²²⁵.

4. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

Die Gerichte gewähren den Anspruch auf Auskunft zurückhaltend.

Zur Begründung der Ablehnung des Anspruchs verweisen die Gerichte zum einen auf das Beweissicherungsverfahren („*saisie-contrefaçon*“), in dessen Rahmen der Anspruchsteller die erforderlichen Unterlagen selbst hätte erlangen können²²⁶. Zum anderen ist es im französischen Markenprozessrecht nicht üblich, den Auskunftsanspruch in Vorbereitung auf den Schadensersatzanspruch geltend zu machen, da die Gerichte den Schaden aufgrund der ihnen vorgelegten Beweise schätzen²²⁷, wie die sogleich dargestellten Urteile aus der französischen Rechtspraxis zeigen.

In einem Fall vor der Cour d' appel in Paris²²⁸ beantragte der Gläubiger erstinstanzlich die Verurteilung des Markenverletzers auf Auskunft, um die Anzahl der unter dem rechtsverletzenden Zeichen vertriebenen Waren zu erfahren. Gleichzeitig bzw. „in Erwartung der Auskunft, bestimmten die Richter schon eine konkrete Schadensersatzsumme, die der Schuldner an den Gläubiger zahlen sollte. Zweitinstanzlich wurde der Beklagte dann zur Zahlung einer weitaus höheren Summe verurteilt. Die Cour d'appel berücksichtigte die von dem Beklagten offengelegten Dokumente hinsichtlich der Anzahl der rechtsverletzenden Ware. Da diese Zahlen entsprechend hoch gewesen sind, ordnete das Gericht an, dass eine höhere als vom erstinstanzlichen Gericht ursprünglich bestimmte Schadensersatzsumme an den Gläubiger zu zahlen sei“²²⁹.

²²⁵ Vgl. *Sirinelli/Durrande/La Treille* (daloz.fr, Stand: 28.11.2016), CPI, commenté, Art. L. 716-7-1 CPI mit Verweis auf die Entscheidung der Cour de Cassation, Urteil v. 13.12.2011, PIBD 2012. III. 125.

²²⁶ vgl. *Pernez* in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann: *Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten*, 3. Aufl. 2014, Frankreich, II. 5 Rn. 106.

²²⁷ Vgl. *Pernez* in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann: *Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten*, 3. Aufl. 2014, Frankreich, II. 5 Rn. 107.

²²⁸ CA Paris, Urteil v. 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *ordonné à la société S. France de produire les documents comptables de nature à connaître la quantité exacte de produits commercialisés sous la dénomination DUO GOURMAND*

²²⁹ CA Paris, Urteil v. 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SNC NOVA du fait des actes de contrefaçon, c'est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné sous "astreinte" à la SAS S. France de produire les documents comptables de nature à connaître la quantité exacte de produits commercialisés sous la dénomination DUO GOURMAND' et que, dans cette attente, ils ont condamné la SAS S. France à payer à la SNC NOVA la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ce préjudice commercial. [...]Évalue le préjudice commercial définitif subi par la SNC NOVA à la somme de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (90.000*

Es gibt auch Gerichte, die den Auskunftsanspruch nicht zusprechen und die Schadenshöhe schätzen. So beantragte zum Beispiel in einem Verfahren vor der Cour d'appel in Paris²³⁰ die Anspruchstellerin die Offenlegung der Handelsbücher, um die Anzahl der in Frankreich vertriebenen rechtsverletzenden Ware zu erfahren, den jeweiligen Verkaufspreis, die tatsächlichen Kosten sowie ihren Wert. Das Gericht folgte dem Antrag nicht mit der Begründung, die Offenlegung sei nicht angemessen²³¹, sah sich dabei aber nicht gehindert, der Markeninhaberin eine pauschale Summe Schadensersatz zuzusprechen.

Diese Urteile zeigen, dass der französische Richter sich beim Ausspruch des Schadensersatzes an den über den Auskunftsanspruch erlangten Informationen orientieren kann, das Vorliegen dieser Informationen aber nicht zwingend für den Ausspruch von Schadensersatz erforderlich ist.

B. Anspruch auf Schadensersatz („les dommage-intérêts“)

I. Rechtsgrundlage

Nach Art. L. 716-1 CPI begründet die Verletzung des Rechts an einer Marke die zivilrechtliche Haftung des Verletzers²³².

II. Anspruchsinhalt

Die zivilrechtliche Haftung führt gemäß Art. 1240 Code civil (nachfolgend „CC“) (Art. 1382 CC a.F.²³³) zur Verpflichtung der Verletzers, dem Markeninhaber den durch die Verletzung verursachten Schaden zu ersetzen. Darunter wird der gesamte unmittelbare

€), en ce compris la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) ordonnée à titre de provision par le jugement entrepris.

²³⁰ CA Paris, Urteil v. 12.09.2012, Nr. 11/18479 (daloz.fr): *la communication forcée d'informations certifiées conformes par leurs dirigeants respectifs concernant :le nombre d'exemplaires des logiciels LION, notamment LION et LION SERVER, vendus en France, sous quelque forme que ce soit, notamment en téléchargement, sous forme de clé USB, préinstallés sur un matériel informatique ; le prix de vente de chaque logiciel concerné selon son mode de vente ;le coût réel et la valeur tarifaire de la campagne publicitaire et promotionnelle organisée pour la commercialisation des produits LION ou produits contenant des logiciels LION ;*

²³¹ CA Paris, Urteil v. 12.09.2012, Nr. 11/18479 (daloz.fr): *Que de même, n'apparaît pas proportionnée aux atteintes subies par CIRCUS, et doit, en conséquence, être rejetée, la demande de communication forcée d'informations [...].*

²³² Art. L 716-1 Satz 1 CPI: *L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.*

²³³ Art. 1240: *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.*

und zweifelsfreie Schaden verstanden („*préjudice direct et certain*“²³⁴). Gemäß Art. 1241 CC (Art. 1383 CC a.F.)²³⁵ begründet vorsätzliches und fahrlässiges Handeln die Haftung des Verletzers. Vorsätzliches Handeln liegt vor, wenn der Verletzer Kenntnis vom Schutzrecht und seiner unrechtmäßigen Verwendung hatte. Fahrlässigkeit zeichnet sich aus durch fehlende Absicht oder leichtsinniges Handeln, beispielsweise indem keine Maßnahmen, wie Recherchen vor der Benutzung des Schutzrechts, angestellt wurden²³⁶. Die Gut- oder Bösgläubigkeit hat keinen Einfluss auf den Umfang des Schadensersatzanspruchs²³⁷. Die Anforderungen an den Markeninhaber, das Verschulden des Verletzers nachzuweisen sind gering. Die Rechtsprechung und Literatur gehen davon aus, dass eine Verletzungshandlung des Markenverletzers das Verschulden als „*faute civile délictuelle*“ impliziert²³⁸.

III. Zwei Berechnungsmethoden für Schadensersatz

Gemäß Art. L 716-14 CPI kann der Schadensersatz nach zwei Methoden berechnet werden: Art. L 716-14 Abs. 1 CPI sieht den Ersatz der vom Rechtsinhaber erlittenen Vermögenseinbußen vor, Art. L 716-14 Abs. 2 CPI sieht die Zahlung einer pauschalen Summe vor. Der Gläubiger kann zwischen den beiden Methoden zur Schadensberechnung wählen²³⁹. Im Folgenden werden beide Methoden und ihre Anwendung in der Rechtspraxis dargestellt.

1. Ersatz der erlittenen Vermögenseinbußen gemäß Art. L 716-14 Abs. 1 CPI

a) Anspruchsinhalt

Gemäß Art. L 716-14 Abs. 1 CPI²⁴⁰ kann der Markeninhaber vom Markenverletzer bei Verletzung der Unionsmarke Schadensersatz verlangen. Dabei sind für die Berechnung des Schadensersatzes jeweils folgende Aspekte zu berücksichtigen: die negativen

²³⁴ Schmidt-Szalewski/Pierre, Le droit de la propriété industrielle, Nr. 535.

²³⁵ Art. 1241 CC: *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.*

²³⁶ Benhamou, Compensation of damages for infringements of intellectual property rights on France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law –new notions? IIC 2009, 40 (2), 125-152 (129).

²³⁷ Maréchal, L' evaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RTD Com. 2012, 245 – 266 (246) Nr. 12.

²³⁸ Benhamou, Compensation of damages for infringements of intellectual property rights on France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law –new notions? IIC 2009, 40 (2), 125-152 (129).

²³⁹ Pollaud-Dulian, La Propriété industrielle, 2011, Les marques Nr. 1792 (S. 1057).

²⁴⁰ Art. L 716-14 Abs. 1 CPI: *Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:*

1° *Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;* 2° *Le préjudice moral causé à cette dernière,* 3° *Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.*

Folgen der Verletzungshandlung wie der entgangene Gewinn und erlittene Schaden („*le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée*“), der immaterielle Schaden („*le préjudice moral causé à cette dernière*“) und die vom Markenverletzer erzielten Gewinne einschließlich seiner ersparten Aufwendungen in die Etablierung der Marke einschließlich Werbeausgaben („*les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon*“). Das Gericht stellt anhand dieser Aspekte den vom Verletzer zu ersetzenden Gesamtschaden fest²⁴¹.

Der Markeninhaber trägt die Beweislast für den vom Markenverletzer bei ihm verursachten Vermögensschaden und seinen entgangenen Gewinn. Der entgangene Gewinn ist als solcher festzustellen. Der vom Verletzer erzielte Gewinn ist hierfür kein geeigneter Maßstab, da nicht sicher ist, dass dem Markeninhaber ein Gewinn in dieser Höhe entgangen ist²⁴². Der neben dem entgangenen Gewinn zu berücksichtigende Schaden bezieht sich allgemein auf die am Markt erlittenen Verluste des Markeninhabers²⁴³. Hat der Markenverletzer einen höheren Gewinn erzielt als der dem Markeninhaber entgangene Gewinn, so ist diese Differenz auszugleichen. Dabei richtet sich die Differenz danach, was der Rechtsinhaber üblicherweise bei Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr vom Verletzer hätte verlangen können²⁴⁴. Der Verletzer soll nicht unberechtigterweise Vorteile aus seiner begangenen Verletzungshandlung schöpfen können²⁴⁵. Die gesetzliche Regelung wird dahingehend verstanden, dass der Anspruch auf Schadensersatz der Höhe nach nicht auf den entstandenen Schaden beim Verletzer begrenzt ist, sondern um den Verletzergewinn ergänzt werden kann²⁴⁶.

Der immaterielle Schaden umfasst z.B. den Schaden aufgrund des Vertriebs von qualitativ geringwertigen Produkten mit dem Zeichen des Markeninhabers sowie dem Imageschaden des Markeninhabers²⁴⁷.

²⁴¹ Sirinelli/Durrande/La Treille, Code de la propriété intellectuelle, commenté 16. Aufl. 2016, Art. L. 716-14 (S. 855).

²⁴² Mathély, Le nouveau droit français des marques, 1994, S. 375.

²⁴³ Sirinelli/Durrande/La Treille, Code de la propriété intellectuelle, commenté 16. Aufl. 2016, Art. L. 716-14 (S. 855).

²⁴⁴ Pollaud-Dulian, La Propriété industrielle, 2011, Les marques Nr. 1788 (S. 1054).

²⁴⁵ Pollaud-Dulian, La Propriété industrielle, 2011, Les marques Nr. 1790 (S. 1055).

²⁴⁶ Azzi, La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008 p.700, (155).

²⁴⁷ Sirinelli/Durrande/La Treille, Code de la propriété intellectuelle, Commenté, 16. Aufl. 2016, Art. L. 716-14 (S. 856).

b) Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

Die französischen Gerichte schätzen die Schadenshöhe anhand der ihnen vorgelegten Beweise in der Regel selbst²⁴⁸. In der Literatur finden sich diesbezügliche Feststellungen bereits von vor ca. 20 Jahren²⁴⁹. Die Auswertung der jüngsten Entscheidungen zeigt eine gleichgebliebene Entscheidungspraxis der französischen Gerichte.

So finden sich kaum Entscheidungen, in denen das Gericht begründet, wie es zu der Annahme einer bestimmten Schadenshöhe gekommen ist. In einem Verfahren vor der Cour d' appel in Paris²⁵⁰ sprach das Gericht beispielsweise dem Gläubiger zu den bereits erstinstanzlich zugesprochenen 15.000€ Schadensersatz, die weiteren, vom Markeninhaber beantragten 90.000€ Schadensersatz zu. Das Gericht sah die vom Markeninhaber geforderte höhere Summe als berechtigt an und betonte, dass nach Art. L. 716-14 CPI neben den erlittenen negativen wirtschaftlichen Einbußen auch die ersparten Aufwendungen und der „*préjudice moral*“ zu berücksichtigen seien. Den Urteilsgründen ist nicht zu entnehmen, wie der Markeninhaber die Höhe der geforderten Summe begründete. Das Gericht hingegen führte Kalkulationen durch und kam zu dem Ergebnis, dass der Markeninhaber lediglich einen Betrag eingefordert habe, der 17,33% des Gewinns des Beklagten ausgemache und somit der Höhe nach voll erstattungsfähig sei.

In einem anderen Verfahren ordnete das Gericht die Zahlung der Summe in Höhe von 6.000€ entgegen der geforderten 20.000€ mit der kurzen Begründung an, die Summe berücksichtige den guten Ruf der verletzten Marke, die geringe Anzahl an rechtsverletzenden Produkten sowie die kurze Dauer der Verletzungshandlung²⁵¹.

Einen Schadensersatz ohne jegliche Begründung zugesprochen hatten die Gerichte in

²⁴⁸ *Bumiller*, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, 1997, S. Frankreich, Rn. 228; vgl. *Bastian/Knaak*, GRUR Int 1993, 515-526 (517).

²⁴⁹ *Pernez* in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Aufl. 2014, Frankreich, II. 5 Rn. 107; *Kraßer*, in: Schrickler/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, 2006, Frankreich, Rn. 137.

²⁵⁰ CA Paris, 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues françaises au choix de la société NOVA et ce à concurrence de 5.000 € hors taxes par insertion et ce, aux frais de la société S. France; ordonné la publication du jugement en haut de la page d'accueil du site Internet de la société S. France accessible à l'adresse www. senoble. fr aux frais exclusifs de la dite société et ce, pendant une durée de dix jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous "astreinte" de 500 € par jour de retard, l'"astreinte" cessant de courir à l'expiration d'un délai de quatre mois.*

²⁵¹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239 (daloz.fr).

den nachfolgenden Fällen: die Summe in Höhe von 30.000€ für mehr als 60.000 Flaschen, die mit rechtsverletzendem Zeichen versehen waren²⁵², die Summe in Höhe von 30.000€ für die u.a. unberechtigte Logoverwendung bei einer vom Markeninhaber geforderte Schadensersatzsumme in Höhe von 75.000€ mit der kurzen Ausführung, diese Summe sei angemessen um den Schaden auszugleichen („*pour réparer le préjudice de contrefaçon de marques*“)²⁵³, die Summe in Höhe von 35.000€ für den Erwerb von ca. 1.000 rechtsverletzenden Erzeugnisse durch den Verletzer²⁵⁴ und die Summe in Höhe von 150.000€ für den Vertrieb von über 20.000 rechtsverletzenden Produkten²⁵⁵.

Entscheidungen, denen zu entnehmen ist, was genau der Gläubiger vorgetragen hat bzw. wie er den Schaden berechnet, sind kaum zu finden. Dies verwundert nicht unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Schadensersatzanträgen in Frankreich grundsätzlich keine konkrete Berechnungsgrundlage zugrundeliegt²⁵⁶. Das nachfolgend dargestellte Urteil stellt eine Ausnahme dar. In dem Fall, der vor dem Tribunal de Grande Instance in Paris²⁵⁷ entschieden wurde, legte der Markeninhaber seine Kalkulationsgrundlage offen: er multiplizierte die Anzahl der mit dem rechtsverletzenden Bildzeichen versehenen Ware mit dem Betrag 1,5€ pro Stück. Das Gericht sprach dem Gläubiger diese Summe in voller Höhe zu.

2. Pauschaler Schadensersatz gemäß Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI

a) Anspruchsinhalt

Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, vom Schuldner eine pauschale Summe als Schadensersatz zu verlangen. Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI wurde durch das Gesetz vom 11. März 2014²⁵⁸ geändert. Zuvor konnte der Gläubiger eine pauschale Summe vom Schuldner fordern, die nicht niedriger sein sollte, als die Lizenzgebühr, die der Verletzer üblicherweise für eine rechtmäßige Nutzung des

²⁵² CA Paris, Urteil v. 02.12.2011, Nr. 10/07016 (daloz.fr).

²⁵³ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr).

²⁵⁴ CA Paris, Urteil v. 15.01.2010, Nr. 08/18674 (daloz.fr).

²⁵⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 07.11.2007, Nr. 06/11852 (daloz.fr).

²⁵⁶ Bastian/Knaak, Der Markenverletzungsprozess in Ländern der Europäischen Gemeinschaft Ergebnisse einer rechtstatsächlichen-rechtsvergleichenden Untersuchung, GRUR Int 1993, 515-526 (517).

²⁵⁷ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr. 05/15887 (daloz.fr).

²⁵⁸ La loi du 11 mars 2014, in Kraft getreten durch Veröffentlichung im *Journal officiel* am 13. März 2014.

Zeichens hätte entrichten müssen²⁵⁹. Nunmehr bestimmt Art. L. 716-14 Abs. 2 S. 2 CPI²⁶⁰, dass der an den Gläubiger zu zahlende Pauschalbetrag höher sein soll als der Betrag, der für gewöhnlich für eine rechtmäßige Nutzung zu entrichten gewesen wäre.

Mit dieser neuen Regelung kommt der Gesetzgeber den Forderungen von einigen Stimmen in der Literatur nach. So wurde unter Anwendung des alten Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI mehrfach gefordert, den Pauschalbetrag höher festzusetzen als die Summe, die der Rechtsverletzer bei einer ordnungsgemäßen Benutzung hätte entrichten müssen. Begründet wurde dies mit dem Argument, dass der Verletzer andernfalls keine Motivation habe das Zeichen des Markeninhabers ordnungsgemäß zu verwenden, wenn er bei unrechtmäßiger Verwendung dieselben Gebühren zu entrichten hat.

Bei der Bestimmung der Lizenzgebühr durch die Gerichte stellen die Gerichte nicht darauf ab, ob die Parteien auch tatsächlich einen Lizenzvertrag zu diesen Konditionen abgeschlossen hätten²⁶¹. Für den Verletzten hat diese Alternative den Vorteil, dass die Lizenzgebühr einfach zu ermitteln ist, da der Markeninhaber sich an den Lizenzgebühren orientieren kann, die er für gewöhnlich erteilt.

Um welchen Betrag die für gewöhnlich zu zahlende Lizenzgebühr zu erhöhen ist, ist bislang nicht klar. Einer in der Literatur vertretenen Ansicht nach ist die Pauschalgebühr in Höhe des gewöhnlichen Lizenzsatzes um lediglich einige Prozentpunkte zu erhöhen. Der Lizenzsatz soll einer Literaturansicht nach nicht verdoppelt oder verdreifacht werden²⁶². Einer anderen Ansicht in der Literatur nach ist die Lizenzgebühr nur in Ausnahmefällen, z.B. bei Produktpirateriefällen, zu erhöhen²⁶³.

b) Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

In der Praxis tendierten die Gerichte unter Anwendung des Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI a.F. dazu den Lizenzsatz um einige Punkte zu erhöhen, sogar fast zu verdoppeln. So

²⁵⁹ Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI a.F. (ancien): *Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.*

²⁶⁰ Art. L. 716-14 Abs. 2 S. 2 CPI: *Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.*

²⁶¹ *Benhamou*, Compensation of damages for infringements of intellectual property rights on France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law –new notions? IIC 2009, 40 (2), 125-152 (150).

²⁶² *Pollaud-Dulian*, La Propriété Industrielle, 2011, Les marques Nr. 1793 (S. 1057) mwN.

²⁶³ *Benhamou*, Compensation of damages for infringements of intellectual property rights on France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law –new notions? IIC 2009, 40 (2), 125-152 (150).

legte der Tribunal de Grande Instance in Paris²⁶⁴ dem Rechtsinhaber für die Berechnung des Schadens einen Lizenzsatz in Höhe von 7,5% fest anstelle des üblichen Lizenzsatzes in Höhe von 4,5%. In Verfahren bezüglich der Verletzung von Geschmacksmustern und Patenten legte der Tribunal de Grande Instance in Paris auch jeweils einen Lizenzsatz fest, der um einige Punkte höher als der übliche Lizenzsatz gewesen ist. So betrug der Lizenzsatz zum Beispiel bei der Verletzung eines Geschmacksmusters 6% anstelle 1,5%²⁶⁵ und bei einer Patentverletzung 7,5% anstelle 5%²⁶⁶. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe die Gerichte den zusätzlichen Betrag unter Anwendung des Art. L. 716-14 Abs. 2 CPI festlegen werden.

Darüber hinaus stellt Art. L. 716-14 Abs. 2 S. 3 CPI²⁶⁷ nunmehr ausdrücklich klar, dass der Markeninhaber vom Verletzer zusätzlich den Ersatz des immateriellen Schadens verlangen kann.

C. Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen, endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung oder Überlassung an den Markeninhaber („*droit à rappeler des circuits commerciaux, écarté définitivement de ces circuits, détruire ou confisquer au profit de la partie lésée*“)

I. Rechtsgrundlage

Das Gericht kann gemäß Art. L. 716-15 Abs. 1 CPI²⁶⁸ auf Antrag des Markeninhabers anordnen, die rechtsverletzenden Waren und die vorwiegend zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien und Geräte aus den Vertriebswegen zurückzurufen („*rappelés des circuits commerciaux*“), sie endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen („*écartés définitivement de ces circuits*“), sie zu vernichten („*détruits*“) oder sie dem Markeninhaber zu überlassen („*confisqués au profit de la partie lésée*“). Gemäß Art. L. 716-15 Abs. 3 CPI hat der Schuldner die Kosten für diese Maßnahmen zu tragen („*aux frais du contrefacteur*“).

²⁶⁴ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 30.09.2010, PIBD 932 III.70.

²⁶⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 05.02.2010, PIBD 918 III.330.

²⁶⁶ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 25.06.2010, PIBD 929 III.759.

²⁶⁷ Art. L 716-14 Abs. 2 S. 2 CPI: *Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.*

²⁶⁸ Art. 716-15 Abs. 1 CPI: *En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.*

II. Vom Anspruch umfasste Objekte

Die in Art. L. 716-15 Abs. 1 CPI normierten Ansprüche beziehen sich auf die rechtsverletzende Ware („*les produits reconnus comme produits contrefaisants*“) und die vorwiegend zu ihrer Kennzeichnung oder Herstellung verwendeten Materialien und Geräte („*les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication*“). Das Gesetz definiert nicht, was unter „*les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication*“ zu verstehen ist und insbesondere nicht, unter welchen Voraussetzungen die Materialien und Geräte „*principalement*“, also vorwiegend, für die Schaffung und Herstellung der Ware verwendet wurden.

Das Gesetz trifft ebenfalls keine Regelung über die Eigentums- und Besitzverhältnisse an den rechtsverletzenden Waren und den zu ihrer Schaffung oder Herstellung verwendeten Materialien und Geräten.

In der Rechtsprechung finden sich nur vereinzelt Entscheidungen, die auf die Eigentums- und Besitzverhältnisse der streitgegenständlichen Waren bzw. Gegenstände eingehen. So ordnete beispielsweise der Tribunal de Grande Instance in Paris²⁶⁹ die Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Waren an, die sich in Besitz des Verletzers oder Dritten befindet: „*ordonner à la défenderesse la destruction, à ses frais, de l'ensemble des produits reproduisant les marques et droit d'auteur encore en sa possession ou en la possession de tout tiers*“. Was genau unter Besitz („*possession*“) insbesondere in Bezug auf den Besitz bei Dritten bedeutet, legt weder das Gericht noch die Literatur fest. Jedenfalls ist dieser Entscheidung zu entnehmen, dass sich der Anspruch auf Ware bezieht, die sich sowohl in Besitz des Verletzers als auch des Dritten befindet.

III. Rückruf oder endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen („*rappelés des circuits commerciaux ou ciécartés définitivement de ces circuits*“)

Das Gericht kann anordnen, die rechtsverletzende Ware und die vorwiegend zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien und Geräte aus den Vertriebswegen zurückzurufen

²⁶⁹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239 (daloz.fr): *ordonner à la défenderesse la destruction, à ses frais, de l'ensemble des produits reproduisant les marques et droit d'auteur encore en sa possession ou en la possession de tout tiers, sous "astreinte" définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire qu'il sera dressé procès verbal de cette destruction par tout huissier territorialement compétent.*

oder endgültig zu entfernen. Das Gesetz zeigt den Unterschied zwischen den beiden Ansprüchen nicht auf und bestimmt nicht, durch welche Handlungen der Verletzer diese Ansprüche erfüllt.

Auch lässt sich den gerichtlichen Anordnungen keine Konkretisierung der Handlungspflichten beim Rückruf entnehmen. So hieß es z.B. in einer Entscheidung der Cour d'appel in Paris, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Produkte einschließlich ihrer Verpackungen sollen von den Distributeuren des Markenverletzers zurückgerufen werden, um neue Verpackungen drucken zu lassen²⁷⁰. Konkretisierungen zum Inhalt des Anspruchs sind der Entscheidung nicht zu entnehmen.

IV. Vernichtung („destruction“)

Das Gericht kann anordnen, die rechtsverletzende Ware und die vorwiegend zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien und Geräte zu vernichten. Das Gesetz konkretisiert nicht, wer die Vernichtung vorzunehmen hat und wie diese zu erfolgen hat.

1. Entscheidungen zur Vernichtung vor dem Gerichtsvollzieher/zu Protokoll des Gerichtsvollziehers

In der Rechtsprechung finden sich mehrere Entscheidungen des Tribunal de Grande Instance in Paris²⁷¹, wonach die Vernichtung unter Aufsicht des Gerichtsvollziehers auf Kosten des Schuldners zu erfolgen hat. Das Gericht ordnete z.B. die Beschlagnahme der am Zoll befindlichen rechtsverletzenden Ware zum Zwecke der Vernichtung unter Aufsicht des Gerichtsvollziehers auf Kosten der Schuldnerin an: „*Ordonne la confiscation de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de Mme Rose-Marie Z*“²⁷². Unklar ist, ob die Vernichtung auch durch den Gerichtsvollzieher erfolgen soll oder von einer anderen Person, wie dem Markeninhaber oder dem Verletzer. Möglich erscheint

²⁷⁰ Cour d'appel Paris, Urteil v. 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): [...] avoir fait procéder au retrait des produits DUO GOURMAND encore en stock chez ses distributeurs (en l'espèce Carrefour, E. Leclerc, Système U) et avoir fait procéder à l'impression de nouveaux emballages.

²⁷¹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr. 08/00610 (daloz.fr); Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil vom 21.05.2008, Nr. 07/13928: *Ordonne la confiscation de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier dont les frais seront supportés par la société PHOCEENNE DU TEXTILE* oder Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil vom 13.05.2008, Nr. 05/15887 (daloz.fr): *Ordonne la destruction, sous le contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock de vêtements objet de la saisie-contrefaçon du 19 octobre 2005, aux frais de la Société LYDA INTERNATIONAL*; Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 18.12.2007, Nr. 07/05998 (daloz.fr): *Ordonne la destruction, aux frais de la société MT COM et sous le contrôle d'un Huissier de Justice, des tracts contrefaisants.*

²⁷² Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr. 08/00610 (daloz.fr).

die Annahme, dass der Markenverletzer die Vernichtung vorzunehmen hat, da es auch zahlreiche gerichtliche Anordnungen gibt, die ausdrücklich den Gerichtsvollzieher oder den Markeninhaber als die die Vernichtung vorzunehmende Person benennen (dazu sogleich).

Auch erlaubt der Blick auf die Anträge der Markeninhaber hinsichtlich des Vernichtungsanspruchs diesen Rückschluss. So wird beispielsweise beantragt, dass die Vernichtung vor dem Gerichtsvollzieher zu erfolgen hat („ordonner le retrait et la destruction devant huissier“ [...] ²⁷³) oder dass der zuständige Gerichtsvollzieher die Vernichtung zu protokollieren hat ([...] „et dire qu'il sera dressé procès verbal de cette destruction par tout huissier territorialement compétent“ [...] ²⁷⁴). Würde der Markeninhaber die Vernichtung selbst vornehmen, so erscheint es nicht notwendig, ein diesbezügliches Protokoll vom Gerichtsvollzieher fertigen zu lassen. Daher könnte der Rückschluss zulässig sein, dass bei fehlender Konkretisierung wie in den oben genannten Beispielen der Markenverletzer die Vernichtung vorzunehmen hat.

Der Schuldner hat die Kosten für die Vernichtung nicht nur zu tragen, sondern unter Umständen auch zu verauslagen („aux frais avancés“) ²⁷⁵.

2. Vernichtung durch den Gerichtsvollzieher

Eine Vernichtung durch den Gerichtsvollzieher ist ebenfalls möglich, wie zahlreiche Entscheidungen belegen, die den Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Vernichtung bestimmen. So z.B. in zwei Entscheidungen des Tribunal de Grande Instance in Paris: „Ordonne la destruction des matériels de sport contrefaits saisis [...] et désigne à cet effet Maître Proust, huissier de justice.“ ²⁷⁶ sowie „ordonner à la défenderesse la destruction [...] dire qu'il sera dressé procès verbal de cette destruction par tout huissier territorialement compétent“ ²⁷⁷.

²⁷³ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 05.03.2008, Nr. 06/12889 (daloz.fr).

²⁷⁴ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239 (daloz.fr).

²⁷⁵ CA Paris, Urteil v. 02.12.2011, Nr. 10/07016 (daloz.fr): ordonné la destruction, sous contrôle d'huissier de justice et aux frais avancés...des bouteilles contrefaisantes mises en retenue par les Douanes.

²⁷⁶ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v.11.02.2003, Nr. 01/12529 (daloz.fr): Ordonne la destruction des matériels de sport contrefaits saisis le 6 juillet 2001 aux frais de la société Life Training International et désigne à cet effet Maître Proust, huissier de justice.

²⁷⁷ Tribunal de Grande Instance Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239: ordonner à la défenderesse la destruction, à ses frais, de l'ensemble des produits reproduisant les marques et droit d'auteur encore en sa possession ou en la possession de tout tiers, sous "astreinte" définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard à

3. Vernichtung durch den Markeninhaber

Es gibt andere Entscheidungen, wonach die Vernichtung durch den Markeninhaber zu erfolgen hat. So lautet beispielsweise eine Entscheidung des Tribunal de Grande Instance von Paris²⁷⁸: „*Ordonne la confiscation de tous les produits contrefaisants encore entre les mains des défendeurs ou détenus pour leur compte pour leur remise à la société PFIZER en vue de leur destruction.*“ Die rechtsverletzende Ware ist in Beschlag zu nehmen und dem Gläubiger zum Zwecke der Vernichtung zu übergeben.

4. Keine Zuerkennung des Vernichtungsanspruchs durch die Gerichte trotz Vorliegen der Voraussetzungen

Die Gerichte sprechen den Vernichtungsanspruch dem Markeninhaber trotz Vorliegen des Verletzungstatbestandes nicht immer zu. In einem Verfahren vor der Cour d' appel in Paris²⁷⁹ war das Gericht der Meinung, der Schaden des Markeninhabers sei bereits durch die anderen gerichtlichen Verfügungen (u.a. Unterlassung und Schadensersatzzahlungen) ausreichend beglichen worden, sodass weitere Anordnungen nicht erforderlich seien: „*il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes complémentaires de destruction et de publication*“. Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag des Gläubigers auf Vernichtung trotz Vorliegen einer Verletzungshandlung der Cour d'appel in Paris²⁸⁰, diesmal mit der Begründung, das gerichtliche Unterlassungsgebot und die Anordnung zur Urteilsveröffentlichung reichten aus, um die Fortsetzung der Verletzungshandlung zu verhindern.

5. Beschlagnahme der Ware

Der Markeninhaber kann zur Vorbereitung der Vernichtung die Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware beantragen. Der Antrag ist dann auf die Ware, die der Verletzer in seinem Besitz hat oder die Dritte in seinem Namen halten, gerichtet („*la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants encore en possession de la société ou détenus pour son compte*“)²⁸¹.

compter de la signification du jugement à intervenir, et dire qu'il sera dressé procès verbal de cette destruction par tout huissier territorialement compétent.

²⁷⁸ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 28.05.2008, Nr. 08/00438 (daloz.fr).

²⁷⁹ CA Paris, 29.11.2013, Nr. 13/01515 (daloz.fr).

²⁸⁰ CA Paris, Urteil v. 15.01.2010, Nr. 08/18674 (daloz.fr): *Considérant qu'il sera par ailleurs fait droit, dans les termes du dispositif ci après, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées, suffisantes pour prévenir la poursuite des actes litigieux, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une mesure de destruction.*

²⁸¹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 31.10.2007, Nr. 06/15753 (daloz.fr).

V. *Überlassung der Ware, Materialien und Geräte an den Markeninhaber („confisqués au profit de la partie lésée“)*

Das Gericht kann ferner anordnen, die rechtsverletzende Ware und die vorwiegend zu ihrer Herstellung verwendeten Materialien und Geräte dem Markeninhaber zu überlassen. Die Überlassung der Ware sowie der Materialien und Geräte an den Markeninhaber bezweckt, diese endgültig aus dem Verkehr zu nehmen und stellt nach einer Ansicht in der Literatur eine Form einer „privaten Strafe“ („*une forme de peine privée*“) dar²⁸². Der Anspruch bezieht sich nur auf die im Inland belegenen Ware, wie die gerichtliche Anordnung der Cour d’appel in Toulouse²⁸³ zeigt, indem es heißt: „*Ordonne la confiscation de l’ensemble des produits contrefaisants se situant sur le sol français.*“

VI. *Konkurrenz der Ansprüche*

Eine Rangfolge der in Art. L. 716-15 Abs. 1 CPI normierten Ansprüche lässt sich nicht feststellen, auch wenn sämtliche der zuvor genannten Ansprüche ihre Rechtsgrundlage in einer Norm finden und nur mit einem „oder“ („*ou*“) getrennt sind.

D. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („*publication du jugement*“)

I. *Rechtsgrundlage*

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist in Art. L. 716-15 Abs. 2 CPI normiert.

II. *Anspruchsinhalt*

Das Gericht kann die Veröffentlichung des Urteils in der vom Gericht bestimmten Art und Weise anordnen²⁸⁴. Diese gerichtliche Anordnung steht neben den Maßnahmen in Art. L. 716-15 Abs. 1 CPI, was anhand des Wortes „auch“ (*aussi*) deutlich wird. Gemäß Art. L. 716-15 Abs. 3 CPI erfolgt die Urteilsveröffentlichung auf Kosten des Schuldners.

²⁸² Pollaud-Dulian, La Propriété Industrielle, 2011, Les marques Nr. 1783 (S. 1050).

²⁸³ CA Toulouse, 04.03.2009, Nr. 07/03109 (daloz.fr).

²⁸⁴ Art. L. 716-15 Abs. 2 CPI: *La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.*

Das Gesetz bestimmt nicht, nach welchen Kriterien das Gericht die konkrete Anordnung der Urteilsveröffentlichung treffen soll, d.h. zum Beispiel hinsichtlich der Art des Mediums, der Dauer der Veröffentlichung, des Umfangs der Veröffentlichung, die in der Regel als Anzeige erfolgt, d.h. vollständig oder in Auszügen sowie der Größe der Anzeige.

III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

Die Recherchen zeigen, dass von der Urteilsveröffentlichung in der Praxis vielfach Gebrauch gemacht wird, d.h. die Markeninhaber den Ausspruch dieses Anspruchs oftmals beantragen und die Gerichte ihn auch in der Regel zuerkennen.

1. Antragsfassung der Markeninhaber hinsichtlich der Art des Mediums

Markeninhaber beantragen in der Regel eine Veröffentlichung des Urteils in verschiedenen Medien. Es fällt auf, dass eine grundsätzliche Unterteilung in Onlinemedien (Internet) einerseits und Printmedien andererseits erfolgt. Bei den Onlinemedien sind unterschiedliche Medien möglich, wie z.B. Veröffentlichung auf der Homepage oder der eBay-Verkaufsseite des Verletzers. So beantragte zum Beispiel der Markeninhaber die Veröffentlichung des Urteils auf der eBay-Verkaufsseite des Verletzers für einen Zeitraum von zwei Monaten sowie in mehreren Zeitschriften: „ordonner la publication du jugement sur la page d'accueil d'Ebay. fr pendant une période de deux mois à compter de la signification du jugement et dans quatre journaux de son choix“²⁸⁵. In einem anderen Verfahren beantragte der Markeninhaber erstens eine Veröffentlichung des Urteils auf der Homepage der Webseite des Markenverletzers für einen Zeitraum von sechs Monaten und zweitens eine Veröffentlichung in drei Zeitschriften²⁸⁶.

2. Entscheidungspraxis der Gerichte

In der Praxis folgen die Gerichte den Anträgen der Antragsteller oftmals, zumindest bezüglich der Art des Mediums. Abweichungen lassen sich hinsichtlich des Umfangs und der Dauer der Veröffentlichung sowie der Anzahl der unterschiedlichen

²⁸⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239 (daloz.fr).

²⁸⁶ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr): *a publication de la décision dans trois journaux au choix du demandeur à concurrence de 5.000 Euros/insertion et sur le site internet www.centre-automobile-artésien.fr pendant six mois.*

Printmedien sowie der Kosten für die Anzeige finden²⁸⁷. Für gewöhnlich ordnen die Gerichte eine Veröffentlichung der Entscheidung oder Teilen hiervon im Internet oder in Printmedien an²⁸⁸.

a) Entscheidungspraxis: Veröffentlichung im Internet und in Printmedien

Eine Veröffentlichung im Internet kann sowohl auf der Webseite des Markeninhabers erfolgen als auch auf der Seite des Verletzers. Der Cour d'appel in Paris²⁸⁹ bestätigte zum Beispiel die vom erstinstanzlichen Tribunal de Grande Instance von Paris angeordnete Urteilsveröffentlichung, wonach der Anspruchsteller und Verletzte für einen Zeitraum von drei Monaten auf seiner Internetseite den Tenor der Entscheidung („*le dispositif de la décision*“) auf Französisch und Englisch veröffentlichen durfte.

Ebenfalls eine Veröffentlichung auf der eigenen Internetseite vornehmen durfte der Markeninhaber in einem anderen Verfahren vor der Cour d'appel in Paris²⁹⁰. Das Gericht ordnete die Veröffentlichung des Tenors des Urteils auf der Hauptseite des Gläubigers für 15 Tage an. Darüber hinaus ermächtigte das Gericht den Gläubiger auch²⁹¹, den Tenor des Urteils in zwei vom Gläubiger zu bestimmenden Zeitungen oder Zeitschriften auf Kosten des Schuldners in Höhe von 4.000€ pro Anzeige zu veröffentlichen.

In einem anderen Verfahren vor der Cour d'appel in Paris²⁹² bestätigte das Gericht die erstinstanzliche Anordnung des Tribunal de Grande Instance von Paris, wonach das Urteil in drei französischen Zeitungen oder Zeitschriften zu veröffentlichen ist, die von

²⁸⁷ vgl. z.B. Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, wo der Markeninhaber eine Veröffentlichung des Urteils auf der Webseite des Verletzers für einen Zeitraum von 6 Monaten beantragte, aber eine Veröffentlichung nur eines Teiles des Urteils für nur einen Zeitraum von 3 Monaten ausgesprochen wurde. Ferner beantragte er die Veröffentlichung des Urteils in drei Printmedien mit Kosten für die jeweilige Anzeige in Höhe von 5.000 €. Das Gericht ordnete die Veröffentlichung von nur einem Teil des Urteils in nur einer Zeitung oder Zeitschrift mit Kosten in Höhe von 2.500 € für die Anzeige.

²⁸⁸ Azzi, La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008 p.700, (167).

²⁸⁹ CA Paris, 02.12.2011. N. 10/07016 (dalloz.fr): *autorisé la société The Coca Cola Company à mettre en ligne sur son site Internet le dispositif de la décision, en français et en anglais, ce pendant une durée de trois (3) mois.*

²⁹⁰ CA Paris, Urteil v. 15.01.2010 Nr. 08/18674 (dalloz.fr): *Ordonne la publication du dispositif de l'arrêt en première page de son site www. ittmonaco. com, pendant une durée de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision,*

²⁹¹ CA Paris, Urteil v. 15.01.2010 Nr. 08/18674 (dalloz.fr): *Autorise l'appelante à faire publier ce dispositif dans deux journaux ou magazines de son choix, sans que la part du coût de ces insertions supportée par la société International Top tronic ne dépasse la somme de 4000 euros par insertion.*

²⁹² CA Paris, 17.02.2012, Nr. 10/20967 (dalloz.fr): *ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues françaises au choix de la société NOVA et ce à concurrence de 5.000 € hors taxes par insertion et ce, aux frais de la société S. France; ordonné la publication du jugement en haut de la page d'accueil du site Internet de la société S. France accessible à l'adresse www. senoble. fr aux frais exclusifs de la dite société et ce, pendant une durée de dix jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous "astreinte" de 500 € par jour de retard, l'"astreinte" cessant de courir à l'expiration d'un délai de quatre mois.*

dem Gläubiger auszuwählen sind, wobei der Schuldner die Kosten pro Veröffentlichung in Höhe von 5.000€ zu tragen hat. Zusätzlich sei das Urteil im oberen Teil der Hauptinternetseite des Schuldners und Markenverletzers für 10 Tage auf dessen Kosten zu veröffentlichen. Der Court d'appel in Paris betonte, dass auch ein Hinweis auf das zweitinstanzliche Urteil zu erfolgen habe²⁹³.

Eine Anordnung zur Veröffentlichung von Teilen des Urteils auf der Homepage des Markenverletzers für einen Zeitraum von drei Monaten ordnete zum Beispiel der Tribunal de Grande Instance in Paris²⁹⁴ an, neben der Veröffentlichung in den Printmedien. Für jede Veröffentlichung hatte das Gericht eine entsprechende Begründung: die Veröffentlichung in dem Printmedium sei erforderlich, weil es sich bei den verletzten Marken um bekannte Marken handelte und die Anzeige für deren Schutz erforderlich war. Die Veröffentlichung auf der Homepage des Markenverletzers dahingegen eignete sich zur Benachrichtigung der potentiellen Kunden hinsichtlich der Markenverletzung²⁹⁵.

b) Entscheidungspraxis Anforderungen an Veröffentlichung in Printmedien

Bei der Veröffentlichung in den Printmedien bestimmt das Gericht die Anzahl und Art der Printmedien sowie die Kosten, die pro Anzeige anfallen dürfen. Die Art des Printmediums ist dabei in der Regel eine regionale oder überregionale Tageszeitung oder Fachzeitschrift. Die Gerichte bestimmen darüber hinaus die Größe des zu veröffentlichenden Textes indem sie die Kosten bestimmen, die für eine entsprechende Anzeige anfallen würden. Dem Rechtsinhaber wird die Wahl der konkreten Zeitung bzw. Zeitschrift überlassen. So hat beispielsweise die Cour d'appel in Toulouse²⁹⁶ nachdem die Klage des Markeinhabers erstinstanzlich abgewiesen wurde, den Schuldner antragsgemäß verurteilt, die Anordnungen des zweitinstanzlichen Urteils („*Ordonne la publication du présent arrêt*“) in drei französischen Zeitungen oder

²⁹³ CA Paris, 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *Dit que les publications ordonnées par le jugement entrepris feront également mention du présent arrêt.*

²⁹⁴ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr): *Ordonne la publication d'un extrait du présent jugement sur le site www.centre-auto-artésien.fr, pendant une durée de trois mois, une fois la décision devenue définitive.*

²⁹⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr): *La publication du présent jugement est justifiée par la renommée des marques et la publicité nécessaire à la protection de leurs droits.[...] La publication du présent jugement dans son intégralité sur le site www.centre-auto-artésien.fr est également justifiée pour prévenir la clientèle des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis [...]*

²⁹⁶ CA Toulouse, 04.03.2009, Nr. 07/03109 (daloz.fr): *Ordonne la publication du présent arrêt dans 3 journaux ou revues professionnelles au choix de la société Link UK France et aux frais exclusifs de la société Webb Ellis Ltd sans que ces frais n'excèdent la somme de 2.500 euros HT par insertion.*

Fachzeitschriften, die von der Gläubigerin zu bestimmten sind, auf Kosten des Schuldners in der Höhe von 2.500€ pro Inserat zu veröffentlichen.

Eine ähnliche Anordnung hinsichtlich des zu veröffentlichenden Mediums traf auch der Tribunal de Grande Instance in Paris²⁹⁷. Er ordnete die Veröffentlichung des Tenors des Urteils in drei vom Gläubiger auszuwählenden Zeitungen oder Zeitschriften an, wobei die Kosten in Höhe von von 4.500€ pro Anzeige vom Schuldner zu tragen waren. Ähnlich auch die Cour d'appel in Rennes²⁹⁸, die die erstinstanzliche Anordnung des Gerichts bestätigte, wonach das Urteil in zwei regionalen oder überregionalen Zeitungen auf Kosten des Schuldners in Höhe von 4.000€ pro Inserat zu veröffentlichen gewesen ist.

c) Abgelehnte Veröffentlichungsanträge

Das Vorliegen einer objektiven Verletzungshandlung begründet nicht zwangsläufig einen Anspruch auf Veröffentlichung der Entscheidung. In der Vergangenheit lehnten Gerichte die Veröffentlichung der Entscheidung in besonderen Einzelfällen ab. So ordnete beispielsweise der Tribunal de Grande Instance in Paris²⁹⁹ die Urteilsveröffentlichung nicht an, mit der Begründung, die Veröffentlichung sei nicht angemessen in Anbetracht der Anzahl der rechtsverletzenden Waren („*Compte tenu du nombre de vêtements retenus*“). In dem dem Gericht zugrundeliegenden Fall handelte es sich insgesamt um 574 Kleidungsstücke, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehen waren.

In eine ähnliche Richtung geht auch die Argumentation des Tribunal de Grande Instance von Paris³⁰⁰ in drei anderen Fällen. Das Gericht lehnte die Veröffentlichung des Urteils jeweils ab, da der Schaden schon aufgrund des gewährten Schadensersatzanspruches ausreichend kompensiert worden ist.

²⁹⁷ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 28.05.2008, Nr. 08/00438 (daloz.fr): *Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société PFIZER et aux frais in solidum des défendeurs et ce, dans la limite de 4500 euros HT par insertio*

²⁹⁸ CA Rennes, 27.04.2010, Nr. 09/00413 (daloz.fr): *Ordonne la publication de la décision à intervenir dans 2 journaux locaux ou nationaux, au choix de la société P. et aux frais des défendeurs dans la limite globale de 4.000 euros.*

²⁹⁹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil vom 13.05.2008, Nr. 08/00610 (daloz.fr).

³⁰⁰ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil vom 21.05.2008, Nr. 07/13928 (daloz.fr): *Le dommage étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts la publication du jugement n'apparaît pas nécessaire;* Tribunal de Grande Instance, Urteil vom 19.03.2008, Nr.07/07239: *Le dommage étant suffisamment réparé par les dommages- intérêts alloués, il n'y a pas lieu de faire droit aux demande de publication;* Tribunal de Grande Instance, Urteil vom 05.03.2008, Nr. 06/12899 (daloz.fr): *Cette condamnation réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision.*

3. *Stellungnahme*

Zunächst ist bemerkenswert, dass es zahlreiche Entscheidungen gibt, die eine Urteilsveröffentlichung anordnen. Bemerkenswert ist ferner, dass die französischen Gerichte neben der Veröffentlichung in Printmedien auch bereits mehrfach eine Veröffentlichung im Internet angeordnet haben, zum Teil auch auf der Webseite des Verletzers, gerade mit dem Argument, dass die potentiellen Kunden von der Markenverletzung informiert werden sollen. Diese Argumentation überzeugt. Denn wenn eine Markenverletzung im Internet auf der Webseite des Verletzers erfolgt ist, so werden die Personen, die die Webseite des Verletzers besucht haben auch dort von der Markenverletzung Kenntnis erlangt haben und sind daher mit einer aufklärenden Nachricht ebenfalls auf der Webseite des Verletzers am besten zu erreichen.

Auffällig ist ferner, dass die französischen Gerichte großzügig sind, was die Veröffentlichung in der Tagespresse bzw. in überregionalen Printmedien anbetrifft, da diesbezügliche Entscheidungen vermehrt zu finden sind. Diese Tendenz ist erfreulich, vor allem vor dem Hintergrund, dass mit der Veröffentlichung in einer überregionalen Zeitung eine breite Öffentlichkeit informiert werden kann. Die Bezugnahme der Gerichte auf die Kosten einer Anzeige stellt eine gute da vorhersehbare Orientierung für die Parteien da.

§ 2 *Zwangswaise Durchsetzung/Vollstreckung*

A. Allgemeines zu den möglichen Vollstreckungsmaßnahmen

Die zwangsweise Durchsetzung von gerichtlich angeordneten Handlungen oder Unterlassungen, die vom Schuldner zu befolgen sind, richtet sich nach den Regeln des allgemeinen französischen Zivilprozessrechts („*Code des procédures civiles d'exécution*“, nachfolgend „CPCEx“) oder dem allgemeinen französischen Gesetzbuch („*Code civil*“, nachfolgend „CC“).

Das französische Recht sieht für die Vollstreckung von gerichtlichen Anordnungen, die sich auf das Unterlassen oder der Vornahme einer Handlung richten, die Verhängung einer „*astreinte*“ gegen den Schuldner als Beugemittel vor. Es wird nicht nach der Art der vorzunehmenden Handlung, vertretbare oder nicht vertretbare Handlung, wie im

deutschen Recht unterschieden. Die „*astreinte*“ wird bei allen Handlungspflichten im weitesten Sinne, sogar bei Geldzahlungen, als Zwangsmittel eingesetzt³⁰¹.

Zudem kann das Gericht für die Vollstreckung einer vertretbaren Handlung eine Ersatzvornahme (Art. 1222 CC) anordnen. Eine Zwangshaft sieht das französische Vollstreckungsrecht nicht vor³⁰².

Die gerichtliche Anordnung bezüglich sämtlicher Ansprüche, die in dieser Arbeit untersucht wurden, enthalten entweder eine Unterlassungspflicht (wie z.B. bei dem Unterlassungsgebot) oder eine Handlungspflicht (bei allen anderen Ansprüchen, d.h. der Zahlung von Schadensersatz, Auskunftserteilung, Rückruf/endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung). Daher liegt der Fokus im nachfolgenden Teil der Arbeit auf der Darstellung der Vollstreckung der gerichtlichen Anordnungen mittels der „*astreinte*“. Darüber hinaus hat auch die Auswertung der Entscheidungen der Gerichte gezeigt, dass für gewöhnlich bei nahezu sämtlichen soeben aufgezählten Handlungspflichten neben dem Unterlassungsgebot eine „*astreinte*“ verhängt wird.

Nachfolgend werden zunächst allgemeine Ausführungen zu der Vollstreckung mittels „*astreinte*“ gemacht. Sodann folgt eine Übersicht zu der Anordnung der „*astreinte*“ in Bezug zu den verschiedenen Folgeansprüchen und die Darstellung der weiteren Handlungsschritte. Da sämtliche der oben untersuchten Ansprüche mittels der „*astreinte*“ vollstreckt werden, wird von der Darstellung der Ersatzvornahme nach Art. 1222 CC (Artt. 1143, 1144 CC a.F.) als alternative Zwangsmaßnahme abgesehen.

B. Allgemeines zur „*astreinte*“

Die „*astreinte*“ ist gesetzlich nicht definiert. Ihr Bestehen wird vorausgesetzt. Dies zeigt die Bezugnahme auf die „*astreinte*“ in Art. L.131-1 Abs. 1 CPCEX. Dort heißt es: „*Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision*“. Demnach kann jeder Richter – auch von Amts wegen – die Verhängung

³⁰¹ Vgl. Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 41, 45.

³⁰² Vgl. Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 34 mit insbesondere Ausführungen zur Begründung der Unzulässigkeit der Zwangshaft im französischen Recht; vgl. Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 42 mit Ausführungen zum geschichtlichen Hintergrund.

einer „*astreinte*“ anordnen, um die Befolgung seiner Anordnung („*pour assurer l'exécution de sa décision*“) zu gewährleisten³⁰³.

Die Cour de Cassation³⁰⁴ sprach der „*astreinte*“ die Bedeutung einer ergänzenden und eventuellen Zahlungsverurteilung zu, die dazu diene, vom Schuldner die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu erlangen. Diese Definition legt den Charakter der „*astreinte*“ fest: ein Zwangsgeld, das den Schuldner zur Erfüllung einer Verbindlichkeit bringen soll.

Damit wird deutlich: Die „*astreinte*“ ist akzessorisch, da sie von der Entscheidung in der Hauptsache abhängt. Ihre Verhängung steht im freien Ermessen des Gerichts. Sie stellt nach französischer Auffassung lediglich ein Beugemittel dar, das sich erst nach der Festsetzung („*liquidation*“) in eine Privatstrafe verwandelt, da die „*astreinte*“ keinen unmittelbaren Zwang auf den Schuldner ausübt. Bis zur endgültigen Festsetzung handelt es sich bei der „*astreinte*“ lediglich um eine durch die Nichterfüllung bedingte und akzessorische Verurteilung. Zudem befreit die Zahlung der „*astreinte*“ den Schuldner nicht von der Erfüllung der Hauptverbindlichkeit³⁰⁵.

Die Verurteilung zu einer „*astreinte*“ erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird die „*astreinte*“ für den Fall der Zuwiderhandlung angedroht. Der Richter ordnet in der Regel mit Ausspruch eines gerichtlichen Unterlassungs- oder Handlungsgebotes bereits die Verhängung einer „*astreinte*“³⁰⁶ an. Die „*astreinte*“ kann auch erst später, zum Beispiel vom Gericht der zweiten Instanz verhängt werden³⁰⁷. Sodann wird bei Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen die gerichtliche Anordnung die „*astreinte*“ der Höhe nach festgesetzt (siehe hierzu nachfolgend Kapitel 3.§ 2.B.IV.).

I. Die zwei Arten der „*astreinte*“: *provisorische* („*provisoire*“) und *definitive* („*définitive*“) „*astreinte*“

³⁰³ Art. L.131-1 Abs. 1 CPCEX: *Tout juge peut, même d'office, ordonner une "astreinte" pour assurer l'exécution de sa décision.*

³⁰⁴ Cour de Cassation, Urteil v. 20.04.1982, Bull. Civ. III Nr. 96 S. 67.

³⁰⁵ Vgl. *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 44 mwN; vgl. zum Begriff der „*astreinte*“ als „Privatstrafe“: *Guerchoun*, in: *Dalloz proc. civ.*, „*astreinte*“, 2012, Rn. 134; *Remien*, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 42.

³⁰⁶ Vgl. zur Entwicklungsgeschichte und Rechtsnatur der „*astreinte*“: *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 41ff; *Remien*, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 33 ff.

³⁰⁷ Vgl. hierzu CA Paris 02.12.2012, Nr. 10/07016 (*dalloz.fr*) bzgl. der „*astreinte*“ beim Vernichtungsanspruch. Das Tribunal de Grand Instance von Paris hatte erstinstanzlich die Vernichtung ausgesprochen, ohne eine „*astreinte*“ zu verhängen, der CA von Paris hat den Ausspruch inhaltlich bestätigt und zusätzlich eine „*astreinte*“ angeordnet.

Es gibt zwei Arten der „*astreinte*“: die provisorische („*provisoire*“) und definitive („*définitive*“) ³⁰⁸. Spricht der Richter nicht ausdrücklich eine definitive „*astreinte*“ aus, so handelt es sich um eine provisorische „*astreinte*“, Art. L. 131-2 Abs. 2 S. 2 CPCEX ³⁰⁹. Art. L. 131-2 Abs. 3 CPCEX stellt klar, dass eine definitive „*astreinte*“ nur ausgesprochen werden kann, wenn vorher eine provisorische „*astreinte*“ verhängt wurde.

Die definitive „*astreinte*“ kann zudem grundsätzlich nur für eine gerichtlich bestimmte Zeitdauer verhängt werden ³¹⁰. Eine Ausnahme von dem Erfordernis der Frist findet sich in der Rechtsprechung bei der Verhängung von Unterlassungsgebots, wo die definitive „*astreinte*“ ohne das Fristelement ausgesprochen wird ³¹¹.

Die „*astreinte*“, die erstmalig und idealerweise bereits mit dem Unterlassungsgebots zusammen ausgesprochen wird, stellt daher eine provisorische „*astreinte*“ dar, sofern keine weitere Konkretisierung erfolgt.

Die Unterscheidung ist für die endgültige Festsetzung der „*astreinte*“ („*liquidation*“) von Relevanz. Bei der provisorischen „*astreinte*“ kann der Richter bei der Festsetzung die Höhe der endgültigen „*astreinte*“ ermäßigen oder auch ganz erlassen. Zu berücksichtigen sind dabei das Verschulden des Schuldners und die Schwierigkeiten, die sich für den Schuldner bei der Nichterfüllung ergaben (Art. L 131-4 Abs. 1 CPCEX ³¹²). Bei der definitiven „*astreinte*“ kann der Richter die Höhe der „*astreinte*“ nur herabsetzen, wenn der Schuldner die verspätete Vornahme der geschuldeten Handlung oder die gänzliche Nichterfüllung auf höhere Gewalt, d.h. eine „*une cause étrangère*“ zurückführen kann (Art. L. 131-4 Abs. 2, 3 CPCEX ³¹³) ³¹⁴.

³⁰⁸ Vgl. Art. L. 131-2 Abs. 2 S. 1 CPCEX: *L'“astreinte” est provisoire ou définitive.*

³⁰⁹ Art. L. 131-2 Abs. 2 S. 2 CPCEX: *“astreinte” est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.*

³¹⁰ Art. L. 131-2 Abs. 3 S. 1 CPCEX: *Une “astreinte” définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une “astreinte” provisoire et pour une durée que le juge détermine.*

³¹¹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 07.11.2007, Nr. 06/11852 (daloz.fr): *Interdit à la société AUCHAN d'importer, de détenir de vendre et d'offrir en vente des produits et notamment des sacs ou des troussees à stylos revêtus d'un logo reproduisant ou imitant la marque semi-figurative EASTPAK et ce, sous “astreinte” définitive de 150 euros par produits contrefaisant, à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.*

³¹² Art. L 131-4 Abs. 1 CPCEX: *Le montant de l'“astreinte” provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.*

³¹³ Art. L. 131-4 Abs. 2, 3 CPCEX: *Le taux de l'“astreinte” définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'“astreinte” provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.*

³¹⁴ Guerchoun, in: Dalloz proc. civ., „*astreinte*“s, 2012, Rn. 134.

II. Unterlassungsgebot und „astreinte“

Die Verhängung einer „astreinte“ erfolgt bei Zuwiderhandlung durch den Schuldner gegen das gerichtlich angeordnete Unterlassungsgebot. Dabei kann auf die Anzahl der Zuwiderhandlungen gegen die gerichtliche Anordnung abgestellt werden oder die Anzahl der Tage, an denen eine Zuwiderhandlung stattgefunden hat. Von beiden Möglichkeiten wird in der Rechtsprechung Gebrauch gemacht. Die Höhe der „astreinte“ steht dabei im Ermessen des Gerichts. Eine Höchstgrenze gibt es nicht³¹⁵.

1. Beispiele aus der Rechtspraxis für die Verhängung einer „astreinte“ pro Zuwiderhandlung

Grundsätzlich ist der Antragsteller nicht verpflichtet, bei Beantragung einer „astreinte“ eine konkrete Höhe der „astreinte“ anzugeben. Es ist ausreichend, wenn der Antragsteller den Erlass einer „astreinte“ – an sich – beantragt. So beantragte der Antragsteller beispielsweise in einem Verfahren vor dem Tribunal de Grande Instance in Paris den Erlass der „astreinte“ („*sous astreinte*“) und das Gericht ordnete eine „astreinte“ in Höhe von 1000€ pro Verletzungshandlung an³¹⁶.

Generell sprechen die Gerichte eine „astreinte“ in unterschiedlicher Höhe aus. Eine Begründung für die gewählte Höhe ist den Urteilen nicht zu entnehmen. Die Cour d'appel in Paris³¹⁷ bestätigte beispielsweise die erstinstanzliche Anordnung, wonach eine „astreinte“ in Höhe von 500€ pro Verletzungshandlung bei Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots verhängt wurde. So auch die Cour d'appel in Toulouse³¹⁸, die eine „astreinte“ in Höhe von 500€ pro Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot im Inland anordnete. Die niedrigste „astreinte“ liegt für gewöhnlich bei 100€ bzw. 150€ pro Verletzungshandlung. So ordnete der Tribunal de Grande Instance in Paris³¹⁹ eine „astreinte“ in Höhe von 150€ pro Verletzungshandlung an und blieb damit weit unter dem Antrag des Gläubigers, der 1500€ pro Verletzungshandlung gefordert hatte. Die Cour d'appel in Paris³²⁰ setzte die „astreinte“ mit 100€ pro Verletzungshandlung noch

³¹⁵ Vgl. Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 47.

³¹⁶ Vgl. z.B. Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 28.05.2008, Nr. 08/00438 (daloz.fr).

³¹⁷ CA Paris, 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr).

³¹⁸ CA Toulouse, 04.03.2009, Nr. 07/03109 (daloz.fr): *Ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits contrefaisants sur le territoire français sous "astreinte" de 500 euros par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt.*

³¹⁹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr. 08/00610 (daloz.fr).

³²⁰ CA Paris, Urteil v. 15.01.2010, Nr. 08/18674 (daloz.fr).

niedriger fest.

2. Beispiele aus der Rechtspraxis für die Verhängung einer „astreinte“ pro Tag der Nichtbefolgung

Bei der Verhängung einer „astreinte“ pro Tag der Zuwiderhandlung sind die Gerichte ebenfalls weder an die Anträge der Antragsteller gebunden noch gibt es eine bestimmte Regel für die Höhe der „astreinte“. Die Zahlen variieren auch hier.

So beantragte beispielsweise ein Markeninhaber vor dem Tribunal de Grande Instance in Paris den Erlass einer „astreinte“ in Höhe von 5.000€ pro Tag der Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots, bekam allerdings nur eine „astreinte“ in Höhe von 1.000€ pro Tag der Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots zugesprochen³²¹. In einem anderen Fall verhängte der Cour d’appel in Paris³²² beispielsweise eine „astreinte“ in Höhe von lediglich 500€ pro Tag der Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots.

3. Tag, ab dem Nichtbefolgung des Unterlassungsgebots für die Verhängung der „astreinte“ relevant ist

Für die Wirksamkeit der gerichtlichen Anordnung ist eine Zustellung an den Schuldner erforderlich. Die Zustellung erfolgt durch den Gerichtsvollzieher („huissier“)³²³.

Das Gericht ordnet bei der Verhängung der „astreinte“ an, ab welchem Tag die Nichtbefolgung des Unterlassungsgebotes mit einer „astreinte“ sanktioniert werden kann. Beim gerichtlichen Unterlassungsgebots ist in der Regel jede Zuwiderhandlung ab dem Tag der Zustellung des Urteils („de la signification de la décision“³²⁴) rechtlich relevant. Das Gericht kann jedoch auch erst auf Zuwiderhandlungen ab einem späteren Zeitpunkt abstellen, wie beispielsweise 15 Tage nach Zustellung des Urteils („[...] „par infraction constatée par Huissier de Justice passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement“³²⁵).

³²¹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr): *que l’interdiction de poursuivre l’utilisation des marques sous forme de logos sous “astreinte” de 5000 Euros/jour de retard à compter de la signification du jugement.*

³²² CA Paris, 02.12.2011, Nr. 10/07016 (daloz.fr).

³²³ vgl. Bunge, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008, § 76 S. 102.

³²⁴ Vgl. z.B. Tribunal de Grande Instance von Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr.05/15887 (daloz.fr): *sous “astreinte” de 100 euros par infraction constatée, la cessation immédiate, à compter de la signification de la décision à intervenir, de la commercialisation des vêtements référencés CP02 [...].*

³²⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 18.12.2007, Nr. 07/05998 (daloz.fr).

III. Vollstreckung der Folgeansprüche mittels einer „astreinte“

Die „astreinte“ wird wie bereits erläutert für die Vollstreckung von sämtlichen Handlungsanordnungen vom Gericht ausgesprochen. Zu den Handlungsanordnungen zählen auch die Handlungen, die bei Verletzung einer Unionsmarke vorzunehmen sind, d.h. beispielsweise die Auskunftserteilung, die Vernichtung der rechtsverletzenden Ware oder die Veröffentlichung des Urteils, wie die nachfolgenden Beispiele aus der Rechtspraxis veranschaulichen.

1. Anspruch auf Auskunft und „astreinte“

So ordnete zum Beispiel die Cour d'appel in Paris³²⁶ die Auskunftserteilung hinsichtlich der Anzahl der unter dem rechtsverletzenden Zeichen vertriebenen Waren mit einer „astreinte“ in Höhe von 150€ pro Tag der Verzögerung ab Zustellung der Entscheidung an. In einem anderen Verfahren vor dem Cour d'appel in Montpellier ordnete das Gericht eine „astreinte“ in Höhe von 500€ pro Tag der mit Verzögerung erbrachten Auskunft an³²⁷.

2. Anspruch auf Rückruf und Vernichtung und „astreinte“

Die Gerichte sprechen in der Regel den Anspruch auf Rückruf der rechtsverletzenden Ware zum Zwecke der Vernichtung zusammen mit einer „astreinte“ aus. So sprach die Cour d'appel in Toulouse³²⁸ eine „astreinte“ in Höhe von 500€ pro Tag des verspäteten Rückrufs beginnend einen Monat nach Zustellung des Urteils, bezüglich der Waren im Inland und ihrer Lieferung an den Markeninhaber zum Zwecke der Vernichtung aus. In einem anderen Verfahren drohte das Gericht eine höhere „astreinte“ an: der Tribunal de

³²⁶ CA Paris, Urteil v. 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *ordonné à la société S. France de produire les documents comptables de nature à connaître la quantité exacte de produits commercialisés sous la dénomination DUO GOURMAND et ce sous "astreinte" de 150 € par jour de retard, un mois à compter de la signification du jugement, l'"astreinte" cessant de courir à l'expiration d'un délai de quatre mois*

³²⁷ CA Montpellier, Urteil v. 28.09.2010, Nr. 09/05200 (daloz.fr): *Ordonne à la société AKWABA, d'une part, de produire les informations en sa possession sur les quantités produites, commercialisées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les boucles d'oreilles et les colliers en cause et, d'autre part, de rappeler des circuits commerciaux, d'écarter définitivement de ces circuits ou de détruire les produits contrefaisants et ce, dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une "astreinte" de 500,00 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué.*

³²⁸ CA Toulouse, 04.03.2009, Nr. 07/03109 (daloz.fr): *Ordonne la confiscation de l'ensemble des produits contrefaisants se situant sur le sol français aux fins de remise à la société Link UK France et sa destruction aux frais exclusifs de la société Webb Ellis Ltd, sous "astreinte" de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois.*

Grande Instance in Paris³²⁹ ordnete eine „*astreinte*“ in Höhe von 1000€ pro Tag der Verzögerung, beginnend 15 Tage ab Zustellung des Urteils, für den Rückruf aller mit dem streitgegenständlichen Logo versehen Produkte und WerbeMaterialien zum Zwecke der Vernichtung an.

Zudem kann für die verzögerte Vornahme der Vernichtung der rechtsverletzenden Ware eine „*astreinte*“ angeordnet werden. Das Tribunal de Grande Instance in Paris³³⁰ ordnete z.B. eine „*astreinte*“ in Höhe von 200€ für jeden Tag der Verzögerung der Vernichtung beginnend 15 Tage ab Zustellung des Urteils an.

3. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung und „*astreinte*“

Die Gerichte ordnen auch bei der Verpflichtung das Urteil zu veröffentlichen eine „*astreinte*“ an. So ordnete beispielsweise der Cour d'appel in Paris³³¹ die Veröffentlichung des Urteils auf der Internetseite des Schuldners und Markenverletzers an und für den Fall der Nichtbefolgung eine „*astreinte*“ in Höhe von 500€ pro Tag der Nichtbefolgung beginnend 10 Tage ab Rechtskraft des Urteils.

IV. Liquidation der „*astreinte*“

1. Allgemeines zur „*liquidation*“

Eine provisorische „*astreinte*“ stellt noch keinen vollstreckbaren Titel dar³³². Hierfür ist die „*liquidation*“ der „*astreinte*“ erforderlich. Die „*liquidation*“ ist die Festsetzung der endgültigen Höhe des Zwangsgeldes.

2. Zuständiges Gericht für „*liquidation*“

In der Regel erfolgt die „*liquidation*“ durch den Vollstreckungsrichter („*juge de*

³²⁹ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 07.11.2007, Nr. 06/11852 (daloz.fr): *ordonner à la société AUCHAN FRANCE de récupérer en ses locaux tous produits, et notamment tous sacs et troussees à stylos, ainsi que toutes brochures et prospectus comportant la reproduction ou l'imitation de la marque semi-figurative EASTPAK en vue de leur destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais de la société AUCHAN FRANCE, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et ce, sous "astreinte" de 1000 euros par jour de retard.*

³³⁰ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 18.12.2007, Nr. 07/05998 (daloz.fr): *ordonne la destruction, aux frais de la société MT COM et sous le contrôle d'un Huissier de Justice, des tracts contrefaisants, sous "astreinte" de DEUX CENTES EUROS (200 euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.*

³³¹ CA Paris, 17.02.2012, Nr. 10/20967 (daloz.fr): *ordonné la publication du jugement en haut de la page d'accueil du site Internet de la société S. France accessible à l'adresse www. senoble. fr aux frais exclusifs de la dite société et ce, pendant une durée de dix jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous "astreinte" de 500 € par jour de retard, l'"astreinte" cessant de courir à l'expiration d'un délai de quatre mois.*

³³² Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 44 mwN.

l'exécution“). Der Vollstreckungsrichter ist der Präsident des Landgerichts des örtlich zuständigen Vollstreckungsgerichts, d.h. dem Gericht an dem Ort, an dem die Maßnahme durchgeführt werden soll oder am Wohnsitz des Schuldners, sofern sich dieser im Inland befindet³³³.

Alternativ erfolgt die „*liquidation*“ durch den der Richter, der die „*astreinte*“ angeordnet hat, sofern dieser sich ausdrücklich das Recht zur „*liquidation*“ vorbehalten hat, vgl. Art. L.131-3 CPCEX³³⁴. Dies erfolgt, indem der Richter des Erkenntnisverfahrens einen Zusatz wie beispielsweise „*Se réserve la liquidation de l'“astreinte”*“³³⁵ bei Anordnung der „*astreinte*“ ausspricht. Der Gläubiger kann anregen, dass der die „*astreinte*“ aussprechende Richter sich auch das Recht vorbehält, die „*astreinte*“ festzusetzen³³⁶.

3. Feststellung der Zuwiderhandlung gegen das gerichtliche Gebot

Die Zuwiderhandlung des Schuldners ist vom Gläubiger festzustellen und zu beweisen³³⁷. Es gibt gerichtliche Anordnungen, die ausdrücklich aussprechen, dass eine „*astreinte*“ nur bei einem festgestelltem Verstoß anfällt: „*sous peine d'une astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée*“³³⁸. Weder aus der gerichtlichen Anordnung noch aus den gesetzlichen Vorschriften ergibt sich, wer den Verstoß festzustellen hat, d.h. ob dies durch den Gläubiger oder eine andere, parteineutrale dritte Person, wie z.B. den Gerichtsvollzieher zu erfolgen hat.

Folgende Überlegung lässt die Annahme zu, dass der Gerichtsvollzieher den Verstoß zu protokollieren hat. Grundsätzlich zählt es zu dem Aufgabenkreis des Gerichtsvollziehers, Bestandsaufnahmen aller Art für Privatpersonen sowie für das Gericht vorzunehmen als auch im Rahmen seiner Funktion als Vollstreckungsorgan

³³³ vgl. *Bunge*, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008, § 82 S. 109.

³³⁴ Art. L.131-3 CPCEX: *L'“astreinte”, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.*

³³⁵ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil vom 13.05.2008, Nr. 08/00610 (daloz.fr); vgl. auch Tribunal de Grande Instance de Paris, Urteil v. 28.05.2008, Nr. 08/00438 oder Tribunal de Grande Instance de Paris, Urteil v. 07.11.2007, Nr. 06/11852 (daloz.fr): *dire que le tribunal sera compétent pour liquider l'“astreinte”*.

³³⁶ Vgl. Gläubigerantrag, Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 19.03.2008, Nr. 07/07239 (daloz.fr): *dire que le tribunal demeurera compétent pour liquider l'“astreinte”*; oder Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 13.05.2008, Nr. 05/15887 (daloz.fr): *retenir sa compétence pour la liquidation éventuelle de l'“astreinte”*.

³³⁷ Vgl. Formulaire de procédure civile Dalloz, Liquidation d'“astreinte” définitive, 2016, p.2.

³³⁸ CA Montpellier, Urteil v. 28 September 2010, Nr. 09/05200 (daloz.fr): *Lui fait interdiction de fabriquer, de faire fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre des bijoux reproduisant les modèles « Diva Strass » et « Dalida » sous peine d'une “astreinte” de 1 000,00 euros par infraction constatée*, vgl. auch: CA Paris, Urteil v. 15.01.2010, Nr. 08/18674 (daloz.fr): *Lui interdit la poursuite des actes précités sous “astreinte” de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.*

Tatsachenprotokolle zur Beweissicherung aufzunehmen³³⁹. So lassen beispielsweise Markeninhaber, die in Handlungen eines potentiellen Markenverletzers eine Rechtsverletzung sehen, diese vom Gerichtsvollzieher mittels eines „*procès verbaux*“ bzw. „*procès verbal*“ (Sitzungsbericht bzw. Niederschrift) protokollieren bevor sie rechtliche Schritte gegen den Schuldner eingeleiten³⁴⁰.

Wenn der Nachweis des Verstoßes oder der Handlungen allgemein durch Protokoll des Gerichtsvollziehers für ein gerichtliches Verfahren zu Beweissicherungszwecken erforderlich ist, so ist bei einem späteren Verstoß bzw. der Handlungen allgemein ebenfalls die Protokollierung des Gerichtsvollziehers als Nachweis erforderlich. Hierfür spricht auch, dass einige Gerichte bei Erlass der „*astreinte*“ ausdrücklich die Feststellung des Verstoßes durch den Gerichtsvollzieher anordnen: „*par infraction constatée par Huissier de Justice*“³⁴¹.

4. Höhe der „*astreinte*“ nach „*liquidation*“

Stellt das Gericht fest, dass der Schuldner gegen das Unterlassungsgebot verstoßen hat, setzt es die „*astreinte*“ der Höhe nach fest („*liquidation*“).

Die Festsetzung der endgültigen provisorischen „*astreinte*“ ist keine reine Kalkulation. Selbst wenn z.B. ein Gericht eine provisoische „*astreinte*“ in Höhe von 100€ pro Zuwiderhandlung ausgesprochen hat und der Schuldner zehnmal eine Zuwiderhandlung begangen hat, so beträgt die endgültige „*astreinte*“ nicht notwendigerweise 1000€. Der Richter kann auch andere Faktoren, wie beispielsweise den Verschuldensgrad des Schuldners sowie dessen eventuelle Schwierigkeiten bei der Befolgung des gerichtlichen Gebots berücksichtigen (vgl. Art. L.131- 4 Abs. 1 CPCEX³⁴²). Der Richter kann die „*astreinte*“ sogar vollkommen oder teilweise aufheben. Auch wenn die

³³⁹ vgl. Bunge, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008, § 15 S. 40, § 81 S. 108.

³⁴⁰ Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 22.01.2008, Nr. 05/18326 (daloz.fr): *En 2005, les sociétés BMW ont fait constater par procès verbaux d'huissier des 19, 21/10 et 22/11/2005 et du 13/06/2006, que le centre automobile artésien faisait toujours figurer les marques semi-figuratives BMW et MINI sur son site internet, dans son show room, sur l'affichage d'entrée de son établissement ainsi que sur des panneaux publicitaires le long des routes; vgl. CA Paris, Urteil v. 12.09.2012, Nr. 11/18479 (daloz.fr): Par acte du 15 juin 2011, CIRCUS faisait dresser un procès verbal de constat d'huissier aux fins d'établir que la marque LION était reproduite sur le site internet apple.com/fr, accessible en langue française depuis tout ordinateur situé en France et connecté à internet.*

³⁴¹ So z.B. Tribunal de Grande Instance in Paris, Urteil v. 18.12.2007, Nr. 07/05998 (daloz.fr): *Interdit à la société MT COM de faire usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, des marques semi-figuratives EUROTUNNEL française no 1 715 585 et communautaire no 1 358 563, et ce sous "astreinte" de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par infraction constatée par Huissier de Justice passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement*

³⁴² Art. L.134-1 Abs. 1 CPCEX: *Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.*

Gerichte zunächst eine hohe provisorische „*astreinte*“ aussprechen, um den Schuldner einzuschüchtern, so muss letztlich die endgültige „*astreinte*“ in einem angemessenen Verhältnis zur Hauptforderung stehen³⁴³. Die endgültige Höhe der festgesetzten provisorischen „*astreinte*“ soll für den Schuldner vorhersehbar sein³⁴⁴.

Die Festsetzung einer definitiven „*astreinte*“ ist in der Regel eine reine Kalkulationsaufgabe, d.h. die ausgesprochene Höhe wird mit der Anzahl der Tage an denen gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen wurde, multipliziert. Der Richter ist nur befugt die endgültige Summe zu mindern, sofern der Schuldner nachweisen kann, dass die Zuwiderhandlung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist³⁴⁵.

Durch die Festsetzung entsteht eine von der ursprünglichen Verpflichtung unabhängige Geldschuld³⁴⁶.

5. Gläubiger als Zahlungsempfänger der „*astreinte*“

Zahlungsempfänger der „*astreinte*“ ist der Gläubiger³⁴⁷ und nicht die Staatskasse. Diese Bestimmung findet sich nicht ausdrücklich im Gesetz. Allerdings wird die „*astreinte*“ als „Zahlungsverurteilung“ bezeichnet, was den Gläubiger bzw. Kläger als Begünstigten umfasst³⁴⁸. Die „*astreinte*“ ist von möglichen Schadensersatzansprüchen des Gläubigers unabhängig. Dies stellt Art. L. 131-2 Abs. 1 CPCEX eindeutig klar: „*L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts*“. Die „*astreinte*“ wird daher als für den Gläubiger besonders attraktiv angesehen, da sie ihn unter Umständen zusätzlich bereichert³⁴⁹.

³⁴³ Wolber, Schuldnerschutz im Europäischen Zwangsvollstreckungsrecht, 2015, S. S. 116 mwN.

³⁴⁴ Guerchoun, in: Dalloz proc. civ., „*astreinte*“s, 2012, Rn. 134

³⁴⁵ Vgl. Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 45 mwN.

³⁴⁶ Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 48.

³⁴⁷ Guerchoun, in: Dalloz proc. civ., „*astreinte*“s, 2012, Rn. 152; Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 44 mwN; vgl. Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 43, auch zum Stand der Diskussionen, diese Regelung zu ändern; Bunge, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008, § 83 S. 110.

³⁴⁸ Remien, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, S. 44 mwN.

³⁴⁹ Wolber, Schuldnerschutz im Europäischen Zwangsvollstreckungsrecht, 2015, S. S. 116 mwN.

Kapitel 4: Folgeansprüche nach englischem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung

§ 1 Ansprüche

Die Anspruchsgrundlagen bei Verletzung der Unionsmarke sind dieselben, die bei Verletzung einer nationalen Marke in England zur Anwendung kommen. Die Anspruchsgrundlagen bei Verletzung einer nationalen Marke finden sich im Trade Marks Act 1994 (nachfolgend „TMA“). Dass diese Normen auch bei Verletzung der Unionsmarke Anwendung finden bestimmt ferner § 5 Abs. 3 Community Trade Marks Regulations 2006³⁵⁰.

A. Anspruch auf Auskunft („*order for the disclosure of information about infringing activity*“)

I. Rechtsgrundlage

Der Anspruch auf Auskunft bezüglich der Herkunft und des Vertriebsweges der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware sowie hinsichtlich der Daten und Angaben der Erwerbs- und Vertriebsvorgänge ist richterlich anerkannt. Der Anspruch ist gesetzlich nicht normiert.

Dem Richterrecht liegt der Gedanke zugrunde, dass die Person, die zur Auskunft verpflichtet ist entweder der Markenverletzer selbst ist („*wrongdoer*“) oder als dritte Person entsprechend den Grundsätzen des *Norwich Pharmacal Order*³⁵¹ zur Auskunft verpflichtet ist. Das House of Lords legte in dem Verfahren *Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Commissioners* erstmalig fest, dass der Auskunftsanspruch sich auch gegen Dritte richten kann, die an der Verletzungshandlung schuldlos beteiligt sind („*innocently involved in wrongdoing*“) ³⁵². Diese Regelungen sind als Umsetzung des Art. 8 der Durchsetzungsrichtlinie anerkannt³⁵³.

³⁵⁰ SI 2006/1027, § 5 Abs. 3: *The provisions of Abschnitts 15 to 19 apply in relation to a Community trade mark as they apply to a registered trade mark; and any reference to the court shall be construed as meaning the Community trade mark court.*

³⁵¹ House of Lords, Urteil v. 26.06.1973, *Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Commissioners* [1973] 3 WLR 164.

³⁵² *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.31, S. 295.

³⁵³ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.31, S. 295; vgl. auch bezüglich der Verhältnismäßigkeit und Vereinbarkeit mit datenschutzrechtlichen Aspekten der beiden Order: *Gibbons*, Trade mark remedies in the United Kingdom and Ireland, recent developments, E.I.P.R. 2014, 36 (1), 22-28, (23, 24).

II. Anspruchsinhalt

Der Auskunftsanspruch richtet sich auf Auskunft bezüglich der Herkunft und des Vertriebsweges der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware sowie hinsichtlich der Daten und Angaben der Erwerbs- und Vertriebsvorgänge, wie beispielsweise die Anzahl der hergestellten, erworbenen und vertriebenen Ware, ihrem Preis und der entsprechenden Dokumente³⁵⁴.

Der Markeninhaber hat darzulegen, dass es starke Hinweise auf eine Rechtsverletzung gibt und dass die Informationen für einen legitimen Zweck erforderlich sind. Richtet sich die gerichtliche Anordnung gegen einen Dritten, so ist *Civil Procedure Rules* (CPR) 31.17 zu beachten. Gemäß CPR 31.17 Abs. 3 kann das Gericht die Anordnung nur erlassen, wenn der Markeninhaber unter anderem dargelegt und bewiesen hat, dass die Offenlegung der Informationen für eine vollständige Geltendmachung der Ansprüche („*to dispose fairly of the claim*“) ³⁵⁵, wie beispielsweise der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs, erforderlich ist.

B. Anspruch auf Schadensersatz oder Herausgabe des Verletzergewinns („*damages or accounts of profit*“³⁵⁶)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 14 Abs. 2 TMA³⁵⁷ steht dem Markeninhaber ein Anspruch auf „*damages*“ (Schadensersatz) oder Herausgabe der „*accounts of profit*“ (des Verletzergewinns) zu.

II. Anspruchsinhalt *damages*

Der Markeninhaber kann vom Markenverletzer Ersatz des bei ihm tatsächlich eingetretenen Schadens verlangen, sofern dessen Verantwortlichkeit feststeht. Ein schuldhaftes Handeln des Markenverletzers ist nicht erforderlich³⁵⁸.

³⁵⁴ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.32,33, S. 296.

³⁵⁵ Vgl. hierzu auch: *Cornish/Llewelyn*, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 6. Aufl. 2007, Kapitel 2, 2-58.

³⁵⁶ Der Anspruch auf *Accounts of profits* kann auch als Bereicherungsausgleich übersetzt werden, vgl. *Mountstephens*, Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland, 2003, S. 284.

³⁵⁷ Art 14 Abs. 2 TMA: *In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.*

³⁵⁸ *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-147, 20-154; *Cornish/Llewelyn*, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 6. Aufl. 2007, Kapitel 2, 2-42.; vgl. auch *Rouse/Fong*, in: Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie

Bei der Bestimmung des Schadens sind die allgemeinen Grundsätze des englischen „*law of torts*“ zu beachten: Der Markeninhaber als Kläger trägt die Beweislast für den Nachweis des bei ihm eingetretenen Schadens. Der Anspruch bezweckt keine Bestrafung des Markenverletzers, sondern soll allein dem Ausgleich des Schadens dienen, der beim Markeninhaber eingetreten ist. Zu berücksichtigen ist das nicht rechtskonforme Verhalten des Markenverletzers, sodass der Schaden großzügig beurteilt werden kann. Der zu ersetzende Schaden kann sich nur auf folgende Schadensposten beziehen: Der Schaden muss vorhersehbar und aufgrund der Markenverletzung eingetreten sowie nicht durch die öffentliche Politik wiedergutmacht worden sein³⁵⁹.

Für die Berechnung des Schadens hat das House of Lords in dem Fall *General Time and Rubber Company v Firestone Tyre and Rubber Company Limited*³⁶⁰ drei Möglichkeiten der Schadensberechnung festgelegt.

1. Schadensberechnung nach entgangenem Gewinn

Der Markeninhaber kann seinen entgangenen Gewinn geltend machen. Für den Markeninhaber kann die Darlegung und der Nachweis seines entgangenen Gewinns aufgrund der Markenverletzung schwierig sein. Insbesondere gilt die Annahme, dass der Markeninhaber nicht zwangsläufig dieselbe Anzahl der rechtsverletzenden Produkte vertrieben haben muss wie der Rechtsverletzer³⁶¹.

2. Schadensberechnung nach tatsächlich entrichteten Lizenzsätzen

Für den Fall, dass der Markenverletzer den Ruf der Marke des Markeninhabers ausbeutet und der Markeninhaber für gewöhnlich Lizenzen erteilt, kann der Schaden anhand der Lizenzanalogie berechnet werden (sog. „*loss-sustained approach*“ oder auch „*usual royalty rate*“). Berechnungsgrundlage ist die Höhe der Lizenz, die der Markeninhaber für gewöhnlich für die rechtmäßige Nutzung des Zeichens verlangt

in Europa, 2000, § 11 Rn. 57; Pfeiffer, Abenteuer Markenrecht – Durchsetzung von markenrechtlichen Ansprüchen in Großbritannien, WRP 2001, 1152-1160 (1159) mwN.

³⁵⁹ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.12, S. 287 mwN zu den einzelnen Grundsätzen; *McGregor*, McGregor on Damages 19. Aufl. 2016, Kapitel 46, Abschnitt V 46-049.

³⁶⁰ *General Time and Rubber Company v Firestone Tyre and Rubber Company Limited* [1976] RPC 197.

³⁶¹ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.13, S. 288.

hätte. Diese Berechnungsmethode findet auch Anwendung, wenn dem Markeninhaber kein Gewinn entgangen ist³⁶².

3. Schadensberechnung nach fiktivem Lizenzsatz

Für den Fall, dass der Markenverletzer den Ruf der Marke des Markeninhabers nicht ausbeutet, bestimmt das Gericht einen seiner Meinung nach angemessenen fiktiven Lizenzsatz (sog. „*notional licence approach*“ oder auch sog. „*user principle*“). Dass die Parteien sich auf solch einen Lizenzsatz nicht geeinigt hätten, ist nicht von Relevanz³⁶³. Die Lizenzsätze richten sich immer nach dem Einzelfall.

4. Zusätzliche Schadensposten

Der Kläger kann darüber hinaus auch Ersatz des Schadens verlangen, der ihm aufgrund des Verlusts der Erwerbssaussichten für sog. „*follow-on sales*“ entstanden ist, also sich an den Verkauf der Ware anschließende Verkäufe oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Waren. Der Schaden ist begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden³⁶⁴.

Darüber hinaus steht dem Anspruchsinhaber auch ein Anspruch auf Ersatz seines Imageschadens³⁶⁵ oder der Werbeaufwendungen zu, die er vornehmen muss, um der Marktverwirrung entgegenzutreten³⁶⁶.

5. Rechtsanwendung in der Praxis

Es sind kaum Fälle in der Rechtspraxis zu finden, die eine Anwendung der soeben dargestellten Schadensberechnungsmethoden belegen. Die gerichtliche Anordnung einer zu zahlenden fiktiven Lizenzgebühr erfolgte beispielsweise in dem Fall *32RED Plc*

³⁶² *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.13, S. 288; *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-139.

³⁶³ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.13, S. 288; *32RED Plc v WHG (International) LTD* [2013] EWHC 815 Ch, Rn. 22-29.

³⁶⁴ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.15, S. 289.

³⁶⁵ *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-142; *Aplin/Davis*, Intellectual Property Law, 2009, Kapitel 13 Nr. 13.6.1, S. 814; bzgl. Urheber- und Designrechtsverletzungen, s. *McGregor*, McGregor on Damages 19. Aufl. 2016, Kapitel 46, Abschnitt V 46-051.

³⁶⁶ *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-142 unter Verweis auf *Spalding v Gamage* (1918) 35 R.P.C. 101, CA.

v *WHG*³⁶⁷. Der Markenverletzer hatte für die Verletzung einer Marke über einen Zeitraum von 7 Monaten eine Summe in Höhe von 150.000 Britischen Pfund zu zahlen. Dies entsprach einem Lizenzsatz in Höhe von 1-1,5%.

III. Herausgabe des Verletzergewinns („*accounts of profit*“)

Der Anspruchsinhaber kann vom Markenverletzer alternativ die Herausgabe von dessen Gewinn („*accounts of profit*“) fordern. Der Anspruch wird nur bei schuldhaftem Handeln des Markenverletzers gewährt³⁶⁸.

Bei der Geltendmachung dieses Anspruchs wird der Ansatz verfolgt, dass der Markenverletzer nicht aufgrund der Markenverletzung bereichert werden soll. Der Anspruch beschränkt sich auf den Anteil, der auf die Markenverletzung zurückgeht. Der Markeninhaber trägt die Beweislast für den Nachweis, dass der vom Markenverletzer erlangte Gewinn auch tatsächlich auf die unbefugte Benutzung der Marke zurückzuführen ist. Der Markenverletzer kann hingegen darlegen, dass der von ihm erzielte Gewinn nicht auf die unrechtmäßige Benutzung des Zeichens zurückzuführen ist, sondern auf andere Faktoren³⁶⁹. Die Anspruchsgewährung liegt im Ermessen des Gerichts. Dass das Gericht diesen Anspruch gewährt, kann beispielsweise angenommen werden, wenn der Verletzer Kenntnis von der Marke des Anspruchstellers hatte³⁷⁰.

IV. Verhältnis der Ansprüche „*damages*“ vs „*accounts of profit*“

Die Ansprüche „*damages*“ und „*accounts of profit*“ stehen in einem Alternativverhältnis zueinander³⁷¹. Der Markeninhaber muss ausdrücklich klarstellen, welchen Anspruch er geltend macht. Seine Entscheidung ist nicht korrigierbar³⁷². Mögliche Überlegungen für die Auswahl kann die Art der Markenverletzung sein. Beispielsweise könnte die Herausgabe des Verletzergewinns bei der unlauteren

³⁶⁷ 32RED Plc v WHG (International) LTD [2013] EWHC 815 Ch.Rn. 107.

³⁶⁸ *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-147, 20-154.

³⁶⁹ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.18, S. 280.

³⁷⁰ *Aplin/Davis*, Intellectual Property Law, 2009, Kapitel 13 Nr. 13.6.4, S. 825; *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.17, S. 290.

³⁷¹ Vgl. Art 14 Abs. 2 TMA; *Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd*, [2012] EWCA Civ 1419 Ziffer 56; *Marshall /Lister*, Compensatory damages and account of profit: seperate elections for seperate cause of action – trade mark infringement and passing off, JIPLP 2016 Vol. 11 No. 4, 285-297 (285).

³⁷² *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.06, S. 285, aA: *Marshall /Lister*, Compensatory damages and account of profit: seperate elections for seperate cause of action – trade mark infringement and passing off, JIPLP 2016 Vol. 11 No. 4, 285-297 (285), die unter bestimmten Umständen auch eine korrigierte Entscheidung zulassen.

Rufausbeutung durch den Verletzer für den Markeninhaber vorteilhafter, da höher, sein. Hingegen könnte der Ersatz des tatsächlich erlittenen Schadens bei der unlauteren Rufbeeinträchtigung der Marke für den Markeninhaber geeigneter sein, da dies einen hohen Schadensersatz ermöglicht³⁷³. Allerdings erfordert letztere Alternative Ausführungen hinsichtlich der eigentlichen Lizenzpraxis, sodass der Markeninhaber letztlich seine Entscheidung wohl davon abhängig machen wird, ob er diesbezügliche Einzelheiten offenlegen möchte. Generell wird nach Einschätzung von einigen Veröffentlichungen der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns selten geltend gemacht³⁷⁴.

V. Offenlegung der Informationen des Verletzers für Gewinnermittlung

Dem Anspruchsinhaber fehlen für gewöhnlich die Informationen, um den Verletzergewinn beziffern zu können. Daher ist es für ihn schwierig zu entscheiden, welcher Anspruch für ihn vorteilhafter ist. Aus diesem Grund kann das Gericht mittels des *Island Records v Tring statements* anordnen³⁷⁵, dass der Verletzer dem Markeninhaber die für eine Kalkulation erforderlichen Informationen innerhalb einer bestimmten Zeit offenzulegen hat³⁷⁶. Die Offenlegung der Informationen erfolgt mittels der Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung durch den Verletzer. Die eidesstattliche Versicherung soll Angaben zu der Anzahl der hergestellten und vertriebenen Ware, der hierfür erlangten Preisen sowie den angefallenen Kosten enthalten³⁷⁷. Ab Offenlegung hat der Markeninhaber sich dann innerhalb einer bestimmten Zeit, z.B. innerhalb von 56 Tagen auf einen Anspruch („damages“ oder „accounts“) festzulegen³⁷⁸.

³⁷³ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.06, S. 285.

³⁷⁴ *Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely*, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-147, 20-153; so auch *Cornish/Llewelyn*, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 6. Aufl. 2007, Kapitel 2, 2-43.

³⁷⁵ *Island Records Ltd v Tring International Plc* [1995] FSR 560, beispielhaft zur dessen inhaltlichen Ausgestaltung und möglichen Grenzen: *Vestergaard Frandsen A/S v Bestnet Europe Ltd* [2009] EWHC 1456 (Ch) Ziffer 115, 116.

³⁷⁶ In *Red Bull GmbH v Sun Mark Ltd & Anor* [2012] EWHC 2046 (Ch) Ziffer 28, hatte der Anspruchsgegner 6 Woche Zeit für die Offenlegung der geforderten Informationen, der Anspruchsteller forderte 4 Wochen, der Anspruchsgegner 8 Wochen.

³⁷⁷ *Aplin/Davis*, Intellectual Property Law, 2009, Kapitel 13 Nr. 13.6.4, S. 830 mwN.

³⁷⁸ *Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd* [2012] EWCA Civ 1419 Ziffer 56, 57, wo das Gericht unter Vorlage einer Eidesstattlichen Versicherung anordnete, die Anzahl der verkauften rechtsverletzenden Gegenstände anzugeben, den hierfür erlangten Verkaufspreis und die ungefähr angefallenen Kosten.

C. Löschung, Entfernung oder unleserlich machen³⁷⁹ des rechtsverletzenden Zeichens auf der mit ihm versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen („*erasure, removal or obliteration of the offending sign*“)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 15 Abs. 1 lit. a TMA³⁸⁰ hat der Markeninhaber einen Anspruch auf Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens von den Waren, Materialien, Kennzeichnungsvorrichtungen, die im Besitz, Aufsicht oder Kontrolle („*in his possession, custody or control*“) des Verletzers sind.

II. Anspruchsinhalt

1. Definition „infringing goods, material or articles“ im Sinne des TMA

Der Anspruch bezieht sich auf die Löschung, Entfernung oder das unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens von den „*infringing goods, material or articles*“. Gemäß § 17 Abs. 1 TMA sind die Begriffe „*infringing goods, material or articles*“ im Sinne des TMA einheitlich auszulegen.

a) Definition „infringing goods“

Gemäß § 17 Abs. 2 TMA ist unter „*infringing goods*“ die Ware oder Verpackung („*packaging*“) zu verstehen, auf der das identische oder ähnliche rechtsverletzende Zeichen angebracht ist. Keine rechtsverletzende Ware stellt die Ware dar, die ordnungsgemäß in das Vereinigte Königreich importiert werden kann, § 17 Abs. 3 TMA³⁸¹.

b) Definition „infringing material“

Rechtsverletzendes Material im Sinne des TMA umfasst die Produkte, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen für das „*labelling or packging*“ der Ware verwendet werden. Gemäß § 17 Abs. 4 lit. a TMA zählt hierzu Geschäftspapier oder

³⁷⁹ Vgl. zur Übersetzung von *Erasure, removal or obliteration*: Ekey, in: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, Band 1, 3. Aufl. 2014, Kapitel II.3 Rn. 106.

³⁸⁰ § 15 Abs. 1 lit. a TMA: *Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control.*

³⁸¹ § 17 Abs. 3 TMA: *Nothing in sub (2) shall be construed as affecting the importation of goods which may lawfully be imported into the United Kingdom by virtue of an enforceable Community right.*

Werbematerial („*as a business paper, or for advertising goods or services*“). Von der Norm auch umfasst sind Etiketten, Umschläge oder Hüllen³⁸².

Zudem muss die Verwendung des Zeichens in rechtsverletzender Weise erfolgen (§ 17 Abs. 4 lit. a TMA). Eine diesbezügliche Verwendungsabsicht ist ausreichend (§ 17 Abs. 4 lit. b TMA). Dieses Merkmal wird wie folgt ausgelegt: Es wird nicht für erforderlich erachtet, dass die entsprechende Person Kenntnis davon hatte oder beabsichtigte, dass die entsprechende Benutzung zu einer Markenverletzung führt³⁸³.

c) Definition “ infringing articles “

Gemäß § 17 Abs. 5 lit. a TMA sind Kennzeichnungsvorrichtungen solche Gegenstände, die explizit dazu konzipiert wurden, Kopien, also Vervielfältigungen, des Zeichens herzustellen („*which are specifically designed or adapted for making copies of a sign*“). Wann ein Gerät explizit für die Vervielfältigung des Zeichens hergestellt wurde, wird vom Gesetz nicht definiert. Generell wird es schwierig für den Markeninhaber sein, nachzuweisen, dass ein Gerät explizit für die Vervielfältigung des jeweils streitgegenständlichen Zeichens hergestellt wurde, sofern eine Verwendung der Kennzeichnungsvorrichtungen für die Vervielfältigung von anderen Zeichen möglich erscheint³⁸⁴.

Der Anspruch bezieht sich gemäß § 17 Abs. 5 lit. b TMA nur auf die Kennzeichnungsvorrichtungen, die eine Person in ihrem Besitz, Aufsicht oder Kontrolle hatte, in Kenntnis, dass diese Kennzeichnungsvorrichtungen zur Herstellung der rechtsverletzenden Ware oder des Materials verwendet wird („*which a person has in his possession, custody or control, knowing or having reason to believe that they have been or are to be used to produce infringing goods or material*“).

Eine Person hat Kenntnis davon, dass die Kennzeichnungsvorrichtungen verwendet werden, um rechtsverletzende Ware oder Material herzustellen, wenn sie von dem Vorgang der Materialherstellung Kenntnis hat und weiß, wozu das Material verwendet

³⁸² Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly’s Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-111.

³⁸³ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly’s Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-111.

³⁸⁴ Caddick QC/ Longstaff, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015, Kapitel 17, 17.38, S. 297/298.

wird. Nicht erforderlich ist das Wissen von der rechtsverletzenden Benutzung³⁸⁵.

2. Tatbestandsmerkmal „in his possession, custody or control“

Der Anspruch bezieht sich nur auf die Waren, Materialien, Kennzeichnungsvorrichtungen, die im Besitz, Aufsicht oder Kontrolle („in his possession, custody or control“) des Verletzers sind.

3. Löschen, Entfernen oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens

Der Anspruch richtet sich auf die Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens von der rechtsverletzenden Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen.

Das Gesetz definiert nicht, durch wen die Löschung, Entfernung oder das unleserlich machen erfolgen soll. Ein Vergleich mit § 15 Abs. 2 TMA lässt den Rückschluss zu, dass die Löschung, Entfernung oder das unleserlich machen in der Regel durch den Markenverletzer zu erfolgen hat. Hat das Gericht nämlich Zweifel daran, dass der Markenverletzer das Zeichen ordnungsgemäß löschen, entfernen oder unleserlich machen wird, so kann das Gericht die Einziehung der Ware, des Materials, der Kennzeichnungsvorrichtungen an eine andere Person anordnen³⁸⁶.

Damit das Gericht diesen Anspruch gerichtlich anordnet, muss die objektive Markenverletzung durch den Anspruchsgegner feststehen³⁸⁷.

4. Subsidiär: Vornahme der Löschung, Entfernung oder des unleserlich machen des Zeichens durch Dritte

Gemäß § 15 Abs. 2 TMA³⁸⁸ kann das Gericht anordnen, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehene Ware, das Material und die Kennzeichnungsvorrichtungen an eine

³⁸⁵ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-112, die die Formulierung der Vorschrift nicht als geglückt erachten.

³⁸⁶ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-114.

³⁸⁷ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Kapitel 20, 20-114.

³⁸⁸ § 15 Abs. 2 TMA: *If an order under subAbschnitt (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.*

vom Gericht zu benennende Person für die Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des Zeichens zu überlassen.

Die Überlassung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, des Materials und der Artikel an Dritte ist an zusätzliche Voraussetzungen geknüpft. Gemäß § 15 Abs. 2 TMA ist es erforderlich, dass die Anordnung nach § 15 Abs. 1 TMA nicht befolgt wurde oder das Gericht Grund zur Annahme hat, die Anordnung würde nicht befolgt werden (*„it appears to the court likely that such an order would not be complied“*).

D. Anspruch auf Vernichtung (*„destruction of infringing goods, materials or articles“*)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 15 Abs. 2 TMA³⁸⁹ kann das Gericht die Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehene Ware, des Materials oder der Kennzeichnungsvorrichtungen anordnen.

II. Anspruchsinhalt

1. Auslegung Tatbestandsmerkmale

Der Anspruch richtet sich auf die *„infringing goods, material or articles“*, die der Verletzer in seiner *„possession, custody or control“* hat. Bezüglich der Auslegung dieser Tatbestandsmerkmale kann auf die Ausführungen hinsichtlich des Anspruchs auf Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens (Kapitel 4 § 1 C. II. 1. und 2) verwiesen werden.

2. Löschung, Entfernung oder unleserlich machen des Zeichens nicht erfolgt oder berechtigte Annahme des Gerichts, dass diesbezügliche Anordnung nicht befolgt wird

Die Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, des Materials und der Kennzeichnungsvorrichtungen ist an eine zusätzliche Voraussetzung geknüpft. Der Markenverletzer muss die Anordnung nach § 15 Abs. 1 TMA nicht

³⁸⁹ § 15 Abs. 2 TMA: *If an order under subAbschnitt (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.*

befolgt haben oder das Gericht hat Grund zur Annahme, die Anordnung würde nicht befolgt werden („*it appears to the court likely that such an order would not be complied*“).

Unter welchen Voraussetzungen das Gericht Grund zur Annahme hat, dass der Anspruchsgegner das rechtsverletzende Zeichen nicht wie angeordnet entfernen oder beseitigen wird, ist eine Einzelfallentscheidung. In der Regel wird dies bei Antragsgegnern sein, die nicht vertrauenswürdig oder zuverlässig erscheinen, was oftmals beim Angebot von Produktfälschungen zutreffend ist. Solche Anspruchsgegner sollen nicht einfach mit der rechtsverletzenden Ware davonkommen können, um sie andernorts wieder anbieten zu können³⁹⁰.

3. *Vornahme der Vernichtung*

Das Gericht kann gemäß § 15 Abs. 2 TMA bestimmen, wer die Vernichtung durchzuführen hat („*to such person as the court may direct*“).

4. *Sicherstellung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen zum Zwecke der Vernichtung*

Gemäß § 15 Abs. 1 lit. b TMA³⁹¹ kann das Gericht die Sicherstellung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen zum Zwecke der Vernichtung anordnen.

Voraussetzung für die Sicherstellung zur Vernichtung ist, dass die Löschung, Entfernung oder das unleserlich machen des rechtsverletzenden Zeichens auf der Ware, dem Material, den Kennzeichnungsvorrichtungen „*not reasonably practicable*“, also nicht praktikabel, ist. Die Entfernung des Zeichens wird bei Warenformmarken regelmäßig nicht möglich sein³⁹². Die Sicherstellung der Ware, des Materials und der Artikel erfolgt in der Regel beim Kläger³⁹³.

³⁹⁰ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Chapter 20, 20-114.

³⁹¹ § 15 Abs. 1 lit. b TMA: *if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles in question.*

³⁹² Caddick QC/Longstaff, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4th Ed. 2015, Chapter 17, 17.42.

³⁹³ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 15. Aufl. 2011, Chapter 20, 20-114.

E. Anspruch auf Auslieferung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware, Material, Kennzeichnungsvorrichtungen („*order for delivery up of infringing goods, material or articles*“)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 16 Abs. 1 TMA³⁹⁴ hat der Markeninhaber einen Anspruch auf Auslieferung der sich in Besitz, der Aufsicht oder Kontrolle einer Person („*possession, custody or control in the course of a business*“) befindlichen „*infringing goods, materials or articles*“ an ihn oder eine vom Gericht bestimmte dritte Person.

II. Anspruchsinhalt

1. Auslegung Tatbestandsmerkmale

Der Anspruch richtet sich auf die „*infringing goods, materials or articles*“, die der Anspruchsgegner in seiner „*possession, custody or control*“ hat. Bezüglich der Auslegung dieser Tatbestandsmerkmale kann auf die Ausführungen hinsichtlich des Anspruchs auf Entfernung bzw. Beseitigung des rechtsverletzenden Zeichens (Kapitel 4 § 1 C. II. 1. und 2.) verwiesen werden.

Zusätzlich erfordert § 16 Abs. 1 TMA, dass die Person „*in the course of a business*“ den Besitz, die Aufsicht oder Kontrolle der rechtsverletzenden Ware, Materials, Kennzeichnungsvorrichtungen haben muss. Der Anspruch richtet sich gegen jegliche Person. Der Anspruchsgegner muss keine Kenntnis von der Rechtsverletzung gehabt haben. Es ist ausreichend, wenn der Anspruchsgegner aufgrund seiner Geschäftstätigkeit lediglich in Besitz der entsprechenden Ware, des Materials, der Kennzeichnungsvorrichtungen ist³⁹⁵.

2. Einziehung zum Zwecke der Vernichtung

Die Einziehung der Ware, des Materials, der Kennzeichnungsvorrichtungen darf nur zu einem bestimmten Zweck erfolgen. § 16 Abs. 2 TMA konkretisiert den Zweck, indem auf die Erforderlichkeit einer gerichtlichen Anordnung nach § 19 TMA („*order as to*

³⁹⁴ § 16 Abs. 1 TMA: *The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.*

³⁹⁵ Mellor/Llewelyn/Moody-Stuart/Keeling/Berkely, *Kerly's Law of Trademarks and Tradenames*, 15. Aufl. 2011, Chapter 20, 20-117.

disposal of infringing goods, materials or articles“) verwiesen wird. Gemäß § 19 Abs. 1 lit. a TMA³⁹⁶ richtet sich die gerichtliche Anordnung auf die Vernichtung der Ware, des Materials oder der Kennzeichnungsvorrichtungen. Das Gericht bestimmt wer die Vernichtung vorzunehmen hat. Der Anspruchsteller kann die Anordnung auf Einziehung und Vernichtung zusammen stellen³⁹⁷.

Sofern das Gericht eine Anordnung nach § 16 TMA trifft, ist die Ware bzw. das Material oder die Kennzeichnungsvorrichtungen unmittelbar ohne zeitliche Verzögerung auszuliefern³⁹⁸.

3. Zeitlich befristete Geltendmachung des Anspruchs

Der Anspruch kann in Bezug auf die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehene Ware nur innerhalb von sechs Jahren ab dem Tag, an dem die Ware oder Verpackung mit dem Zeichen versehen wurde, geltend gemacht werden, § 18 Abs. 1 lit. a TMA³⁹⁹.

In Bezug auf das rechtsverletzende Material kann der Anspruch nur sechs Jahre ab dem Tag der Anbringung des rechtsverletzenden Zeichens auf dem Material geltend gemacht werden, § 18 Abs. 1 lit. b TMA⁴⁰⁰.

Der Anspruch bezüglich der rechtsverletzenden Kennzeichnungsvorrichtungen ist innerhalb von sechs Jahren ab dem Tag der Herstellung der Ware, die allein durch ihre Gestaltung die Marke verletzt, geltend zu machen, § 18 Abs. 1 lit. c TMA⁴⁰¹.

§ 18 Abs. 2 TMA bestimmt eine Ausnahme von der zeitlich befristeten Geltendmachung nach § 18 Abs. 1 TMA. Demnach ist bei u.a. Entmündigung des Markeninhabers, auf einen Zeitraum von sechs Jahren abzustellen, beginnend ab dem Tag, an dem er entsprechend mündig geworden ist⁴⁰².

³⁹⁶ § 19 Abs. 1 lit. a TMA: *for an order that they be destroyed or forfeited to such person as the court may think fitist.*

³⁹⁷ *Caddick QC/ Longstaff*, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl.2015, Kapitel 17, 17.49, S. 300.

³⁹⁸ *Aplin/Davis*, Intellectual Property Law, 2009, Kapitel 13 Nr. 13.7.1., S 830 mwN.

³⁹⁹ § 18 Abs. 1 lit. a TMA: *in the case of infringing goods, the date on which the trade mark was applied to the goods or their packaging.*

⁴⁰⁰ § 18 Abs. 1 lit. b TMA: *in the case of infringing material, the date on which the trade mark was applied to the material.*

⁴⁰¹ § 18 Abs. 1 lit. c TMA: *in the case of infringing articles, the date on which they were made.*

⁴⁰² § 18 Abs. 2 TMA a.E.: *from the date on which he ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.*

4. Erwägungen bei Ausspruch der Vernichtung/Alternativen zur Vernichtung

Das Gericht soll nach § 19 Abs. 2 TMA⁴⁰³ bei seiner Ermessensausübung die Zuerkennung von anderen Ansprüchen, wie Schadensersatz, berücksichtigen und von der Anordnung der Vernichtung der Waren, des Materials und der Kennzeichnungsvorrichtungen absehen, sofern es erachtet, die Interessen des Anspruchsstellers durch andere zuerkannte Ansprüche bereits ausreichend gewahrt zu haben. Sind Interessen Dritter berührt, so soll das Gericht diese gemäß § 19 Abs. 4 TMA⁴⁰⁴ ebenfalls berücksichtigen.

Das Gericht kann als mildere Maßnahme zur Vernichtung die Spende der rechtsverletzende Ware, des Materials oder der Artikel anordnen⁴⁰⁵.

Spricht das Gericht die Anordnung der Vernichtung nach § 19 TMA nicht aus, so sind die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Waren, das Material, die Kennzeichnungsvorrichtungen zurück an ihren vorherigen Eigentümer bzw. Besitzer zu liefern, § 19 Abs. 5 TMA.

F. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („*publicity order*“)

I. Rechtsgrundlage

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist in Civil Procedure Rules 63 Practice Direction (nachfolgend „CPR 63 PD“) 26.2 normiert.

II. Anspruchsinhalt und Anwendung in der Rechtspraxis

CPR 63 PD 26.2 bestimmt allgemein, dass das Gericht bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, auf Antrag des Antragstellers und Kosten des Verletzers geeignete Maßnahmen für die Verbreitung und Veröffentlichung von Urteilen anordnen kann⁴⁰⁶.

⁴⁰³ § 19 Abs. 2 TMA: *In considering what order (if any) should be made, the court shall consider whether other remedies available in an action for infringement of the registered trade mark would be adequate to compensate the proprietor and any licensee and protect their interests.*

⁴⁰⁴ § 19 Abs. 4 TMA: *Where there is more than one person interested in the goods, material or articles, the court shall make such order as it thinks just.*

⁴⁰⁵ High Court, Urteil v. 26.06.2009, *Vestergaard Frandsen A/S v Bestnet Europe Ltd* [2009] EWHC 1456 (Ch) Ziffer 113.

⁴⁰⁶ CPR 63 PD 26.2: *Where the court finds that an intellectual property right has been infringed, the court may, at the request of the applicant, order appropriate measures for the dissemination and publication of the judgment to be taken at the defendant's expense.*

1. Urteilsveröffentlichung zu Gunsten des Klägers

Die Normierung des Urteilsveröffentlichungsanspruch geht auf Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie zurück⁴⁰⁷. Das Gesetz definiert nicht, wer Anspruchsteller sein kann und welche Maßnahmen für die Verbreitung und Veröffentlichung von Urteilen am geeignetsten sind. Die wenigen Rechtsprechungsfälle geben teilweise entsprechende Auslegungsmöglichkeiten.

So hat sich mit diesen Fragen das Gericht in dem Fall *Samsung Electronics (UK) v Apple Inc.*⁴⁰⁸ ausführlich beschäftigt, dem die Verletzung eines Geschmacksmusters zugrunde lag. Auch wenn dem Fall *Samsung Electronics (UK) v Apple Inc.* keine Marken- sondern eine Geschmacksmusterverletzung zugrunde lag, so können diese Grundsätze auf markenrechtliche Sachverhalte angewendet werden, da der Veröffentlichungsanspruch bei einer Geschmacksmusterverletzung ebenfalls auf die Durchsetzungsrichtlinie zurückgeht.

Das Gericht äußerte, dass der Veröffentlichungsanspruch ein Novum in der englischen Rechtsordnung sei („*Publicity orders in intellectual property cases are quite a new thing at least in this jurisdiction*“). Nach Ansicht des Gerichts soll nur in Ausnahmefällen ein Urteil veröffentlicht werden. Zudem müssen folgende weitere Voraussetzungen vorliegen: Zu Gunsten des Klägers soll ein Urteil nur bei Vorliegen einer der beiden in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie⁴⁰⁹ normierten zusätzlichen Voraussetzungen erfolgen. Die Urteilsveröffentlichung soll daher nur erfolgen, um künftige Verletzer abzuschrecken oder um zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit beizutragen.

2. Urteilsveröffentlichung zu Gunsten des Beklagten

Ebenfalls in dem Fall *Samsung Electronics (UK) v Apple Inc.* beschäftigte sich das Gericht mit der Fragestellung, ob zu Gunsten der beklagten Partei, also beispielsweise des vermeintlichen Markenverletzers, ein Urteil ebenfalls veröffentlicht werden kann.

⁴⁰⁷ *Gibbons*, Trade mark remedies in the United Kingdom and Ireland, recent developments, E.I.P.R. 2014, 36 (1), 22-28, (23).

⁴⁰⁸ England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Urteil v. 18.10.2012, *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, Rn. 69, siehe auch *Caddick QC/ Davies /Harbottle*, Copinger and Skone James on Copyright 17. Aufl. 2016 Abschnitt VI 21-337.

⁴⁰⁹ Richtlinie 2004/48/EG.

Relevant sein könne dies bei Feststellung der Nichtverletzung der Marke. Nach Ansicht des Gerichts geht dies nicht aus der Durchsetzungsrichtlinie hervor⁴¹⁰, allerdings stehe dem Gericht ein diesbezüglicher Ermessensspielraum zu⁴¹¹. Jedoch soll ein Urteil in diesem Fall nur dann veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung angemessen ist. Dies ist der Fall, wenn eine Unsicherheit auf dem Markt bezüglich der vermeintlichen Markenverletzung für die Abnehmer des vermeintlichen Verletzers oder für den allgemeinen Verkehr beseitigt werden kann.

3. Art und Weise der Urteilsveröffentlichung

Die Art und Weise der Urteilsveröffentlichung steht im Ermessen des Gerichts. In *Samsung Electronics (UK) v Apple Inc.*⁴¹² betonte das Gericht, dass die Veröffentlichung sich nur auf das Erforderliche beschränken soll. Die nachfolgenden Beispiele zeigen eine unterschiedliche Handhabung des Urteilsveröffentlichungsanspruchs in der Rechtspraxis auf:

In *Samsung Electronics (UK) v Apple Inc.*⁴¹³ musste Apple als unterliegende Partei auf seine Kosten eine Veröffentlichung in den Printmedien und im Internet vornehmen. Die Veröffentlichung in den Printmedien hatte folgenden Inhalt: Eine kurze, vom Gericht vorgegebene Zusammenfassung des Verfahrens einschließlich des Verfahrensendes und die Angabe des Links, unter dem das vollständige Urteil abrufbar war sowie einen Hinweis auf das zweitinstanzliche Verfahren einschließlich des Links für die Abrufbarkeit des zweiten Urteils⁴¹⁴. Die Veröffentlichung in den Printmedien hatte in insgesamt fünf vom Gericht benannten verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften zu

⁴¹⁰ Die Durchsetzungsrichtlinie bezieht sich auf den Markeninhaber als Anspruchsteller („[...] auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten des Verletzers [...]“).

⁴¹¹ Das Gericht sieht die Anspruchsgrundlage nicht in § 15 der Durchsetzungsrichtlinie, da hier nur dem Inhaber des Schutzrechtes bei dessen erfolgreichem gerichtlichen Vorgehen der Anspruch zugesprochen werde. Auch sie sei S. 37 des Senior Court Act 1981 mangels Harmonisierung nicht die richtige Anspruchsgrundlage. Letztlich sieht das Gericht seine Kompetenz darin, dass die Veröffentlichung des Urteils eine weitere „remedy“ neben der gerichtlichen Feststellung der Nichtverletzung sei, die daher ebenfalls im Ermessen des Gerichts stehe und angeordnet werden könnte, s. *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, Rn. 69-75.

⁴¹² England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Urteil v. 18.10.2012, *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, Rn. 64, 65, 85-87.

⁴¹³ England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Urteil v. 18.10.2012, *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, Rn. 64, 65, 85-87.

⁴¹⁴ England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Urteil v. 18.10.2012., *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc* [2012] EWCA Civ 1339, Rn. 87: *On 9th July 2012 the High Court of Justice of England and Wales ruled that Samsung Electronic (UK) Limited's Galaxy Tablet Computer, namely the Galaxy Tab 10.1, Tab 8.9 and Tab 7.7 do not infringe Apple's registered design No. 0000181607-0001. A copy of the full judgment of the High court is available on the following link [link given]. That Judgment has effect throughout the European Union and was upheld by the Court of Appeal on ...A copy of the Court of Appeal's judgment is available on the following link [...]. There is no injunction in respect of the registered design in force anywhere in Europe.*

erfolgen. Die Veröffentlichung sollte jeweils spätestens auf Seite 6 erfolgen. Die Größe der Anzeige durfte dabei nicht kleiner als 14pt sein.

Die Veröffentlichung im Internet hatte auf der UK-Webseite von Apple zu erfolgen. Apple musste für einen Zeitraum von einem Monat auf seiner Hauptseite einen Link, in der Schriftgröße nicht kleiner als 11pt, mit der Bezeichnung „*Samsung/Apple UK judgment*“ bereithalten, unter dem der gerichtliche Hinweis auf den Verfahrensausgang abrufbar zu sein hatte. Mehrfach wies das Gericht darauf hin, dass die Urteilsveröffentlichung in der vorgegebenen Art und Weise erforderlich sei um die – insbesondere auch vom Antragsteller hervorgerufene – Marktverwirrung zu beheben.

§ 2 *Zwangswise Durchsetzung/Vollstreckung*

A. Allgemeines zu den möglichen Vollstreckungsmaßnahmen

Die zwangsweise Durchsetzung von gerichtlich angeordneten Handlungen oder Unterlassungen findet in England in Ausnahmefällen statt⁴¹⁵. Das englische Recht sieht für die Vollstreckung von gerichtlichen Anordnungen, die sich auf ein Unterlassen oder die Vornahme einer Handlung richten einschließlich dem Begleichen von Geldzahlungen⁴¹⁶ die Verhängung eines „*contempt of court*“ vor. Die diesbezüglich relevanten Rechtsgrundlagen finden sich in den Civil Procedure Rules (nachfolgend „CPR“) und dem Contempt of Court Act 1981.

Die Möglichkeit einer Ersatzvornahme nach CPR 70.2A Abs. 2 sieht das englische Recht bei vertraglichen Ansprüchen vor⁴¹⁷. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Ansprüchen handelt es sich nicht um vertragliche Ansprüche. Daher wird diese Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht dargestellt.

Die gerichtliche Anordnung bezüglich sämtlicher Ansprüche, die in dieser Arbeit untersucht wurden, beinhaltet entweder eine Unterlassungspflicht (bei dem

⁴¹⁵ PLC, Contempt of Court: committal application and proceedings under CPR 81: courts approach and jurisdiction (<http://uk.practicallaw.com/0-525-7356>); Vgl. *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 54/55.

⁴¹⁶ Vgl. *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 65.

⁴¹⁷ Vgl. *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 61.

Unterlassungsgebot) oder eine Handlungspflicht (bei allen anderen Ansprüchen, d.h. insbesondere Auskunftserteilung, Einziehung, Entfernen des rechtsverletzenden Zeichens, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung). Daher liegt der Fokus im nachfolgenden Teil der Arbeit auf der Darstellung der Vollstreckung mittels des „*contempt of court*“, der grundsätzlich gleichermaßen bei Nichtbefolgung von Handlungs- und Unterlassungspflichten verhängt werden kann.

B. Allgemeines zum „*contempt of court*“

Der „*contempt of court*“ ist gesetzlich nicht definiert. Seinem Erlass liegt die Überlegung zu Grunde, dass bei Missachtung einer gerichtlichen Anordnung eine Missachtung des königlichen Souveräns vorliegt. Ursprünglich diente der „*contempt of court*“ der Sanktionierung dieser Missachtung. Mittlerweile dient der „*contempt of court*“ der Aufrechterhaltung einer effektiven und angemessenen Rechtspflege⁴¹⁸.

1. Zwei Arten des „contempt of court“: „civil contempt“ und „criminal contempt“

Das englische Recht unterscheidet bei dem „*contempt of court*“ zwischen einem „*civil contempt*“ und einem „*criminal contempt*“. „*Civil contempt*“ betrifft insbesondere die Nichtbeachtung eines gerichtlichen Urteils oder Befehls („*contempt by disobedience*“), „*criminal contempt*“ umfasst die übrigen Fälle der Störung der Rechtspflege, auch vor oder außerhalb des Gerichts selbst („*contempt of interference*“)⁴¹⁹. Beide „*contempts*“ sehen die Verhängung einer Haftstrafe vor, sodass dem „*civil contempt*“ eine „strafähnliche Natur“ zugesprochen wird. In Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und somit auch bei Verletzungen von Markenrechten wird ein „*civil contempt*“ beantragt, denn es geht dem Grund nach um die Durchsetzung und Befolgung einer zivilrechtlichen Anordnung und nicht um die Störung der Rechtspflege an sich⁴²⁰.

⁴¹⁸ Vgl. *Treibmann*, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 61/62.

⁴¹⁹ vgl. auch die Abgrenzung unter Nennung von jeweiligen Beispielen in: England and Wales High Court, Urteil v. 11.01.20015, *LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas* [2005] EWHC 7 QB, Ziffer 55; *Smith/Londono/Arlidge*; *Arlidge, Eady & Smith on Contempt*, Second Cumulative Supplement zur 4. Aufl., 2015, Kapitel 31 3-1.

⁴²⁰ PLC, Contempt of Court: overview, civil or criminal contempt (<http://uk.practicallaw.com/0-524-0603>)

2. Voraussetzungen für die Beantragung eines „order for committal“

Der „contempt of court“ wird mittels eines sog. „order for committal“ gemäß CPR 81.4 Abs. 1 lit. a beantragt. Der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

a) Gerichtliche Anordnung mit „penal notice“ und Nachweis der Zustellung

Die gerichtliche Handlung- bzw. Unterlassungsanordnung muss mit einer sog. „penal notice“ versehen sein⁴²¹. Die „penal notice“ muss gut sichtbar auf der ersten Seite der Entscheidung abgedruckt sein: „prominently displayed, on the front of the copy of the judgment or order“. Dieser Hinweis bezweckt den Schuldner darüber in Kenntnis zu setzen, dass ein „order for committal“ bei Gericht gegen ihn beantragt werden kann, sofern er der gerichtlichen Anordnung nicht Folge leistet. Für gewöhnlich ist die „penal notice“ wie folgt formuliert: „If you [name of the defendant] disobey this order you may be held to be in contempt of court, fined or have your assets seized“ [...].⁴²². Aus der gerichtlichen Anordnung muss für den Schuldner erkennbar sein, welche Handlung genau er zu unterlassen bzw. zu befolgen hat⁴²³.

Der Gläubiger muss die mit der „penal notice“ versehene gerichtliche Anordnung dem Schuldner grundsätzlich persönlich gemäß CPR 81.6⁴²⁴ zustellen, es sei denn das Gericht verzichtet auf die persönlichen Zustellung (CPR 81.8). Die Zustellung muss bei Handlungsanordnungen vor Ablauf der gerichtlich angeordneten Frist (dazu sogleich unter Kapitel 4 § 2 B.2.b.) erfolgen, CPR 81.5 Abs. 1 lit. a⁴²⁵.

⁴²¹ s. CPR 81.9 (1): „[...] a judgment or order to do or not to do an act may be enforced under rule 81.4 unless there is prominently displayed, on the front, of the copy of the judgment or order served in accordance with this Abschnitt, a warning to the person required to do or not to do the act in question that disobedience to the order would be a contempt of court punishable by imprisonment, a fine or sequestration of assets.“

⁴²² LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas [2005] EWHC 7 QB, Ziffer 5.

⁴²³ Lord Justice Jackson, Civil Procedure, The White Book Service 2016, 2016, CPR 81.4.8, unter Verweis auf *Shadrokh-Cigari v Shadrokh –Cigari (Practice Note)* [2010] EWCA Civ 21;) [2010] 1 W.L.R. 1311, CA).

⁴²⁴ CPR 81.6: *Subject to rules 81.7 and 81.8, copies of judgments or orders and any orders or agreements fixing or varying the time for doing an act must be served personally.*

⁴²⁵ CPR 81.5 Abs. 1 lit. a: *the copy has been served before the end of the time fixed for doing the act, together with a copy of any order fixing that time.*

b) *Frist für die Vornahme der Handlung bzw. des Unterlassungsgebots*

Das Gericht hat in der gerichtlichen Anordnung gemäß CPR 81.4 Abs. 1 lit. a⁴²⁶ eine Frist zu bestimmen, innerhalb derer der Schuldner die geforderte Handlung vorzunehmen hat. Für gewöhnlich wird die Frist durch Festlegung eines Kalendertages bestimmt und kann gemäß CPR r.2.11 nach Absprache der Parteien verlängert werden. Fehlt in der gerichtlichen Anordnung die Angabe einer Frist, so ist eine zwangsweise Durchsetzung nach CPR 81.4 nicht möglich⁴²⁷. Bei einem Unterlassungsgebot entfällt das Fristerfordernis. Der Schuldner hat ab Erhalt der gerichtlichen Anordnung (Zustellung⁴²⁸) das Unterlassungsgebot zu befolgen⁴²⁹.

c) *Nachweis der Zuwiderhandlung/Nichtbefolgung*

Ist die in der gerichtlichen Anordnung genannte Frist verstrichen ohne dass der Schuldner die gerichtliche Anordnung befolgt hat oder kommt der Schuldner dem Unterlassungsgebot ab Zustellung nicht nach, so kann der Gläubiger den „*order for committal*“ beantragen⁴³⁰.

Der Gläubiger hat entsprechend CPR 81.10 Abs. 3 bei dem Antrag auf „*committal order*“ („*committal application*“) genau darzulegen, welches Verhalten des Schuldners die Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung darstellt. Er muss die Nichtbefolgung des Schuldners beweisen. Als Beweismittel sind „*affidavits*“ (Eidesstattliche Versicherungen) zulässig⁴³¹.

Der Gläubiger muss dem Schuldner den Antrag auf Erlass der „*committal order*“ zustellen. Die Zustellung hat persönlich zu erfolgen (CPR 81.10 Abs. 4), es sei denn das Gericht erachtet gemäß CPR 81.10 Abs. 5 eine andere Art der Zustellung für zulässig.

⁴²⁶ CPR 81.4 Abs. 1 lit. a: [...] *required by a judgment or order to do an act does not do it within the time fixed by the judgment or order; or [...]*

⁴²⁷ *Lord Justice Jackson, Civil Procedure, The White Book Service 2016, 2016, CPR 81.4.4.*

⁴²⁸ s. CPR 81.6: *Subject to rules 81.7 and 81.8, copies of judgments or orders and any orders or agreements fixing or varying the time for doing an act must be served personally.* „Eine Ausnahme hiervon ist die Kettniserlagung des Schuldners durch z.B. die persönliche Anwesenheit des Schuldners bei Verkündung des Urteils, siehe CPR 81.8 (1) (a).“

⁴²⁹ vgl. CPR 81.4 Abs. 1 lit. b lautet: *If a person disobeys a judgment or order not to do an act, then [...] the judgment or order may be enforced by an order for committal.*

⁴³⁰ Vgl. CPR 81.4 Abs. 1 lit. b: *If a person required by a judgment or an order to do an act does not do it within the time fixed by the judgment or order, then [...] the judgment or order may be enforced by an order for committal.*

⁴³¹ CPR 81.10 Abs. 3: *The application notice must set out in full the grounds on which the committal application is made and must identify, separately and numerically, each alleged act of contempt including, if known, the date of each of the alleged acts; and be supported by one or more affidavits containing all the evidence relied upon.*

3. Antragsbefugnis/Zuständiges Gericht/ Weitere Verfahrensschritte

Die „*committal application*“ wird in der Regel von dem Gläubiger gestellt als der Person zu dessen Gunsten die gerichtliche Anordnung erlassen wurde.

Das Gericht kann von Amts wegen die Verhängung einer „*committal order*“ gegen die Person, die gegen die gerichtlichen Anordnung verstößt, einleiten, sofern die Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung offensichtlich ist und sie nicht geduldet werden kann⁴³². CPR 81.2 Abs. 3 stellt diese gerichtliche Befugnis klar: „*Nothing in this Part affects any statutory or inherent power of the court to make a committal order of its own initiative against a person guilty of contempt of court.*“

Zudem kann auch der sog. „*Attorney-General*“ einen Antrag stellen, sofern die antragsberechtigte Partei keinen Antrag stellt und ein besonderes öffentliches Interesse („*public element involved*“) besteht⁴³³. In der Praxis wird diese Situation selten vorzufinden sein, da für gewöhnlich der Markeninhaber als Gläubiger ein Interesse an der Durchsetzung seiner Ansprüche haben wird.

Der Antrag auf Erlass eines „*committal order*“ (die „*committal application*“) ist gemäß CPR 81.10 Abs. 1 bei dem erstinstanzlich zuständigen Gericht zu stellen. Das Gericht hat den Schuldner im Rahmen eines sog. „*oral hearings*“ anzuhören, es sei denn das Gericht erachtet die Anhörung nicht für angemessen, CPR 81.14. Abs. 4⁴³⁴. In dem „*hearing*“ vor Erlass der „*committal order*“, muss der Gläubiger nachweisen, dass er die gerichtliche Anordnung der Gegenseite persönlich zugestellt hat, der Schuldner die gerichtliche Anordnung nicht befolgt hat und der Antrag auf Erlass der „*committal order*“ dem Schuldner zugestellt wurde⁴³⁵. Das Gericht prüft darüber hinaus, ob es für den Schuldner möglich gewesen ist, die gerichtliche Anordnung zu befolgen⁴³⁶. Der Schuldner muss nicht absichtlich gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen haben.

⁴³² *Lord Justice Jackson*, Civil Procedure, The White Book Service 2016, 2016, Band 2, Abschnitt 3C Contempt of Court, 3C-17.

⁴³³ *Lord Justice Jackson*, Civil Procedure, The White Book Service 2016, Abschnitt 3C Contempt of Court, 3C-17, Zu der Befugnis von Amts wegen einen Antrag zu stellen, heißt es: „*only in exceptional cases of clear contempts which cannot be dealt with*“.

⁴³⁴ CPR 81.14. Abs. 4: *The court will consider the application for permission at an oral hearing, unless it considers that such a hearing is not appropriate*; vgl. auch zum Anhörungserfordernis *Westwood vs Knight* [2012] EWPC 14, Ziffer 129 mwN.

⁴³⁵ *Barnard*, The civil Court in action, 2. Aufl. 1985, Kapitel 6 injunctions, p. 140.

⁴³⁶ Whitebook 2016, Volume 2, Abschnitt 3C, 3C-19.

Ausreichend ist die Kenntnis der Vor- bzw. Nichtvornahme einer bestimmten Handlung mit den jeweiligen Konsequenzen⁴³⁷.

4. Inhalt des „contempt of court“

Das Gericht kann mittels des „contempt of court“ drei Zwangsmaßnahmen gegen den Schuldner verhängen, nämlich eine sog. „fine“ (Geldbuße), eine sog. „committal“ (Haftstrafe) oder die sog. „writ of sequestration“ (Zwangsverwaltung der Vermögenswerte)⁴³⁸.

a) Geldbuße („fine“)

Das Gericht ist bei der Verhängung der „fine“ an keine Unter- bzw. Obergrenze gebunden⁴³⁹. Die Staatskasse ist Zahlungsempfänger der „fine“ (Sec. 16 Abs. 2 lit. a Contempt of Court Act 1981). Die Beitreibung des Geldes erfolgt von Amts wegen durch den „Majesty’s Remembrancer“⁴⁴⁰.

b) Haftstrafe („committal“)

Die Haftstrafe darf über insgesamt 2 Jahre nicht hinausgehen (Sec. 14 Abs. 1 Contempt of Court Act 1981). Die Haftstrafe soll sich an der Schwere des „contempt“ und am Verhalten des Schuldners orientieren. Sie soll generell nicht zu lang sein⁴⁴¹.

c) Zwangsverwaltung der Vermögenswerte („writ of sequestration“)

Die sog. „writ of sequestration“ (Zwangsverwaltung der Vermögenswerte) hat für gewöhnlich keine praktische Bedeutung bei der Vollstreckung der Handlungs- und

⁴³⁷ Whitebook 2016, Volume 2, Abschnitt 3C, 3C-19.

⁴³⁸ CPR.81.2 Abs. 1: *This Part is concerned only with procedure and does not itself confer upon the court the power to make an order for (a) committal, (b) sequestration; or (c) the imposition of a fine in respect of contempt of court.*

⁴³⁹ PLC, Contempt of Court: overview, jurisdiction and sources of power, penalties for contempt of court (<http://uk.practicallaw.com/0-524-0603>) unter Verweis auf (*Re M (Contact Order) [2005] EWCA Civ 615*). Sec. 14 (2) Contempt of Court Act 1981 sieht vor, dass die fine £2,500 (umgerechnet ca. € 3.122) nicht übersteigen sollte. Allerdings findet diese Norm keine Anwendung bei Verfahren vor den „superior courts“. Hierzu zählen der High Court (s. Whitebook 2016, Volume 2, Abschnitt 3C, 3C-27: „References in the Contempt of Court Act 1981 to „superior court“ include the High Court“) und der Country Court (IPEC) (Sec. 14 (4A): "For the purpose of the preceding provisions of this Abschnitt a county court shall be treated as a superior court and not as an inferior court."), die allein für markenrechtliche Streitigkeiten zuständig sind gemäß CPR 63 (2) bzw. SI 2006/1027 § 12 (1) (a) (i) und (ii), vgl. auch PLC, Trade marks: Infringement and offences, trade mark courts (<http://uk.practicallaw.com/cs/Satellite/resource/6-505-3580>).

⁴⁴⁰ Sec. 16 (2) (b) Contempt of Court Act 1981 lautet: *Her Majesty’s Remembrancer shall thereupon proceed to enforce payment of that sum as if it were due to him as a judgment debt.*

⁴⁴¹ *Caddick QC/Davies/Harbottle*, Copinger and Skone James on Copyright 17. Aufl. 2016 Abschnitt VI, 21-248.

Unterlassungspflichten bei Verletzung einer Marke, sondern findet ihre Anwendung in Eheangelegenheiten oder bei Vollstreckung von Anordnungen gegen eine Gesellschaft oder deren Organe⁴⁴².

d) Wahl der Zwangsmaßnahme

Die Verhängung der konkreten Zwangsmaßnahme obliegt dem Ermessen des Gerichts. Das Gericht wählt die seiner Ansicht nach angemessenste Zwangsmaßnahme⁴⁴³. Eine Haftstrafe soll nicht anordnet werden, sofern die Verhängung einer „*fine*“ gegen den Schuldner angemessen erscheint. Dies gilt auch, wenn der Schuldner die „*fine*“ nur zum Teil⁴⁴⁴ oder vollständig⁴⁴⁵ nicht begleichen kann.

5. Anwendungsmöglichkeiten der committal order: Aussetzung (sog. suspension) bzw. Gnade („*purging*“)

Der Schuldner kann nach Erlass der „*committal order*“ die Vollziehung der Maßnahme abwenden. Das Gericht ist gemäß CPR 81.29 Abs. 1⁴⁴⁶ berechtigt die „*committal order*“ auszusetzen. Dies geschah beispielsweise in dem Fall *Phonographic Performance Ltd vs Fletcher*⁴⁴⁷, bei dem das Gericht die ausgesprochene 28-tägige Haftstrafe aussetzte. Die Rechte des Gläubigers werden durch die Aussetzung nicht über Gebühr verletzt⁴⁴⁸. Das Gericht kann die Aussetzung jederzeit aufheben oder einen neuen „*committal order*“ verhängen, sollte der Schuldner erneut gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen⁴⁴⁹.

⁴⁴² Vgl. Treibmann, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994, S. 69.

⁴⁴³ Caddick QC/ Davies /Harbottle, Copinger and Skone James on Copyright 17. Aufl. 2016, Abschnitt VI, 21-248; PLC, Contempt of Court: committal application and proceedings under CPR 81: courts approach and jurisdiction (<http://uk.practicallaw.com/0-525-7356>), von der Verhängung einer Haftstrafe wird für gewöhnlich abgesehen; PLC, Writs of sequestration: contents (<http://uk.practicallaw.com/0-525-7358>), vgl. zur Ermessensausübung des Gerichts: *Westwood vs Knight* [2012] EWPC 14, Ziffer 127; vgl. zu den vom Gericht anzuwendenden Gesichtspunkten: *Eady/Smith*, Arlidge, Eady & Smith on Contempt, 4. Aufl. 2011, Kapitel 14, 14-11.

⁴⁴⁴ s. *Eady/Smith*, Arlidge, Eady & Smith on Contempt, 4. Aufl., 2011, Kapitel 14, 14-11, unter Verweis auf *Crystalmews Ltd v Metterick* [2006] EWHC 3087 (Ch), Ziffer 12: „*It will also, I accept, be wrong to impose a custodial sentence because of the difficulty inherent in fining a person subject to a freezing injunction where the assets of the person are clearly below the maximum sum in the injunction*“.

⁴⁴⁵ s. *Eady/Smith*, Arlidge, Eady & Smith on Contempt, 4. Aufl., 2011, Kapitel 14, 14-11, unter Verweis auf *Crystalmews Ltd v Metterick* [2006] EWHC 3087 (Ch), Ziffer 12: „*If a fine would be the appropriate punishment it is wrong to impose a custodial sentence because the contemnor is unable to pay a fine* (mit Verweis auf *Re M (Contact Order)* [2005] EWCA Civ 615, [2005] 2 FLR 1006 at para 18)“.

⁴⁴⁶ CPR 81.29 Abs. 1: *The court making the committal order may also order that its execution will be suspended for such period or on such terms or conditions as it may specify.*

⁴⁴⁷ *Phonographic Performance Ltd vs Fletcher* [2015] EWHC 2562 (Ch).

⁴⁴⁸ *Eady/Smith*, Arlidge, Eady & Smith on Contempt, 4. Aufl., 2011, Kapitel 14, 14-49, unter Verweis auf *Broomleigh Housing Assoc Ltd v Akonkwo* [2010] EWCA Civ 1113.

⁴⁴⁹ *Lord Justice Jackson*, Civil Procedure, The White Book Service 2016, CPR 81.29.1.

Der Schuldner kann der Vollziehung des „*committal order*“ auch entgehen, indem er sich für sein Verhalten ernsthaft in der in CPR 81.31 Abs. 2 vorgeschriebenen Weise entschuldigt⁴⁵⁰. Es liegt im Ermessen des Gerichts die Entschuldigung anzunehmen⁴⁵¹.

6. Anwendung der Zwangsmaßnahmen in der Rechtspraxis

Die Entscheidungen aus der Rechtspraxis belegen eine unterschiedliche Handhabung der Gerichte bezüglich der Verhängung des jeweils angemessenen Zwangsmittels.

In dem Fall in *Yellow Van London Co Ltd v Driver*⁴⁵² setzte sich das Gericht umfassend mit der in dem Fall zu verhängenden angemessenen Zwangsmaßnahme auseinander. Der Schuldner, der entgegen der richterlichen Anordnung eine bestimmte Marke weiterhin nutze, musste hierfür eine Geldbuße in Höhe von £10,000 zahlen. Der Richter hatte von der Anordnung von Haft abgesehen, da ihm eine Geldbuße angemessener erschien: „[...] *as of today I take the view that the more appropriate order at this stage is that there should be a fine [...]* .“ Allerdings kündigte der Richter an, dem Schuldner eine Gefängnisstrafe aufzuerlegen, sollte er erneut gegen die richterliche Anordnung verstoßen.

In dem urheberrechtlichen Fall *Phonographic Performance Ltd vs Fletcher*⁴⁵³ ordnete das Gericht dem Schuldner, der entgegen der richterlichen Anordnung weiterhin öffentlich nicht-lizenzierte Musik wiedergab, eine Haftstrafe in Höhe von 28 Tagen an, die allerdings für 12 Monate ausgesetzt wurde. Das Gericht setzte sich allein damit auseinander, ob die sofortige Verhängung der Zwangshaft angemessen sei oder ob nicht – wie letztendlich entschieden – eine Aussetzung der Haftstrafe angemessener sei. Die Verhängung einer möglichen Geldbuße wurde nicht thematisiert.

Ebenfalls eine Haftstrafe angeordnete hatte das Gericht in dem Fall *Westwood vs Knight*⁴⁵⁴. Dem Schuldner wurde aufgrund der Nichtbefolgung der gerichtlichen

⁴⁵⁰ CPR 81.31 Abs. 1: A person committed to prison for contempt of court may apply to the court to be discharged.

⁴⁵¹ *Lord Justice Jackson*, Civil Procedure, The White Book Service 2016, CPR 81.31.4, unter Verweis auf (*Yager v Musa* [1961] 2 Q.B. 214, CA).

⁴⁵² *Yellow Van London Co Ltd v Driver* [2014] EWHC 3094 (Ch), Ziffer 15 und 16.

⁴⁵³ England and Wales High Court, Urteil v. 22.06.2015, *Phonographic Performance Ltd vs Fletcher* [2015] EWHC 2562 (Ch).

⁴⁵⁴ *Westwood vs Knight* [2012] EWPC 14, in diesem Urteil wird die konkrete Zwangsmaßnahme mangels Anwesenheit des Schuldner noch nicht verhängt, sondern lediglich sein Erscheinen zur nächsten Verhandlung angeordnet. Die Haftstrafe wurde sodann in der daran anschließenden mündlichen Verhandlung verhängt, ohne dass es ein schriftliches Urteil ergangen ist.

Anordnung wegen Marken- und Urheberrechtsverletzung eine Haftstrafe auferlegt. Das Gericht sah hierin das einzige angemessene Mittel. Es komme weder eine Aussetzung der Haftstrafe in Betracht noch die Verhängung einer Geldbuße: “[...] *the contempts are of such a character and include serious continuing breaches that I seriously doubt a fine would be appropriate and I doubt whether a suspended sentence would be appropriate either. Given that Mr. Knight (the defender) has had ample opportunity to present his side of the matter, this is a case in which immediate imprisonment is a real possibility*”⁴⁵⁵.

Die Abwägung des Richters, welche Zwangsmaßnahme am geeignetsten ist, kommt in dem Urteil *LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas*⁴⁵⁶ ebenfalls gut zur Geltung. Beide Schuldner, Herr und Frau Thomas, haben mehrfach gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen. Gegen Herrn Thomas hat das Gericht Haft angeordnet, da es dessen Verstöße als gravierend erachtete, bei denen eine Geldbuße allein nicht angemessen erschiene⁴⁵⁷. Das Verhalten von Frau Thomas und ihr Widersetzen gegen die gerichtliche Anordnung sah das Gericht als weniger gravierend an, sodass es als angemessen erachtete, lediglich eine Geldbuße gegen sie zu verhängen⁴⁵⁸.

⁴⁵⁵ *Westwood vs Knight* [2012] EWPC 14 Ziffer 134.

⁴⁵⁶ England and Wales High Court, Urteil v. 11.01.2015, *LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas* [2005] EWHC 7 QB.

⁴⁵⁷ England and Wales High Court, Urteil v. 11.01.2015, *LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas* [2005] EWHC 7 QB, Ziffer 106 („*Nevertheless Mr Thomas’s conduct was of a kind that in my view would normally call for an order for committal rather than a merely financial sanction.*“).

⁴⁵⁸ England and Wales High Court, Urteil v. 11.01.2015, *LTE Scientific Limited Ltd. vs. Davis Thomas and Barbara Anne Thomas* [2005] EWHC 7 QB, Ziffer 105 („*In the case of Mrs Thomas, taking into account all the matters to which I have referred above, I have come to the conclusion that an appropriate and sufficient sanction is an order for costs on an indemnity basis*“).

Kapitel 5: Folgeansprüche nach polnischem Recht und ihre zwangsweise Durchsetzung

§ 1 Ansprüche

Für die Geltendmachung der Folgeansprüche nach polnischem Recht sieht das polnische Recht die Anwendung der Normen vor, die bei Verletzung einer polnischen Marke zur Anwendung kommen würden, vgl. Art. 302 prawo własności przemysłowej (nachfolgend „PWP“).

A. Anspruch auf Auskunft („*udzielenia informacji*“)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß Art. 286¹ Abs. 1 Nr. 2 PWP⁴⁵⁹ steht dem Markeninhaber ein Anspruch auf Auskunft zu.

II. Anspruchsinhalt

Der Anspruch auf Auskunft bezieht sich auf die Verletzung sämtlicher Rechte des geistigen Eigentums, mithin auch der Marke. Der Anspruch kann unabhängig von einem Verletzungsverfahren geltend gemacht werden, wobei er gerichtlich eher angeordnet wird, wenn er zusammen mit dem Anspruch auf Unterlassung wegen Markenverletzung geltend gemacht wird⁴⁶⁰.

1. Erforderlichkeit der Auskunftserteilung/hohe Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung

Die Anspruchsgewährung setzt voraus, dass die vom Markeninhaber geforderten Informationen für die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 287 Abs. 1 PWP und eines Schadensersatzanspruchs nach Art. 296 Abs. 1 PWP erforderlich

⁴⁵⁹ Art. 286¹ Abs. 1 Nr. 2 PWP: *Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala, o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochożenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o po chodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne.*

⁴⁶⁰ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 38.

sind („*które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1*“). Der Markeninhaber hat anzugeben, welchen Anspruch er mithilfe der Informationen geltend machen möchte. Die Auskunftserteilung ist in der Regel für die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich, um den Schaden der Höhe nach konkret beziffern zu können⁴⁶¹.

Die Rechtsverletzung muss sehr wahrscheinlich sein („*jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne*“). Die Anforderungen an den Nachweis einer Rechtsverletzung sind hoch⁴⁶².

2. Umfang des Anspruchs

Das Gericht kann den Auskunftsanspruch auf Antrag des Berechtigten anordnen. Der Anspruch richtet sich gegen den Verletzer auf Auskunft bezüglich der Herkunft und des Vertriebsweges der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware („*informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów*“). Der Auskunftsanspruch umfasst die Auskunft über den Namen und die Anschrift der Hersteller, Produzenten, Lieferanten und Vorbesitzer (Art. 286¹ Abs. 2 Nr. 1 PWP⁴⁶³) und die Anzahl der hergestellten, erzeugten, veräußerten, erhaltenen oder bestellten Waren oder Dienstleistungen sowie die für diese Waren entrichteten Preise (Art. 286¹ Abs. 2 Nr. 2 PWP⁴⁶⁴). Der Anspruch umfasst nicht die Rechnungslegung bzw. den Nachweis durch Vorlage der entsprechenden Dokumente⁴⁶⁵.

3. Anspruch gegen Dritte

Der Auskunftsanspruch kann auch gegen Dritte geltend gemacht werden, sofern die nachfolgenden Voraussetzungen vorliegen. Die Rechtsverletzung muss sehr

⁴⁶¹ Sąd Okręgowy Warszawa, Urteil v. 30.07.2015, Az. XXII GWo 37/15: *Aby więc uzyskać informacje, wnioskodawca powinien przynajmniej rodzajowo określić roszczenia, do których dochodzenia są mu one niezbędne. I tak (...) S.A. wskazał na konieczność uzyskania informacji dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i o zwrot nienależnie uzyskanych przez spółkę (...) korzyści.*

⁴⁶² *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 30.

⁴⁶³ Art. 286¹ Abs. 2 Nr. 1 PWP: *firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług.*

⁴⁶⁴ Art. 286¹ Abs. 2 Nr. 2 PWP: *ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi.*

⁴⁶⁵ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 29: „*no documentation*“. Anders im polnischen Urheberrecht, wo der Anspruch auf Auskunft auch die Vorlage der entsprechenden Dokumente umfasst.

wahrscheinlich sein und der Dritte erfüllt die zusätzlichen in Art. 286¹ Abs.1 Nr. 3 PWP normierten Anforderungen⁴⁶⁶, d.h. der Dritte hatte nachweislich die rechtsverletzende Ware in Besitz (lit. a), nahm die rechtsverletzenden Dienstleistungen in Anspruch (lit. b), hatte nachweislich für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbracht (lit. c) oder war nach den Angaben einer der in lit, a, b oder c genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren bzw. an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt. Der Dritte muss die Handlungen getätigt haben, um einen direkten oder indirekten Gewinn oder wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen („*mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej*“). Die Vornahme einer Handlung mit dem Ziel der Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils entspricht der Vornahme einer Handlung in gewerblichen Ausmaß, wie auch in Erwägungsgrund 14 der Durchsetzungsrichtlinie festgehalten⁴⁶⁷.

B. Anspruch auf Herausgabe der durch die Markenverletzung erlangten Vorteile/Schadensersatz („*wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści/naprawienia wyrządzonej szkody*“)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß Art. 296 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 PWP hat der Markeninhaber einen Anspruch auf Herausgabe der durch die Markenverletzung erlangten Vorteile. Gemäß Art. 296 Abs. 1 S. 1 Alt. 3 PWP steht dem Markeninhaber daneben ein Schadensersatzanspruch zu.

II. Anspruchsinhalt Herausgabe der durch die Markenverletzung erlangten Vorteile („*wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści*“)

Der Markeninhaber kann vom Markenverletzer verlangen, dass dieser sämtliche Vorteile, die er aufgrund der Markenverletzung erlangt hat, an ihn herauszugeben hat⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Art. 286¹ Abs. 1 Nr. 3 PWP aE: *a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub, b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub, c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.*

⁴⁶⁷ Erwg. 14 S. 3 der Durchsetzungsrichtlinie lautet: *In gewerblichen Ausmaß vorgenommene Handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Vorteils vorgenommen werden; dies schließt in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden.*

⁴⁶⁸ Liebscher/Kostanski, in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Band 1, 3. Aufl. 2014, Kapitel II.14, Rn. 65.

Ein schuldhaftes Handeln des Markenverletzers ist nicht erforderlich. Ausreichend ist der Nachweis der Rechtsverletzung⁴⁶⁹. Der Anspruch richtet sich auf die vom Markenverletzer erlangten Vorteile. Für gewöhnlich ist dies der vom Markenverletzer erlangte Gewinn. Der Gewinn ist sodann um die tatsächlich entstandenen Kosten zu kürzen. Diese können der Abzug der Mehrwertsteuer sein oder Kosten, die aufgrund des Erwerbs der Ware im Ausland einschließlich etwaiger Transportkosten entstanden sind⁴⁷⁰.

Der Markeninhaber hat für gewöhnlich keine Kenntnis über den vom Markenverletzer erzielten Gewinn. Er kann daher den Markenverletzer auffordern, die diesbezüglichen Informationen offenzulegen, damit der Schaden der Höhe nach konkret beziffert werden kann. Alternativ kann der Markeninhaber einen Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens stellen, der dann zum Zwecke der Gewinnfeststellung in die Handelsbücher des Markenverletzers Einsicht bekommt⁴⁷¹.

III. Anspruchsinhalt Schadensersatz („naprawienia wyrządzonej szkody“)

Der Markeninhaber kann vom Markenverletzer Ersatz des bei ihm eingetretenen Schadens verlangen, sofern der Markenverletzer schuldhaft gehandelt hat („w razie zawinionego naruszenia również“), Art. 296 Abs. 1 PWP. Schuldhaftes Handeln bedeutet vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln⁴⁷². Der Markeninhaber hat nachzuweisen, dass eine Verletzungshandlung vorliegt, ihm ein Schaden entstanden ist und die Markenverletzung kausal gewesen ist für den bei ihm eingetretenen Schaden⁴⁷³.

Der Schaden kann nach zwei Methoden berechnet werden.

1. Schadensberechnung nach den allgemein geltenden Grundsätzen (gemäß den „zasadach ogólnych“)

Gemäß Art. 296 Abs. 1 Nr. 1 PWP kann der Schaden nach den allgemeinen

⁴⁶⁹ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 29.

⁴⁷⁰ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 32 mwN.

⁴⁷¹ *Kondrat*, in: Hasselblatt, Community Trade Mark Regulation, A Commentary, 2015, Poland Rn. 32.

⁴⁷² *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 33.

⁴⁷³ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 33.

Grundsätzen („*na zasadach ogólnych*“) berechnet werden. Hierfür ist auf die tatsächlichen Vermögenseinbußen („*damnum emergens*“) und den entgangenen Gewinn („*lucrum cessans*“) beim Markeninhaber abzustellen. Ein möglicher Gewinn auf Seiten des Verletzers ist nicht relevant.

Die Vermögenssituation des Geschädigten wird mit derjenigen verglichen, die ohne den Eingriff in das Markenrecht bestanden hätte. Zu berücksichtigen sind hier unter anderem die Rechtsverfolgungskosten, aber auch der Wert der Verträge, die der Markeninhaber abgeschlossen hätte, wenn die Verletzung nicht eingetreten wäre. Ferner zählen hierzu die Kosten der Werbung zur Erhaltung oder Wiedergewinnung des Renommees des verletzten Zeichens⁴⁷⁴, nicht jedoch ein etwaiger immaterieller Schadensersatz⁴⁷⁵.

Die Höhe des entgangenen Gewinns orientiert sich an den Einnahmen, die der Markeninhaber aufgrund von konkreten Lizenzvereinbarungen gehabt hätte⁴⁷⁶. Der Markeninhaber muss nachweisen, dass die widerrechtliche Benutzung des Zeichens durch den Markenverletzer für seinen Schaden, also insbesondere auch den Gewinnrückgang kausal gewesen ist⁴⁷⁷. Für gewöhnlich gestaltet sich der Nachweis des entgangenen Gewinns in der Praxis schwierig⁴⁷⁸.

2. Schadensberechnung nach Lizenzgebühren („*opłacie licencyjnej*“)

Gemäß Art. 296 Abs. 1 Nr. 2 PWP⁴⁷⁹ kann der Markeninhaber die Zahlung einer Geldsumme in Höhe der Lizenzgebühr oder einer anderen angemessenen Vergütung, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs dem Markeninhaber für die Erteilung der rechtmäßigen Nutzung des Zeichens zustehen würde, verlangen. Der Markeninhaber hat den Nachweis zu erbringen, dass er eine Lizenz in ähnlich gelagerten Fällen erteilt hat. Es sei nicht ausreichend, dass der Markeninhaber sich auf die alleinige Möglichkeit bezieht, eine Lizenz erteilt haben zu können. Die Möglichkeit

⁴⁷⁴ Szoszuk/Pompe, in: Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000, § 15 Rn. 46.

⁴⁷⁵ Brancusi/Skrzydło-Tefelska, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 34.

⁴⁷⁶ Tischner, in: Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Piotr Konstanski, 2. Ausg., 2014, Art. 296 Rndr. 15.

⁴⁷⁷ Dies ist der allgemeinen Norm bezüglich der Darlegung des Schadens aus Art. 361 § 1 Kodeks Cywilny zu entnehmen. Tischner, Art. 296 Rndr. 16; Podrecki/Traple §289 Rndr. 82.

⁴⁷⁸ Brancusi/Skrzydło-Tefelska, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary, 2015, Poland, Rn. 34.

⁴⁷⁹ Art. 296 Abs. 1 PWP:2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

einer fiktiven Lizenz reiche gerade nicht aus⁴⁸⁰.

3. Schadensschätzung durch das Gericht

Das Gericht kann gemäß Art. 322 kodeks postępowania cywilnego (polnisches Zivilgesetzbuch)⁴⁸¹ (nachfolgend „KPC“) den Schaden schätzen. Eine Schadensschätzung ist möglich, wenn alle für den Fall relevanten Aspekte vorgetragen und berücksichtigt wurden und wenn allein die genaue Höhe des Schadens nicht nachgewiesen werden konnte⁴⁸².

4. Verhältnis der Ansprüche auf Herausgabe der ungerechtfertigt erlangten Vorteile und auf Schadensersatz

Grundsätzlich stehen dem Markeninhaber der Herausgabe- und Schadensersatzanspruch kumulativ zu. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 296 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 PWP („*również*“). Jedoch soll der Markeninhaber bei Geltendmachung beider Ansprüche im Ergebnis nicht selbst bereichert werden⁴⁸³.

5. Rechtsanwendung in der Praxis

Es gibt nur sehr wenige Gerichtsentscheidungen, die dem Markeninhaber einen Schadensersatz aufgrund Verletzung seiner Marke zusprechen. Die Frage der monetären Entschädigung wird von den Parteien oftmals im Vergleichswege geregelt, sodass sich gerichtliche Entscheidungen über die Schadenshöhe und Berechnung nur vereinzelt finden⁴⁸⁴. Die hohen Gerichtskosten führen auch dazu bei, dass sich die Parteien oftmals außergerichtlich einigen⁴⁸⁵. In einem Fall vor dem Sąd Apelacyjny in Danzig⁴⁸⁶ hatte das Gericht den Lizenzsatz der Höhe nach mit 2% des mit der rechtsverletzenden Ware

⁴⁸⁰ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary 2015, Poland, Rn. 35 mwN.

⁴⁸¹ Art. 322 KPC: *Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ściśle udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.* Auf deutsch: Wenn das Gericht im Falle des Schadensersatzes, des Einkommens, der Erstattung ungerechtfertigter Bereicherung oder des Leibrentenvertrags feststellt, dass es unmöglich oder äußerst schwierig ist, den genauen Betrag der Forderung nachzuweisen, kann es den entsprechenden Betrag nach seinem Urteil unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles gewähren.

⁴⁸² *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary, 2015, Poland, Rn. 36.

⁴⁸³ *Szoszuk/Pompe*, in: Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000, § 15 Rn. 49.

⁴⁸⁴ *Szoszuk/Pompe*, in: Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000, § 15 Rn. 48.

⁴⁸⁵ *Brancusi/Skrzydło-Tefelska*, in: Hasselblatt, Community Design Regulation, A Commentary, 2015, Poland, Rn. 37.

⁴⁸⁶ Sąd Apelacyjny Danzig, Urteil v. 27.05.2009, Az.: I Aca 341/09: *Sąd uznał, iż odpowiednią opłatą licencyjną będzie 2% przychodów pozwanego.*

erzielten Netto-Umsatzes festgelegt und sich dabei an den vom Gläubiger vorgetragenen Lizenzsätzen (0,5 bis 5%) orientiert.

C. Anspruch auf Rückruf oder Vernichtung der widerrechtlich hergestellten bzw. gekennzeichneten Ware sowie der Materialien und Geräte, die für ihre Herstellung verwendet worden sind („wycofanie z obrotu lub zniszczenie“)

I. Rechtsgrundlage

Gemäß Art. 286 S. 1 PWP⁴⁸⁷ kann das Gericht bei der Entscheidung über die Rechtsverletzung auf Antrag des Berechtigten über die widerrechtlich hergestellte oder gekennzeichnete Ware, sowie über die Materialien und Geräte, die für ihre Herstellung oder Kennzeichnung verwendet worden sind, die sich im Eigentum des Verletzers befinden, eine Anordnung treffen.

II. Anspruchsinhalt

1. Rückruf oder Vernichtung

Das Gericht kann den Rückruf („wycofanie z obrotu“) oder die Vernichtung („zniszczenie“) der Ware, Materialien und Geräte, die für ihre Herstellung oder Kennzeichnung verwendet worden sind anordnen, Art. 286 S. 2 PWP⁴⁸⁸. Das Gericht hat bei der Anordnung die Schwere der Verletzung und die Interessen Dritter zu berücksichtigen, Art. 286 S. 3 PWP⁴⁸⁹. Das Gesetz definiert nicht, unter welchen Voraussetzungen die entsprechenden Objekte zu vernichten oder zurückzurufen sind. Das Gesetz legt ferner nicht fest, wer die Vernichtung vorzunehmen hat.

2. Entfernung des Zeichens als mildere Maßnahme

Als mildere Maßnahme zur Vernichtung ist das Entfernen des Zeichens möglich. Dies

⁴⁸⁷ Art. 286 S. 1 PWP: *Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia.* Auf deutsch: Das Gericht, das über die Rechtsverletzung entscheidet, kann auf Antrag des Rechtsinhabers über das Eigentum des Verletzers entscheiden, das rechtswidrig mit Produkten und Materialien und Materialien, die zu ihrer Herstellung verwendet wurden, gekennzeichnet oder gekennzeichnet wurde.

⁴⁸⁸ Art. 286 S. 2 PWP: *W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.*

⁴⁸⁹ Art. 286 S. 3 PWP: *Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.*

ergibt sich im Umkehrschluss aus Art. 297 PWP⁴⁹⁰. Art. 297 PWP bezieht sich explizit nur auf nachgeahmte Marken („*znakach towarowych podrobionych*“). Nachgeahmte Marken sind gesetzlich in Art. 120 Abs. 3 Nr. 3 PWP definiert. Hierunter fallen identische, gesetzeswidrig gebrauchte Zeichen oder solche, die von den eingetragenen Marken unter gewöhnlichen Umständen nicht unterschieden werden können⁴⁹¹. Gemäß Art. 297 PWP kann das Gericht in Bezug auf die nachgeahmten Marken nur in Ausnahmefällen anordnen, das Zeichen von der Ware zu entfernen, um die Ware für den geschäftlichen Verkehr zuzulassen. Wenn das Entfernen des Zeichens von der Ware als Ausnahme bei nachgeahmten Waren anerkannt ist, so kann das Entfernen des Zeichens als mildere Maßnahme auch bei allen anderen Verletzungsfällen anerkannt werden⁴⁹².

3. *Alternativ: Entschädigung in Geld*

Das Gericht kann zudem alternativ dem Anspruchsinhaber auch einen Geldbetrag als Entschädigung zusprechen („*przyznanie uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pieniężnej*“). Unter welchen Voraussetzungen das Gericht von dieser Alternative Gebrauch macht, definiert das Gesetz nicht.

4. *Eigentumsverhältnisse an der Ware, den Materialien und Kennzeichnungsgerätschaften*

Der Anspruch bezieht sich nur auf die im Eigentum des Verletzers („*o będących własnością naruszającego*“) befindliche Ware, Materialien und Kennzeichnungsgerätschaften. Die Rechte unbeteiligter Dritter sollen nicht tangiert werden⁴⁹³. Das Gesetz definiert nicht, was genau unter Materialien und Geräten, die zur Herstellung oder Kennzeichnung der Ware verwendet wurden, zu verstehen ist.

5. *Genaue Bezeichnung der vom Anspruch betreffenden Objekte*

⁴⁹⁰ Art. 297 PWP: *W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd orzekając, zgodnie z art. 286, o dalszym rozporządzeniu tymi towarami, może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.*

⁴⁹¹ Art. 120 Abs. 3 Nr. 3 PWP: *Ilekcóż w ustawie jest mowa o znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym.*

⁴⁹² Im Ergebnis ebenso: *Podrecki/Traple*, in: System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Ryszard Skubisz, 2012, § 294 Rndr. 134.

⁴⁹³ *Tischner*, in: Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Piotr Konstanski, 2. Ausg., 2014, Art. 286 Rndr. 4, unter Verweis auf SA w Warszawie uzasadnienie wyr. Z 19.05.2010 r. (I ACa 1393/01, niepubl.) und SA w Warszawie w wyrok 25.09.2012 r. (I Aca 506/12, niepubliczne).

Die zu vernichtende Ware ist genau zu bezeichnen. Dies wurde beispielsweise in einem Verfahren vor dem Sąd Okręgowy in Warschau⁴⁹⁴ deutlich. In dem zugrundeliegenden Fall war das rechtsverletzenden Zeichen auf verschiedenen Autoteilen, z.B. der Motorhaube oder der Kofferraumklappe, angebracht. Der Markeninhaber beantragte sämtliche der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Autoteile zu vernichten. Das Gericht legte sodann in seiner Entscheidung sämtliche der zu vernichtenden Autoteile einzeln fest: *„w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek“*, auf deutsch: insbesondere: Auto-Embleme (einschließlich zum Aufsetzen auf die Motorhaubenklappe, auf die Gepäckraumklappe oder auf Radkappen), Stopper, Endkappen und Aufkleberaufkleber für Felgen und Aufkleber.

III. Anwendung der Norm in Rechtspraxis, insbesondere zum Verhältnis der Ansprüche zueinander

Die Frage, wann der Markeninhaber welchen Anspruch geltend machen kann, d.h. Rückruf oder Vernichtung der Ware bzw. Entschädigung durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme, wird von der Rechtsprechung nicht eindeutig beantwortet. Die Gerichte erlassen die Anordnungen zum Teil wie vom Markeninhaber beantragt ohne weitere Begründung. In anderen Fällen nehmen sie zu den einzelnen Ansprüchen Stellung.

So erwähnte der Sąd Okręgowy in Warschau⁴⁹⁵ in der Urteilsbegründung zu einem Fall, der die rechtsverletzende Zeichenverwendung auf Automobilteilen betraf, zunächst die nebeneinander stehenden Ansprüche Vernichtung, Rückruf oder Entschädigung durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme. Sodann ordnete das Gericht die Vernichtung

⁴⁹⁴ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 19.10.2015, Az. XXII GWzt 16/15, Tenor zu 2: *„nakazuje B. K. i M. K. zniszczenie będących ich własnością towarów w postaci części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych słownym znakiem towarowym B. , słownym znakiem towarowym M , słowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym znakiem towarowym“*. Auf deutsch: wird angeordnet, BK und MK zerstören die in ihrem Eigentum befindlichen Waren in Form von Autoteilen, die nicht von der Firma kommen (...), insbesondere: Autoembleme (einschließlich der Motorhaubenklappe, Kofferraumdeckel oder Radkappen), Stecker, Endkappen Aufkleber für Felgen und Aufkleber mit der Wortmarke B., der Wortmarke M, der Wortgrafikmarke oder der Bildmarke.

⁴⁹⁵ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 19.10.2015, Az. XXII GWzt 16/15, Tenor zu 2: *„nakazuje B. K. i M. K. zniszczenie będących ich własnością towarów w postaci części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych słownym znakiem towarowym B. , słownym znakiem towarowym M , słowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym znakiem towarowym“*.

ohne weitere Auseinandersetzung mit den anderen zu Verfügung stehenden Alternativen an⁴⁹⁶. In einem anderen Fall, der ebenfalls die Verwendung von einem rechtsverletzenden Zeichen bei Autoteilen betraf, ordnete der Sąd Okręgowy in Warschau⁴⁹⁷ ebenfalls die Vernichtung sämtlicher mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Waren einschließlich deren Verpackung an. Ebenfalls mit Automobilteilen beschäftigte sich der Sąd Okręgowy in Warschau⁴⁹⁸. Das Gericht ordnete antragsgemäß sowohl den Rückruf sämtlicher mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Etiketten und Radkappen als auch ihre Vernichtung an. Zur Begründung bezog das Gericht sich lediglich auf die dem Markeninhaber in Art. 286 PWP normierten Ansprüche.

In einem anderen Fall setzte sich der Sąd Okręgowy in Warschau⁴⁹⁹ ebenfalls nicht vertieft mit den alternativ zur Vernichtung bestehenden Möglichkeiten auseinander, sondern ordnete die Vernichtung der im Eigentum des Beklagten stehenden Waren an. Das Gericht erwähnte, dass grundsätzlich mildere Mittel als die Vernichtung der Ware möglich seien, wie lediglich der Rückruf der Ware. Allerdings begnügte sich das Gericht damit, dass der Beklagte sich hierzu nicht geäußert und die Vernichtung nicht beanstandet habe⁵⁰⁰. Ähnlich auch der Sąd Okręgowy in Łódź⁵⁰¹: Das Gericht ordnete die Vernichtung sämtlicher im Eigentum des Markenverletzers befindlicher, mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehener Waren an. In der Urteilsbegründung erwähnte das Gericht lediglich, dass der Markeninhaber einen Anspruch auf Vernichtung oder auf Rückruf der Ware habe und das Gericht in dem vorliegenden Fall die Vernichtung

⁴⁹⁶ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 19.10.2015, Az. XXII GWzt 16/15: „Żądanie sformułowane w pkt 2. pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględni wagę naruszenia i interesy osób trzecich. Niemniej jednak zniszczenie towarów w postaci części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczenia na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych słownym znakiem towarowym B. , słownym znakiem towarowym M , słowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym znakiem towarowym , powinno być ograniczone do tych przedmiotów, które stanowią własność pozwanych.“

⁴⁹⁷ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 12.11.2013, Az. XXVI GC 62/13.

⁴⁹⁸ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 13.07.2015, Az. XXII GWo 36/15.

⁴⁹⁹ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 17.09.2015, Az. XXII GWzt 14/14.

⁵⁰⁰ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 17.09.2015, Az. XXII GWzt 14/14: *Sąd nakazał zniszczenie, na jego koszt i ryzyko, towarów, będących własnością pozwanego, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium E. O. G. przez T. (...) L., LLC w N. ani za jego zgodą. W. Ł. nie odniósł się do tego żądania, w szczególności nie wykazał, że dla usunięcia skutków naruszenia wystarczające byłoby zastosowanie łagodniejszych sankcji, np. wycofanie towarów z rynku. Nie zadeklarował także, iż to uczyni.*

⁵⁰¹ Sąd Okręgowy Łódź, Urteil v. 08.01.2015, Az. X GC 554/10.

angeordnet habe. Das Gericht begründete seine Entscheidung nicht⁵⁰².

Etwas ausführlicher setzte sich der Sąd Apelacyjny in Warschau mit dem Verhältnis der alternativ zueinanderstehenden Ansprüche auseinander. In dem zugrundeliegenden Fall waren u.a. Brillen und Brillenetuis mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehen. Die Markeninhaberin beantragte die Vernichtung sämtlicher mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Waren. Das Gericht erster Instanz folgte dem Antrag der Markeninhaberin nicht. Das Berufungsgericht nahm zum Vernichtungsanspruch kurz Stellung. Seiner Ansicht nach habe das Gericht erster Instanz zutreffend den Vernichtungsanspruch verneint, da er zu weitreichend und nicht mehr verhältnismäßig gewesen sei, da allenfalls ein Rückruf der Ware oder ein Entfernen des Zeichens als milderes Mittel in Betracht hätte kommen können⁵⁰³.

Der Sąd Apelacyjny in Warschau⁵⁰⁴ setzte sich detaillierter mit den einzelnen Ansprüchen auseinander. Das Gericht war dem Antrag des Markeninhabers nicht nachgekommen, die Vernichtung sämtlicher der im Eigentum des Markenverletzers befindlichen mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Waren auszusprechen. Schon nach Ansicht des erstinstanzlichen Gerichts seien mildere Mittel ausreichend um das Ziel, den Handel mit den Waren, die mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehen sind, zu unterbinden. Daher ordnete das erstinstanzliche Gericht den Rückruf der mit dem streitgegenständlichen Zeichen versehenen Waren sowie die Vernichtung des Etiketts auf den streitgegenständlichen Waren an. Das Berufungsgericht sah diese Anordnung als verhältnismäßig an und änderte sie daher nicht ab⁵⁰⁵. So geschah es auch

⁵⁰² Sąd Okręgowy Łódź, Urteil v. 08.01.2015, Az. X GC 554/10: *wycofania z obrotu lub zniszczenia będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia (art. 286 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 3 petitum pozwu. Żądanie to zostało uwzględnione w postaci dochodzonej pozwem (zniszczenie oznaczonych bezprawnie używanym znakiem towarowym przedmiotów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, usunięcie zawierających ten znak ogłoszeń i reklam z sieci Internet) z doprecyzowaniem, iż chodzi o znak towarowy słowny „da grasso” (pkt I ppkt 2 wyroku).*

⁵⁰³ Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 30.05.2012, Az. I Aca 228/11: *Należy się również zgodzić z Sądem Okręgowym, że żądanie nakazania zniszczenia opraw okularowych jest zbyt daleko idące i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W okolicznościach sprawy, w której prawa wyłączne nie rozciągają się na wzory przemysłowe lub wspólnotowe, wystarczające do zapewnienia ochrony byłoby nakazanie wycofania oprawek z obrotu, ewentualnie nawet tylko nakazanie usunięcia z nich kwestionowanych oznaczeń, co nie zostało objęte powództwem.*

⁵⁰⁴ Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 25.09.2012, Az. I Aca 184/12.

⁵⁰⁵ Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 25.09.2012, Az. I Aca 184/12.: *Nietrafny był także zarzut naruszenia art. 321 §1 k.p.c. poprzez nakazanie pozwanej spółce zniszczenia etykiet z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, które zdaniem apelującej nie było objęte żądaniem pozwu. Powódka w pozwie domagał się zniszczenia znajdujących się w dyspozycji (...) S.A. w S., butelek i innych opakowań wódek z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub inne oznaczenie zawierające słowo (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, oraz widocznym źdźbłem lub źdźbłami trawy umieszczonymi w butelce, przechowywanych w siedzibie pozwanego w S. lub w innych miejscach. Sąd Okręgowy w zaskarżonym wyroku uwzględnił roszczenie jedynie w*

in einem anderen Verfahren vor dem Sąd Apelacyjny in Warschau⁵⁰⁶. Bereits in erster Instanz folgte das Gericht dem Antrag des Klägers nicht, neben der Verpackung und dem Werbematerial auch die Ware zu vernichten bzw. sie vorher ggf. zurückzurufen. Das Gericht sah es als unverhältnismäßig an, die Ware ebenfalls zu vernichten, wenn eine Entfernung des Zeichens möglich sei. Daher ordnete das Gericht zwar den Rückruf der Ware, der Verpackungen und der Werbematerialien an, aber die Vernichtung von nur der Verpackung und den Werbematerialien. Das Gericht in zweiter Instanz bestätigte das Urteil.

IV. Stellungnahme

Zunächst fällt auf, dass es zahlreiche Entscheidungen polnischer Gerichte gibt, die den Anspruch auf Vernichtung, Rückruf oder Entschädigung in Geld aussprechen. Allerdings lässt die Auswertung der Entscheidungen keine klare Linie der Gerichte erkennen in Bezug auf die Voraussetzungen der Vernichtung. Die ausgewählten Entscheidungen zeigen vielmehr, dass die Gerichte oftmals den Anträgen der Markeninhaber folgen ohne sich mit möglichen mildereren Mitteln als demjenigen der Vernichtung auseinanderzusetzen. Zudem scheint es, als wenn die Gerichte den Anspruch auf Vernichtung und den Anspruch auf Rückruf als zwei aufeinander aufbauende Ansprüche ansehen würden, von denen der Anspruch auf Rückruf der weniger einschneidende zu sein scheint. Ob diese Annahme zutreffend ist, mag dahinstehen, denn jedenfalls die Zielrichtung der Ansprüche ist identisch, da beide Ansprüche auf das endgültige Herausnehmen der rechtsverletzenden Ware aus dem Verkehr gerichtet sind. Unbefriedigend ist, dass weder das Gesetz noch die Rechtsprechung erläutern, durch wen die Vernichtung zu erfolgen hat und welche Anforderungen an den Rückruf zu stellen sind. Es bleibt daher abzuwarten, ob die weiteren gerichtlichen Entscheidungen eine diesbezügliche Klärung herbeiführen.

części dotyczącej etykiet .Etykieta stanowi element pomocniczy opakowania z nim połączony, a więc spełnia kryteria opakowania z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.). Wprowadzając do obrotu napój alkoholowy , pozwana obowiązana jest do odpowiedniego oznaczenia nazwy produktu i producenta , a te informacje są zamieszczone z reguły na etykiecie. Sąd Okręgowy nakazując zniszczenie tylko części opakowania , ograniczył w ramach art. 321 k.p.c. zakres czynności niezbędnych dla osiągnięcia celu, tj. uchylenia zagrożenia wynikającego z ryzyka kontynuacji lub powtórzeniu bezprawnej działalności, poprzez pozbawienie sprawcy czynu możliwości dysponowania określonymi środkami .

⁵⁰⁶ Sąd Apelacyjny in Warschau, Urteil v. 23.10.2012, Az. I ACa 373/12.

D. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung („*podanie orzeczenia lub informacji o orzeczeniu do publicznej wiadomości*“)

I. Rechtsgrundlage

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung ist in Art. 296 Abs. 1a iVm Art. 287 Abs. 2 PWP normiert.

II. Anspruchsinhalt

Der zu veröffentlichende Inhalt sowie die Art und Weise der Veröffentlichung stehen im Ermessen des Gerichts. Das Gericht kann auf Antrag des Markeninhabers anordnen, die Entscheidung als Ganzes, auszugsweise oder eine Information über die Entscheidung („*części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu*“) in einer vom Gericht vorgeschriebenen Art und Weise veröffentlichen zu lassen („*w sposób i w zakresie określonym przez sąd*“)⁵⁰⁷. Das Gericht entscheidet nach freiem Ermessen und spricht die Urteilsveröffentlichung zu, sofern das Gericht sie für notwendig und erforderlich erachtet. Das Gericht entscheidet ferner über die Anzahl der Veröffentlichungen, z.B. der einmaligen Veröffentlichung in einem bestimmten Medium, und der Größe des zu veröffentlichenden Textes, z.B. entsprechend der Größe einer Anzeige auf einem Viertel einer bestimmten Seite⁵⁰⁸. Das Gericht kann auch eine Veröffentlichung im Internet anordnen⁵⁰⁹. Bei der Veröffentlichung in einer Zeitung hat die Zeitungsredaktion dem gerichtlichen Beschluss Folge zu leisten und kann eine Veröffentlichung nicht aus redaktionellen Gründen, wie beispielsweise der Nichtübereinstimmung mit der Redaktionslinie, ablehnen⁵¹⁰.

III. Anwendung der Norm in der Rechtspraxis

Zahlreiche Gerichte haben bereits die Urteilsveröffentlichung angeordnet und unterschiedliche diesbezügliche Anordnungen getroffen.

⁵⁰⁷ Art. 287 Abs. 2 PWP: *Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.*

⁵⁰⁸ *Tischner*, in: *Prawo własności przemysłowej*, Komentarz, Konstanski, 2. Aufl., 2014, Art. 287 Rn. 29.

⁵⁰⁹ *Tischner*, in: *Prawo własności przemysłowej*, Komentarz, Konstanski, 2. Aufl., 2014, Art. 287 Rn. 34.

⁵¹⁰ *Tischner*, in: *Prawo własności przemysłowej*, Komentarz, Konstanski, 2. Ausg., 2014, Art. 287 Rn. 33.

1. Entscheidungspraxis zu Art des Mediums, Dauer und Platzierung der Veröffentlichung

Ein Beispiel für eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Veröffentlichungsmedien sowie der Platzierung und Dauer der Veröffentlichung findet sich in einem Urteil des Sąd Apelacyjny⁵¹¹ in Warschau.

Das Berufungsgericht änderte die Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts hinsichtlich der Veröffentlichung ab und beschränkte u.a. die Anzahl der Medien, in denen die Veröffentlichung erfolgen sollte mit dem Argument, dass Sinn und Zweck des Anspruchs bereits durch Veröffentlichung in einer geringeren Anzahl von Medien erreicht werde.

So hatte das erstinstanzliche Gericht⁵¹² insgesamt eine Veröffentlichung in vier verschiedenen Printmedien (zwei Wochenzeitungen, einer 14-tägig erscheinenden Zeitschrift sowie einer Tageszeitung) angeordnet sowie eine Veröffentlichung im Internet. Bei der Veröffentlichung in den Printmedien gab das Gericht die genaue Platzierung der zu veröffentlichen Teile des Urteils an, nämlich jeweils auf Seite zwei der Wochenzeitungen, der 14-tägig erscheinenden Zeitschrift sowie der Tageszeitung. Zudem ordnete es die Veröffentlichung im Internet für eine Dauer von 7 Tagen an.

Das Berufungsgericht sah diese Veröffentlichungen in ihrer Gesamtheit als nicht erforderlich an. Zunächst argumentierte das Berufungsgericht mit dem Sinn und Zweck der Veröffentlichung. Es liege darin, die Personen, die von der Markenverletzung Kenntnis erlangt hatten, über das ergangene Urteil zu informieren. Das Ziel würde im vorliegenden Fall erreicht werden, sofern die Leser der Fachzeitschrift und die Besucher der Webseite erreicht würden, da das rechtsverletzende Zeichen nur in diesen beiden Medien verwendet wurde. Desweiteren begründete das Berufungsgericht, dass der Anspruch für den Markenverletzer nicht übermäßig nachteilig in Bezug auf die entstehenden finanziellen Kosten sein dürfe. Aus diesen Gründen ordnete das Berufungsgericht die Veröffentlichung auf einer halben Seite der Seite drei einer Wochenzeitung an sowie im Internet, auf der Hauptseite der Webseite des Markenverletzers für die Dauer von 7 Tagen, beginnend 14 Tage ab Rechtskraft des

⁵¹¹ Appellationsgericht, vergleichbar mit dem deutschen OLG; Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 16.04.2014, Az. VI Aca 217/13.

⁵¹² Vergleichbar mit dem deutschen Landgericht.

Urteils⁵¹³. Zudem sah das Gericht die Veröffentlichung von Teilen des Urteils nicht als erforderlich an und ordnete stattdessen die Veröffentlichung eines von ihm vorgegebenen Textes an.

In einem anderen Fall machte das Gericht genaue Vorgaben zu der Schriftgröße und Gestaltung der im Internet zu erfolgenden Veröffentlichung. Der Sąd Okręgowy in Warschau⁵¹⁴ ordnete die Veröffentlichung auf der Webseite einer Online-Auktionsverkaufsplattform in der Rubrik „zu verkaufen“ an. Der vom Gericht vorgegebene Text sollte auf der oberen Seite der Webseite in sichtbarer und lesbarer Form erscheinen. Der Text sollte in schwarzer Farbe in der Schriftart Times New Roman sein und die Schriftgröße nicht kleiner als 12pt. Der Text sollte in einem schwarzen Rahmen auf weißem Hintergrund abgebildet werden. Die Dauer der Veröffentlichung sollte 3 Monate betragen, beginnend 7 Tage ab Rechtskraft des Urteils.

2. Entscheidungspraxis hinsichtlich der Veröffentlichung Printmedien vs Internet

Die Gerichte vertreten unterschiedliche Ansichten, wann eine Veröffentlichung im Internet den Sinn und Zweck des Anspruchs erfüllt.

So entschied der Sąd Apelacyjny in Danzig⁵¹⁵, dass eine Veröffentlichung des Urteilstenors allein auf der Webseite des Markenverletzers dem Sinn und Zwecks des Veröffentlichungsanspruchs nicht genüge. Zum einen würden bei dieser Art der Veröffentlichung nicht alle Personen informiert werden, die von der Markenverletzung Kenntnis erlangt hatten, da diese Personen für gewöhnlich nicht die Webseite des Markenverletzer aufrufen. Zum anderen könnte es Probleme bei der praktischen

⁵¹³ Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt XX GC 661/11: *zakazał spółkom (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. używania elementu słownego i słowno-graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej oraz zakazał używania nazwy domeny internetowej (...).*

⁵¹⁴ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 19.10.2015, Az. XXII GWzt 16/15, Tenor zu 3: *„nakazuje B. K. i M. K. umieszczenie na ich koszt, na portalu (...), w treści każdej aukcji użytkownika o nicku (...), w zakładce « Sprzedający », w górnej części, w sposób widoczny i czytelny, czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze conajmniej 12, na białym tle, w czarnej ramce, ogłoszenia o następującej treści : « Wyrokiem z 19 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez B. K. i M. K. – współników (...) s.c. w S. – praw B. A. z siedzibą w M. do znaków wspólnotowych, zarejestrowanych pod numerami C. (...), C. (...), C. (...) oraz C. (...), poprzez wprowadzanie do obrotu części samochodowych, w szczególności emblematów samochodowych, zatyczek, zaślepek oraz naklejek, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), a oznaczone są wyżej wymienionymi wspólnotowymi znakami towarowymi. Sąd zakazał B. K. i M. K. dalszych naruszeń oraz nakazał zniszczenie stanowiących ich własność produktów, oznaczonych ww. znakami » , w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres 3 miesięcy.“*

⁵¹⁵ Sąd Apelacyjny Danzig, Urteil v. 27.11.2013, Az. I ACa 536/13.

Umsetzung geben. Der Markenverletzer könnte beispielsweise den Webseitenbetrieb vollständig einstellen. Daher hob das Berufungsgericht die erstinstanzliche Entscheidung in diesem Punkt auf und ordnete die Veröffentlichung in nur einer Tageszeitung an. Dort sollte der Urteilstenor auf Seite drei, 14 Tage nach Rechtskraft des Urteils, erscheinen. Das Gericht berücksichtige beim Ausspruch der Urteilsveröffentlichung die Reichweite der überregionalen Tageszeitung und eine dementsprechende Reichweite der Veröffentlichung. Das Gericht erachtete eine Veröffentlichung in dieser Reichweite als angemessen an, da der Markeninhaber auch überregional tätig sei.

Der Sąd Apelacyjny in Warschau⁵¹⁶ hingegen äußerte keine Bedenken hinsichtlich einer möglichen Einstellung des Webseitenbetriebs vom Markenverletzer bei einer Veröffentlichung auf dessen Homepage. Das Gericht erachtete die Webseite des Markenverletzers als angemessenes Medium für die Veröffentlichung und nicht die überregionale Tageszeitung. Die zu informierenden Personen würden über die Veröffentlichung auf der Webseite hinreichend erreicht werden, insbesondere unter Berücksichtigung des langen Zeitraums der Veröffentlichung (30 Tage) und der Platzierung auf der Hauptseite. Zudem sei die Veröffentlichung in der Tageszeitung mit nicht erforderlichen Kosten verbunden.

3. Entscheidungspraxis zu den Vorgaben der Schriftgröße bei der Veröffentlichung

Die Gerichte treffen zum Teil unterschiedliche Anordnungen hinsichtlich der Schriftgröße des zu veröffentlichenden Textes. So störte sich der Sąd Apelacyjny in Warschau⁵¹⁷ an der vom erstinstanzlichen Gericht angeordneten Schriftgröße der Veröffentlichung und ordnete die Veröffentlichung in einer kleineren Schriftart an, 10pt anstelle von 12pt an. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit dem vom Beklagten vorgebrachten Argument, diese Schriftgröße sei ausreichend, um die Proportionen zwischen Größe der Anzeige und Länge des Textes einhalten zu können.

4. Inhalt des vom Gericht bestimmten zu veröffentlichenden Textes

Die Gerichte können anstelle der Veröffentlichung des Urteils oder Teilen hiervon, einen Text vorgeben, der zu veröffentlichen ist. Dieser Text gibt für gewöhnlich die

⁵¹⁶ Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 30.05.2012, Az. I Aca 228/11.

⁵¹⁷ Sąd Apelacyjny Warschau, Urteil v. 25.09.2012, Az. I Aca 506/12.

gerichtliche Feststellung der streitgegenständlichen Verletzungshandlung durch den Markenverletzer⁵¹⁸ wieder. Allerdings kann die zu veröffentlichende Information auch über die Mitteilung der Markenverletzung hinausgehen. Sie kann wie in einem Verfahren vor dem Sąd Okręgowy in Warszawa⁵¹⁹ geschehen, neben der gerichtlichen Feststellung der Verletzungshandlung durch den Beklagten auch die Information enthalten, dass der Markenverletzer verpflichtet worden ist, die in seinem Eigentum stehende rechtsverletzende Ware auf seine Kosten zu vernichten.

In einem anderen Fall bestimmte der Sąd Okręgowy in Warszawa⁵²⁰ die Veröffentlichung von einem ähnlichen Text. Der zu veröffentlichende Text enthielt die Information über die gerichtliche Feststellung der streitgegenständlichen Verletzungshandlung, das den Markenverletzern gegenüber ausgesprochene Verbot, die Verletzungshandlung erneut zu begehen sowie die Anordnung, sämtliche im Eigentum der Markenverletzer stehende Ware mit dem rechtsverletzenden Zeichen zu vernichten.

IV. Stellungnahme

Auffällig ist, dass die Gerichte bereits mehrfach die Möglichkeit genutzt haben, einen Text zu verfassen, der dann veröffentlicht werden soll und nicht lediglich auf den Tenor der Entscheidung verwiesen haben. Positiv fällt auf, dass die Gerichte sich mit Sinn und Zweck des Veröffentlichungsanspruchs auseinandergesetzt und diesen Aspekt bei der Frage nach der Art und Weise der Veröffentlichung berücksichtigt haben. Dabei fällt auf, dass die Gerichte mehrfach das Argument hervorgehoben haben, wonach der Schuldner nicht unnötig kostenmäßig belastet werden soll, wenn Sinn und Zweck der Veröffentlichung auch auf kostenschonendere Art und Weise erreicht werden könnte. Diese Erwägungen sind für den Schuldner von Vorteil, sie finden sich jedoch nicht in den Erwägungsgründen der Durchsetzungsrichtlinie. Dort sind allein andere Argumente genannt, wie Abschreckung von potentiellen Verletzern sowie Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob die gerichtlichen Erwägungen

⁵¹⁸ Vgl. zB. Sąd Apelacyjny Warszawa, Urteil v. 16.04.2014, Az. VI Aca 217/13.

⁵¹⁹ Sąd Okręgowy Warszawa, Urteil v. 17.09.2015, Az. XXII GWz 14/14.

⁵²⁰ Sąd Okręgowy Warszawa, Urteil v. 19.10.2015, Az. XXII GWz 16/15, Tenor zu 3: „nakazuje B. K. i M. K. umieszczenie na ich koszt, na portalu (...), w treści każdej aukcji użytkownika o nicku (...), w zakładce « Sprzedający », w górnej części, w sposób widoczny i czytelny, czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze conajmniej 12, na białym tle, w czarnej ramce, ogłoszenia o następującej treści : « Wyrokiem z 19 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez B. K. i M. K. – współników (...) s.c. w S. – praw B. A. z siedzibą w M. do znaków wspólnotowych, zarejestrowanych pod numerami C. (...), C. (...), C. (...) oraz C. (...), poprzez wprowadzanie do obrotu części samochodowych, w szczególności emblematów samochodowych, zatyczek, zaślepek oraz naklejek, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), a oznaczone są wyżej wymienionymi wspólnotowymi znakami towarowymi. Sąd zakazał B. K. i M. K. dalszych naruszeń oraz nakazał zniszczenie stanowiących ich własność produktów, oznaczonych ww. znakami », w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres 3 miesięcy.“

berechtigt gewesen sind und eine vermehrte Veröffentlichung, die auch einen größeren Personenkreis erreicht hätte, nicht eher dem Sinn und Zweck des Veröffentlichungsanspruchs entsprechen würde. An diese Überlegung schließt sich die Frage an, ob die Auslegung der polnischen Gerichte richtlinienkonform ist. Nach Ansicht der Verfasserin ist dies zu bejahen, da die Gerichte nicht grundsätzlich die Veröffentlichung verneinen, sondern bei der Art der Veröffentlichung lediglich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen.

§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung

Die zwangsweise Durchsetzung von gerichtlich angeordneten Handlungen oder Unterlassungen richtet sich nach den Regeln des allgemeinen polnischen Zivilprozessrechts (*kodeks postępowania cywilnego*, nachfolgend „KPC“).

Bei der zwangsweisen Durchsetzung von Maßnahmen unterscheidet das polnische Recht nach der Art der zu vollstreckenden Anordnung und den Zugriffsobjekten⁵²¹. Für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist die Vollstreckung von Unterlassungsgeboten (*Obowiązek nieczynienia*, Art. 1051 KPC.), die Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen (*Egzekucja czynności niezastępowalnych*, Art. 1050 KPC) und die Vollstreckung von vertretbaren Handlungen (*Egzekucja czynności zastępowalnych*, Art. 1049 KPC).

A. Vollstreckung von Unterlassungsgebot

I. Rechtsgrundlage

Die Vollstreckung von gerichtlich angeordneten Unterlassungsgeboten richtet sich nach Art. 1051 KPC.

II. Allgemeines zu Art. 1051 KPC

Befolgt der Schuldner die gerichtliche Anordnung, die Markenverletzung zu unterlassen nicht, so kann der Gläubiger gemäß Art. 1051 § 1 S. 1 KPC⁵²² beim zuständigen Gericht eine sog. „*grzywna*“ (Geldbuße) gegen den Schuldner wegen des Verstoßes gegen die

⁵²¹ Vgl. hierzu auch: *Hellriegel*, Schuldnerschutz in Polen, 2007, S. 37.

⁵²² Art. 1051 § 1 S. 1 KPC: *Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę*

gerichtliche Anordnung beantragen⁵²³. Das für die Zwangsmaßnahme zuständige Gericht richtet sich nach dem Ort, an dem der Schuldner gegen das Unterlassungsgebot verstoßen hat („*sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązki*“). Sachlich zuständig sind die Amtsgerichte („*sąd rejonowy*“), Art. 758 KPC⁵²⁴.

III. Voraussetzungen für den Erlass einer Zwangsmaßnahme

Bevor das Gericht eine Zwangsmaßnahme erlässt, ist die Zwangsmaßnahme gegenüber dem Schuldner anzudrohen und der Schuldner ist gemäß Art. 1051 § 1 S. 1 KPC anzuhören („*po wysłuchaniu stron*“). Die Anhörung des Schuldners richtet sich nach Art. 760 KPC. Der Schuldner kann sich schriftlich oder mündlich zu Protokoll äußern, Art. 760 KPC § 1⁵²⁵. Das Gericht muss es gemäß Art. 1051 § 1 S. 1 KPC als erwiesen erachten, dass der Schuldner gegen das gerichtliche Unterlassungsgebot verstoßen hat („*stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązki*“). Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Gläubiger.⁵²⁶

IV. Mögliche Zwangsmaßnahmen

Als Zwangsmaßnahmen kommen grundsätzlich die folgenden drei Maßnahmen in Betracht: Die Zahlung einer sog. „*grzywna*“, (Geldbuße), „*areszt*“ (Haft) für den Fall der Nichtzahlung der Geldbuße oder eine an den Gläubiger zu zahlende Geldsumme („*zapłata na rzecz wierzyciela*“).

1. Geldbuße („*grzywna*“)

Die Geldbuße stellt keine Strafe dar, sondern soll den Schuldner dazu bringen die gerichtliche Anordnung zu befolgen. Die Höhe der Geldbuße darf pro Anordnung 10.000 Zloty⁵²⁷ nicht übersteigen, es sei denn das Gericht erachtet ein doppelt so hohes Bußgeld als wirksam, Art. 1052 S. 1 KPC⁵²⁸. Die Gesamthöhe des Bußgeldes in einer Sache darf eine Million Zloty⁵²⁹ nicht übersteigen, Art. 1052 S. 2 KPC. Die Geldbuße

⁵²³ Hellriegel, Schuldnerschutz in Polen, 2007, S. 36 stellt diese Maßnahme daher § 890 ZPO gleich.

⁵²⁴ Art. 758 KPC: *Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.*

⁵²⁵ Art. 760 KPC § 1: *Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu.*

⁵²⁶ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski: Kodeks postępowania cywilnego, 7. Aufl., 2014, Art. 1051, Rn. 3.

⁵²⁷ Umgerechnet ca. 2.335 € (Stand 18.08.2016).

⁵²⁸ Art. 1052 S. 1 KPC: *W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne.*

⁵²⁹ Umgerechnet ca. 225.856 € (Stand 07.12.2016).

fließt gemäß Art. 163 § 1 S. 2 KPC⁵³⁰ in die Staatskasse.

2. Haft („areszt“)

Das Gericht ordnet mit Verhängung der Geldbuße an, dass dem Schuldner für den Fall der Nichtzahlung Haft auferlegt wird, Art. 1053 § 1 S. 1 KPC. Diese Umwandlung ist Ausdruck dafür, dass die Geldbuße ein Beugemittel ist und die Geldbuße nicht gerichtlich beigetrieben werden kann⁵³¹. Die Umrechnung der Geldbuße in Haft erfolgt wie folgt: Pro 50 bis 1500 Zloty fällt ein Tag Haft an, wobei die Gesamtdauer der Haft in einer Angelegenheit sechs Monate nicht übersteigen darf, Art. 1053 § 1 S. 1 und 2 KPC⁵³².

3. Eine an den Gläubiger zu zahlende Geldsumme („zapłata na rzecz wierzyciela“)

Alternativ zur Verhängung der Geldbuße kann das Gericht gemäß Art. 1051¹ KPC⁵³³ anordnen, dass der Schuldner an den Gläubiger eine vom Gericht bestimmte Geldsumme („zapłata na rzecz wierzyciela“) zu zahlen hat. Diese Norm wurde mit Wirkung zum 3. Mai 2012 als weitere Vollstreckungsmaßnahme eingeführt. Das Gericht ist bei der Bestimmung der Höhe der Geldsumme an keine Obergrenze gebunden, hat allerdings den Inhalt der Anordnung zu berücksichtigen, Art. 1051¹ KPC. Es liegt im Ermessen des Gerichts, ob diese Zwangsmaßnahme verhängt wird oder eine Geldbuße⁵³⁴. Eine Ansicht aus der Literatur befürwortet die Einführung dieser an die französische „astreinte“ angelehnten Zwangsmaßnahme, da sie eine individuelle Sanktionsmöglichkeit darstellt. Sie geht allerdings davon aus, dass dieses Zwangsmittel von den Gerichten nur subsidiär gegenüber der Geldbuße zur Anwendung kommt⁵³⁵.

⁵³⁰ Art. 163 § 1 S. 2 KPC: *Grzywny ściągą się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa.*

⁵³¹ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski: Kodeks postępowania cywilnego, 7. Aufl., 2014, Art. 1052 Rn. 3.

⁵³² Art. 1053 § 1 S. 1, 2 KPC: *Wymierzając grzywnę, sąd orzecznie jednocześnie - na wypadek niezapłacenia - zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu od pięćdziesięciu do tysiąca pięćset złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy.*

⁵³³ Art. 1051¹ § 1 KPC: *W sytuacji, o której mowa w art. 1051 § 1, sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, może zamiast nałożenia grzywny nakazać dłużnikowi zapłatę na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za dokonane naruszenie oraz zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie obowiązku, stosownie do jego treści, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych.*

⁵³⁴ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski: Kodeks postępowania cywilnego, 7. Aufl., 2014, Art. 1051¹ Rn. 2.

⁵³⁵ Vgl. Lasek, *Czy zmiany w k.p.c. zwiększą skuteczność ochrony praw własności intelektualnej?*, <http://www.codozasady.pl/czy-zmiany-w-k-p-c-zwieksza-skutecnosc-ochrony-praw-wlasnosci-intelektualnej/> (Stand: 20.12.2016).

V. Einstellung der Verfolgung der Zwangsmaßnahmen

Die Verfolgung der verhängten Zwangsmaßnahmen kann eingestellt werden, wenn der Schuldner die gerichtliche Anordnung befolgt. Dies gilt auch, wenn der Schuldner bereits mit der Bezahlung der Geldbuße in Verzug ist⁵³⁶.

VI. Anwendung der Zwangsmaßnahmen in der Rechtspraxis

Grundsätzlich gibt es wenig Urteile, die Zwangsmaßnahmen in Bezug auf die Befolgung von gerichtlichen Anordnungen bei Verletzung einer Marke zum Inhalt haben. Die wenigen vorhandenen Urteile belegen jedoch, dass von dem erst im Jahre 2012 eingeführten Zwangsmittel der Zahlung an den Gläubiger bereits Gebrauch gemacht wird. So ordnete der Sąd Okręgowy in Warschau⁵³⁷ in einem Fall, der die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke betraf, an, dass der Markenverletzer für jeden Tag, an dem er gegen das gesetzliche Unterlassungsgebot verstoße, 500 Zloty zu zahlen hat. In einem anderen Fall, der dem Sąd Okręgowy⁵³⁸ in Warschau vorlag, beantragte die Klägerin, der Beklagten anzudrohen, für jeden Tag der Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot 1000 Zloty zu zahlen. Das Gericht sprach diese Anordnung jedoch mangels nichterwiesener Markenverletzung nicht aus.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Gerichte von Art. 1051¹ KPC und der an den Gläubiger zu zahlenden Geldsumme anstelle einer Geldbuße Gebrauch machen werden.

B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen („egzekucja czynności niezastępowalnych“)

I. Rechtsgrundlage

Art. 1050 KPC regelt die Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen. Nicht vertretbare Handlungen sind gemäß Art. 1050 § 1 S. 1 KPC Handlungen, die eine andere Person nicht ausführen kann und deren Ausübung ausschließlich vom Willen des Schuldners abhängt („czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli“). Bei den in dieser Arbeit untersuchten

⁵³⁶ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski: Kodeks postępowania cywilnego, 7. Aufl., 2014, Art. 1052 Rn. 4.

⁵³⁷ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 13.07.2015, Az. XXII GWo 36/15: Tenor zu 3: zagrozić K. B. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) w W. kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt I.1.

⁵³⁸ Sąd Okręgowy Warschau, Urteil v. 02.12.2014, Az. XXII GWo 65/14.

Ansprüche stellen die Auskunftserteilung und der Rückruf nicht vertretbare Handlungen dar.

II. *Allgemeines zu Art. 1050 KPC*

Nimmt der Schuldner die gerichtlich angeordnete Handlung nicht vor, kann der Gläubiger gemäß Art. 1050 § 1 KPC⁵³⁹ bei dem zuständigen Gericht die Verhängung von Zwangsmaßnahmen beantragen⁵⁴⁰. Das für die Zwangsmaßnahme örtlich zuständige Gericht richtet sich nach dem Ort, an dem die Handlung vorgenommen werden soll („*sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana*“). Sachlich zuständig sind die Amtsgerichte („*sąd rejonowy*“), Art. 758 KPC⁵⁴¹.

III. *Voraussetzungen für den Erlass einer Zwangsmaßnahme*

Bevor das Gericht eine Zwangsmaßnahme erlässt, ist der Schuldner gemäß Art. 1050 § 1 S. 1 KPC anzuhören („*po wysłuchaniu stron*“). Die Anhörung des Schuldners richtet sich nach Art. 760 KPC. Der Schuldner kann sich schriftlich oder mündlich zu Protokoll äußern, Art. 760 KPC § 1⁵⁴². Stellt das Gericht fest, dass der Schuldner die gerichtlich angeordnete Handlung nicht vorgenommen hat, so bestimmt das Gericht eine Frist, innerhalb derer der Schuldner die Handlung vorzunehmen hat und droht an, dass für den Fall, dass der Schuldner die gerichtlich angeordnete Handlung nicht innerhalb dieser Frist vornimmt, er eine „*grzywna*“ zu zahlen hat (Art. 1050 § 1 KPC⁵⁴³). Nimmt der Schuldner die gerichtlich angeordnete Handlung nicht innerhalb der vom Gericht bestimmten Frist vor, so verhängt das Gericht gegen den Schuldner eine Geldbuße. Gleichzeitig bestimmt das Gericht erneut eine Frist innerhalb derer der Schuldner die gerichtlich angeordnete Handlung vorzunehmen hat und ordnet für die erneute

⁵³⁹ Art. 1050 § 1: *Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.*

⁵⁴⁰ Hellriegel, Schuldnerschutz in Polen, 2007, S. 36 stellt diese Maßnahme § 888 ZPO gleich.

⁵⁴¹ Art. 758 KPC: *Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.*

⁵⁴² Art. 760 KPC § 1: *Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu.*

⁵⁴³ Art. 1050 § 1 KPC: *Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.*

Nichtbefolgung eine höhere Geldbuße an, Art. 1050 § 3 KPC⁵⁴⁴.

IV. Mögliche Zwangsmaßnahmen

Wie schon oben ausgeführt kommen als Zwangsmaßnahmen grundsätzlich die folgenden drei Maßnahmen in Betracht: Die Zahlung einer Geldbuße (sog. „grzywna“), Haft („areszt“) für den Fall der Nichtzahlung der Geldbuße oder eine an den Gläubiger zu zahlende Geldsumme („zapłata na rzecz wierzyciela“). Das Verhältnis der Zwangsmaßnahmen sowie ihr jeweiliger Inhalt entspricht der Darstellung bei der Vollstreckung der Unterlassungsanordnungen (vgl. Kapitel 5 § 2. A. IV.).

V. Einstellung der Verfolgung der verhängten Zwangsmaßnahme

Nimmt der Schuldner die ihm gerichtlich angeordnete Handlung vor, nachdem die vom Gericht festgesetzte Frist abgelaufen und das Gericht das Zwangsmittel festgesetzt hat, kann das Gericht die Verfolgung des verhängten Bußgeldes⁵⁴⁵ bzw. die Haftanordnung⁵⁴⁶ zurücknehmen.

C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen („egzekucja czynności zastępowalnych“)

I. Rechtsgrundlage

Art. 1049 KPC regelt die zwangsweise Durchsetzung von vertretbaren Handlungen⁵⁴⁷. Vertretbare Handlungen sind gemäß Art. 1049 § 1 S. 1 KPC Handlungen, die auch von einem Dritten vorgenommen werden können („czynności, którą może wykonać także inna osoba“). Bei den in dieser Arbeit untersuchten Ansprüchen stellen z.B. die Urteilsveröffentlichung⁵⁴⁸ oder die Vernichtung vertretbare Handlungen dar.

⁵⁴⁴ Art. 1050 § 3 KPC: *Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.*

⁵⁴⁵ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, 7. Aufl. 2014, Art. 1052 Rn.4.

⁵⁴⁶ Flaga-Gieruszynska, in: Zielinski, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, 7. Aufl. 2014, Art. 1053 Rn.2.

⁵⁴⁷ Hellriegel, Schuldnerschutz in Polen, 2007, S. 36 stellt diese Maßnahme § 887 ZPO gleich.

⁵⁴⁸ vgl. Sąd Okręgowy Elbląg, Urteil v. 28.02.2013, Az. Cz 94/13: *W ocenie Sądu drugiej instancji obowiązek publicznego przeproszenia wierzyciela jest obowiązkiem, który za dłużnika może wykonać inna osoba; Sąd Apelacyjny w Warszawie, Urteil v. 07.05.2013, Az.: I ACa 1335/12, s. auch Tischner, in: Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Piotr Konstanski, 2. Aufl., 2014, Art. 287 Rn 31.*

II. *Allgemeines zu Art. 1049 KPC*

Art. 1049 § 1 S. 1 KPC⁵⁴⁹ nimmt zunächst auf die gerichtliche Anordnung Bezug, die zur Vornahme der bestimmten Handlung verpflichtet. Mit Anordnung der gerichtlichen Handlungspflicht hat das Gericht eine Frist zu bestimmen, innerhalb derer der Schuldner die Handlung vorzunehmen hat („*że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie*“). Zudem kann die gerichtliche Handlungsanordnung bereits die Befugnis erhalten, dass der Gläubiger für den Fall der Nichtvornahme durch den Schuldner innerhalb der gerichtlich angeordneten Frist die gerichtlich angeordnete Handlung vornehmen darf.

III. *Anordnung der Befugnis zur Ersatzvornahme durch das Vollstreckungsgericht*

Enthält die gerichtliche Anordnung die Befugnis zur Ersatzvornahme für den Fall der Nichtbefolgung nicht, so kann der Gläubiger die Befugnis zur Ersatzvornahme gemäß Art. 1049 § 1 S. 1 KPC⁵⁵⁰ beim Vollstreckungsgericht beantragen. Das für die Anordnung der Ersatzvornahme örtlich zuständige Gericht richtet sich nach dem Ort, an dem die Handlung vorgenommen werden soll („*sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana*“). Sachlich zuständig sind die Amtsgerichte („*sąd rejonowy*“), Art. 758 KPC⁵⁵¹.

Spricht das Gericht die Befugnis zur Vornahme der Handlung aus, so ist sowohl der Gläubiger zur Vornahme der Handlung ermächtigt als auch der Gerichtsvollzieher⁵⁵². Fallen für die Vornahme der Handlung Kosten an, so kann das Gericht auf Antrag des Gläubigers dem Gläubiger eine bestimmte Geldsumme für die Vornahme der Handlung zusprechen, Art. 1049 § 1 S. 2 KPC⁵⁵³.

⁵⁴⁹ Art. 1049 § 1 KPC: *Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.*

⁵⁵⁰ Art. 1049 § 1 KPC: *Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.*

⁵⁵¹ Art. 758 KPC: *Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.*

⁵⁵² *Flaga-Gieruszynska*, in: Zielinski, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, 7. Aufl. 2014, Art. 1049 Rn.10.

⁵⁵³ Art. 1049 § 1 S. 2 KPC: *Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności.*

Kapitel 6: Vergleich der Folgeansprüche und ihrer zwangsweisen Durchsetzung in Deutschland, Frankreich, England und Polen/ ausgewählte Probleme bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Unterlassungs- und Folgeansprüchen

§ 1 Ansprüche

A. Anspruch auf Auskunft

In Deutschland, Frankreich, England und Polen ist der Auskunftsanspruch nahezu identisch ausgestaltet. In Deutschland, Frankreich und Polen ist der Anspruch gesetzlich normiert. Im England ist er richterrechtlich anerkannt.

I. Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg

In allen vier Ländern richtet sich der Anspruch gegen den Verletzer auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Ware. Die Umsetzung erfolgt daher in Übereinstimmung mit Art. 8 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie. In allen vier Ländern umfasst der Auskunftsanspruch zudem die Informationen, wie sie in Art. 8 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie normiert sind, nämlich Auskunft hinsichtlich der vollständigen Namen und Adressen der Beteiligten in der Lieferkette sowie die Angaben über die Menge der hergestellten, erzeugten, ausgelieferten oder bestellten Waren und die Preise, die für die betreffende Ware gezahlt wurden.

II. Anspruch gegenüber Dritten

Der Anspruch kann in allen vier Ländern auch gegen Dritte geltend gemacht werden. Die Länder übernehmen diesbezüglich, sofern eine gesetzliche Regelung vorhanden ist, nahezu wortgenau die Vorgaben von Art. 8 Abs. 1 lit. a-d der Durchsetzungsrichtlinie.

III. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

Die in Art. 8 der Durchsetzungsrichtlinie normierten Vorgaben, dass insbesondere die zuständigen Gerichte im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahren Antrag des Klägers hin anordnen können, dass Auskünfte über den

Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, von dem Verletzer und oder einer dritten Person erteilt werden und die Lieferkette offengelegt wird, ist in Deutschland, Frankreich, England und Polen entsprechend richtlinienkonform umgesetzt worden.

Die Bedeutung des Auskunftsanspruchs als Vorbereitungsanspruch für die Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs ist in den vier Ländern unterschiedlich. In Deutschland ist die Kenntnis der Angaben, die mittels des Auskunftsanspruchs erlangt werden, insbesondere für die substantiierte Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs notwendig. In Frankreich hingegen zeigt die Entscheidungspraxis der Gerichte, dass oftmals ein Schaden der Höhe nach durch die Gerichte geschätzt wird, ohne dass vorher der Auskunftsanspruch geltend gemacht wurde.

B. Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns/ Schadensersatz

Die Geltendmachung von Schadensersatz bei einer Markenverletzung ist in allen vier Ländern möglich. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Einordnung und Regelung bezüglich der Herausgabe des Verletzergewinns. In Polen und England kann der Markeninhaber alternativ zum Schadensersatz die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen. In Frankreich und Deutschland ist der Gewinn des Verletzers als ein Schadensposten bzw. der Schadensposten im Rahmen des Schadensersatzanspruchs geltend zu machen. Im Detail gibt es daher in den vier Ländern unterschiedliche Regelungen.

I. Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns

1. Rechtsvergleich

In Polen und England kann der Markeninhaber vom Verletzer den von ihm zu Unrecht erzielten Gewinn alternativ zum Schadensersatz geltend machen.

In Polen besteht dieser Anspruch unabhängig vom Verschulden des Verletzers.

Im England setzt die Geltendmachung dieses Anspruchs zusätzlich Verschulden des Markenverletzers voraus und die Anspruchsgewährung steht im Ermessen des Gerichts.

In der Praxis wird der Anspruch in England selten geltend gemacht.

In Deutschland und Frankreich stellt die Herausgabe des Verletzergewinn keinen eigenständigen Anspruch dar wie in Polen und England. In Deutschland und Frankreich wird der vom Verletzer erzielte Gewinn im Rahmen des Schadensersatzanspruches berücksichtigt. In Deutschland stellt die Höhe des Verletzergewinn eine Möglichkeit dar den Schaden zu beziffern. Dabei ist nur der anteilige Gewinn des Verletzers herauszugeben, nämlich nur in der Höhe, in welcher der Gewinn auf die Markenverletzung zurückzuführen ist. Die Gerichte schätzen diesen Betrag für gewöhnlich unter Berücksichtigung sämtlicher hierfür relevanter Faktoren.

In Frankreich stellt der vom Verletzer erzielte Gewinn einen Posten dar, der im Rahmen der Bestimmung der Höhe des tatsächlich eingetretenen Schadens beim Markeninhaber berücksichtigt werden kann. Dabei kann der vom Verletzer erzielte Gewinn den Mindestschaden des Markeninhabers darstellen, sofern beispielsweise der entgangene tatsächliche Gewinn des Markeninhabers niedriger ist. Allerdings kann der Verletzergewinn auch als zusätzlicher Posten zum entgangenen Gewinn addiert werden.

2. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

Art. 13 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie sieht die Möglichkeit vor, dass der Markeninhaber unabhängig vom Verschulden des Verletzers die Herausgabe von dessen Gewinn verlangen darf. Nur in Polen wurde von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht, da dem Markeninhaber in Polen neben dem Schadensersatzanspruch auch ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns zusteht.

In den anderen drei Ländern kann die Herausgabe des Verletzergewinns entweder alternativ zum Schadensersatzanspruch verlangt werden, wie im England, oder die Höhe des vom Verletzer erzielten Gewinns wird im Rahmen der Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes berücksichtigt. Bei der zuletzt genannten Regelung gibt es zwei Varianten, einmal, dass der vom Verletzer erzielte Gewinn als alleinige Grundlage für die Höhe des Schadens zugrundegelegt wird (Deutschland), oder, dass der vom Verletzer erzielte Gewinn als einer von mehreren zu berücksichtigenden Faktoren für die Bestimmung der Schadenshöhe herangezogen wird (Frankreich).

Die Durchsetzungsrichtlinie schreibt in Art. 13 Abs. 1 lit a vor, dass für die Festsetzung des Schadensersatzes alle in Frage kommenden Aspekte zu berücksichtigen sind, wie

z.B. neben den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei, auch der zu Unrecht erzielte Gewinn des Verletzers. Der Wortlaut der Norm, wonach der Gewinn des Verletzers ein zu berücksichtigender Faktor sein kann, erlaubt den Rückschluss, dass der Verletzergewinn lediglich ein Faktor von mehreren möglichen ist. Demnach entspricht die in Frankreich geltende Rechtslage wohl am ehesten der von der Durchsetzungsrichtlinie vorgesehenen Regelung.

II. Anspruch auf Schadensersatz

Bei der Geltendmachung von Schadensersatz gibt es in den vier Ländern Unterschiede, zum einen hinsichtlich des Verschuldenserfordernisses für das Vorliegen des Schadensersatzes dem Grunde nach, zum anderen bei der Kalkulation des Schadens der Höhe nach.

1. Verschuldenserfordernis

Der Schadensersatzanspruch besteht im England verschuldensunabhängig, wohingegen er in Deutschland, Frankreich und Polen Verschulden des Verletzers voraussetzt.

Die Anforderungen an den Verschuldensnachweis variieren. In Frankreich geht die Rechtsprechung vom Verschulden bei Vorliegen einer Markenverletzung aus, wohingegen in Deutschland und Polen der Nachweis des vorsätzlichen oder zumindest fahrlässigen Handelns des Verletzers erforderlich ist.

2. Lizenzanalogie

In allen vier Ländern kann bei der Bestimmung des Schadens auf die Grundsätze der Lizenzanalogie zurückgegriffen werden. Bei der Anwendung zeigen sich jedoch Unterschiede.

In Deutschland wenden die Gerichte die Lizenzanalogie häufig zur Bestimmung des Schadens an. Die Gerichte haben mittlerweile Richtwerte für die Lizenzsätze etabliert, wobei die Höhe des Lizenzsatzes im Einzelfall von den jeweils relevanten Faktoren, wie z.B. Dauer der Verletzungshandlung oder der Bekanntheit der Marke abhängt. Die Gerichte bestimmen die Höhe des fiktiven Lizenzsatzes allein unter der Maßgabe, welcher Lizenzsatz angemessen gewesen wäre, hätten die Parteien eine entsprechende

Vergütung vereinbart. Der Markeninhaber hat in seinem Vortrag entsprechend Informationen darzulegen, die dem Gericht die Bestimmung eines fiktiven Lizenzsatzes ermöglichen.

Im England wenden die Gerichte die Berechnungsmethode nach Lizenzanalogie differenziert an. Die Gerichte unterscheiden danach, ob der Markeninhaber für das konkret in Frage stehende Zeichen bereits tatsächlich Lizenzen erteilt hat oder nicht. Je nachdem ordnet das Gericht einen Betrag an, der sich an dem Lizenzsatz orientiert, den der Markeninhaber tatsächlich schon einmal erteilt hat. Für den Fall, dass der Markeninhaber bislang noch keine Lizenz erteilt hat, beurteilt das Gericht nach seinem eigenen Ermessen in welcher Höhe eine Lizenz angemessen wäre.

In Polen können die Gerichte bei der Festlegung der Höhe des Lizenzsatzes darauf abstellen, was die Parteien für eine ordnungsgemäße Vergütung vereinbart hätten. Allerdings hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass er in ähnlich gelagerten Fällen tatsächlich eine Lizenz erteilt hat. Die bloße hypothetische Möglichkeit der Lizenzerteilung erachten die Gerichte nicht als ausreichend.

In Frankreich hat der Schuldner bei Anwendung der Lizenzanalogie den Betrag zu zahlen, den er für eine ordnungsgemäße Vergütung zu entrichten gehabt hätte. Die Gerichte stellen nicht darauf ab, ob die Parteien tatsächlich einen Lizenzvertrag zu diesen Konditionen abgeschlossen hätten. Dieser Betrag soll jedoch nur den Mindestbetrag darstellen. Die Gerichte sollen zudem einen Betrag festsetzen, der über die Lizenzgebühr, die der Verletzer für eine ordnungsgemäße Benutzung zu entrichten hat, hinausgeht. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass der Verletzer andernfalls keine Motivation habe rechtmäßig zu handeln, wenn er bei unrechtmäßigem Handeln ebenfalls nur die Summe zu zahlen hat, die er bei ordnungsgemäßer Nutzung hätte zahlen müssen. Ob und in welcher Höhe die Gerichte diesen zusätzlichen Betrag anordnen, bleibt abzuwarten.

3. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

Art. 13 Abs. 1 lit. b der Durchsetzungsrichtlinie gibt die Möglichkeit vor, dass der Schadensersatz als Pauschalbetrag festgesetzt werden kann. Dabei hat der Pauschalbetrag mindestens der Summe zu entsprechen, die der Verletzer hätte

entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte. Für die Erlaubnis der Nutzung einer Marke hätte der Verletzer eine Lizenzgebühr zahlen müssen. Daher orientieren sich die Gerichte bei Bestimmung des Pauschalbetrages an den Lizenzsätzen, die der Markeninhaber für eine ordnungsgemäße Nutzung hätte verlangen können. Ob die Parteien tatsächlich einen Lizenzvertrag zu diesen Konditionen abgeschlossen hätten, schreibt die Durchsetzungsrichtlinie nicht vor und wird daher nicht als relevant erachtet. In Polen fordern die Gerichte vom Markeninhaber für die Berufung auf die Lizenzanalogie zusätzlich, dass der Markeninhaber bereits Lizenzen für die Nutzung des streitgegenständlichen Zeichens erteilt hat. Dass es in Polen eine weitere Voraussetzung für die Anwendung dieser Norm – Bestimmung einer pauschalen Summe – gibt, ist richtlinienkonform, da die Richtlinie diese Möglichkeit zur Bestimmung der Schadenshöhe lediglich als „Kann“-Vorschrift normiert hat.

In Frankreich existiert darüber hinaus eine Regelung, wonach der Verletzer dazu verordnet werden kann, einen Betrag zu zahlen, der über den hinausgeht, den er für eine ordnungsgemäße Nutzung hätte bezahlen müssen. Diese Regelung ist mit der Durchführungsrichtlinie vereinbar, da Art. 13 Abs. 1 lit. b der Durchsetzungsrichtlinie vorschreibt, dass der zu zahlende Betrag „mindestens“ dem Betrag der Vergütung entsprechen solle, den der Verletzer bei ordnungsgemäßer Nutzung hätte entrichten müssen.

4. Entgangener Gewinn

Der Gewinn, der dem Markeninhaber aufgrund der Markenverletzung entgangen ist, stellt in allen vier Ländern grundsätzlich einen Faktor dar, der bei Bestimmung der Vermögenseinbußen des Markeninhabers zu berücksichtigen ist.

In Deutschland bildet der entgangene Gewinn des Markeninhabers einen eigenständigen Schadensposten im Rahmen der entstandenen Vermögenseinbußen beim Markeninhaber. Der Gläubiger kann in Deutschland zwischen drei Berechnungsmethoden für die Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes wählen. Die bei ihm eingetretenen Vermögenseinbußen einschließlich des entgangenen Gewinns stellt eine der Berechnungsmethoden dar. Die Gerichte stellen hohe Anforderungen an die Darlegung des entgangenen Gewinns an den Markeninhaber.

Im England ist der entgangene Gewinn ebenfalls ein eigenständiger Posten bei der Geltendmachung des Schadensersatzes. Auch hier sind die Anforderungen an die Darlegung des tatsächlich eingetretenen Schadens hoch.

In Polen ist der entgangene Gewinn des Markeninhabers ebenfalls ein eigenständiger Posten, der im Rahmen der erlittenen Vermögenseinbußen, zu ersetzen ist. Auch in Polen stellen die Gerichte hohe Anforderungen an die Darlegung des Schadens.

In Frankreich hingegen bildet der entgangene Gewinn lediglich einen Faktor, der bei der Beurteilung der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens zu berücksichtigen ist. Neben diesem Schadensposten können auch weitere Faktoren für die Bestimmung des tatsächlich eingetretenen Schadens herangezogen werden. In der Rechtspraxis schätzen die Gerichte den Schaden des Markeninhabers oftmals.

C. Anspruch auf Vernichtung

In allen vier Ländern kann der Markeninhaber beantragen, die widerrechtlich gekennzeichnete Ware sowie die zu ihrer Kennzeichnung und Herstellung verwendeten Materialien und Geräte zu vernichten.

Die Regelungen unterscheiden sich hinsichtlich des Umfangs der Vernichtungsobjekte und der Eigentums- und Besitzverhältnisse an ihnen, der die Vernichtung durchzuführenden Person und der Möglichkeit anstelle der Vernichtung auf eine mildere Maßnahme auszuweichen. Darüber hinaus kann der Markeninhaber in Polen anstelle der Vernichtung eine angemessene Entschädigung in Geld vom Verletzer verlangen.

I. Vernichtungsobjekte

1. rechtswidrig gekennzeichnete Ware

In allen vier Ländern erfasst der Anspruch die rechtswidrig gekennzeichnete Ware. In Deutschland, England und Polen sind die Anforderungen an die Eigentums- und Besitzverhältnisse an der zu vernichtenden Ware gesetzlich festgelegt.

In Deutschland richtet sich der Anspruch auf die Ware, die im Eigentum oder Besitz des Verletzers ist. Im England richtet sich der Anspruch ebenfalls nur gegen den Verletzer und die in seinem Besitz, Aufsicht oder Kontrolle befindliche Ware („*his possession, custody or control*“). In Polen richtet sich der Anspruch ebenfalls nur gegen den Verletzer, begrenzt auf die in seinem Eigentum stehende Ware.

In Frankreich trifft das Gesetz keine Regelung zu den Eigentum- und Besitzverhältnissen. Die Gerichte ordnen den Vernichtungsanspruch sowohl gegenüber dem Verletzer an, der in Besitz der Waren ist, als auch gegenüber Dritten, die in Besitz der Ware sind.

2. *Materialien und Geräte*

Bezüglich der möglichen Vernichtung der für die Kennzeichnung und Herstellung der markenverletzenden Ware verwendeten Materialien und Geräte sind die Regelungen und deren Anwendung in der Praxis unterschiedlich. Im England ist - als einzigem der vier Länder - gesetzlich definiert, was unter den Materialien und Geräten zu verstehen ist. In Deutschland finden sich Auslegungshinweise in der Literatur. In Frankreich und Polen konkretisieren weder das Gesetz noch die Rechtsprechung bislang, welche Gegenstände hierunter fallen. Dass von dem Anspruch nur die Materialien und Geräte erfasst sind, die vorwiegend zur Kennzeichnung und Herstellung der widerrechtlich gekennzeichneten Ware, erfasst sind, ist in Deutschland, England und Frankreich gesetzlich klar geregelt. In Polen gibt es eine diesbezügliche Einschränkung im Gesetz nicht. Aus der Rechtsprechung ist eine Einschränkung ebenfalls nicht zu erkennen.

In Polen und Deutschland bezieht sich der Anspruch nur auf die im Eigentum des Verletzers befindlichen Materialien und Geräte, wohingegen sich in England der Anspruch auch auf die in Besitz, Kontrolle oder unter Aufsicht des Verletzers befindlichen Geräte und Materialien bezieht. In Frankreich ist unklar, wie die Eigentums- und Besitzverhältnisse an den Materialien und Geräten sein müssen, damit diese dem Vernichtungsanspruch unterfallen. Eine diesbezügliche Regelung findet sich weder im Gesetz noch ist sie der Rechtsprechung zu entnehmen.

II. Person, die die Vernichtung durchzuführen hat

In keinem der vier Länder ist gesetzlich geregelt, wer die Vernichtung durchzuführen hat. In Deutschland nimmt in der Regel der Gerichtsvollzieher die Vernichtung vor. In Frankreich kann die Vernichtung vom Gerichtsvollzieher oder Markeninhaber vorgenommen werden. Zudem ordnen die Gerichte eine Vernichtung zu Protokoll des Gerichtsvollziehers an, was auf die Möglichkeit der Vernichtung durch den Verletzer schließen lässt. In England kann das Gericht bestimmen, wer die Vernichtung durchzuführen hat. Entsprechende zur Klärung beitragende Rechtsprechung ist abzuwarten. In Polen ist mangels gesetzlicher Regelung und konkreter Benennung in den gerichtlichen Anordnungen unklar, wer für gewöhnlich die Vernichtung vornimmt.

III. Mögliche mildere Maßnahmen

Der Rückgriff auf mildere Maßnahmen anstelle der Vernichtung der widerrechtlich gekennzeichneten Ware ist in den vier Ländern unterschiedlich geregelt und wird von den Gerichten unterschiedlich angeordnet.

Im England ist das Anwenden von milderer Maßnahmen, etwa der Entfernung oder Löschung des Zeichens oder das Unleserlichmachen, gesetzlich vorgeschrieben. Ein Rückgriff auf die Vernichtung ist nur unter den gesetzlich genannten Bedingungen zulässig, nämlich wenn die mildere Maßnahme auf Beseitigung des Zeichens nicht befolgt wurde, nicht erfolgsversprechend oder nicht praktikabel ist.

In Polen ist der Rückgriff auf mildere Mittel gesetzlich nicht normiert. Allerdings ordnen die Gerichte oftmals die Entfernung des Zeichens anstelle der Vernichtung der Ware an.

In Deutschland sind grundsätzlich Maßnahmen zur Beseitigung des Zeichens anstelle der Vernichtung denkbar und anerkannt. Allerdings werden diese Maßnahmen nur angeordnet, wenn solche Maßnahmen ebenfalls dazu führen, dass dauerhaft ein rechtsverletzungsfreier Zustand herrscht und die Vernichtung unverhältnismäßig wäre. Eine umfassende Interessenabwägung ist daher für die Feststellung einer möglichen Unverhältnismäßigkeit erforderlich.

In Frankreich lässt sich weder dem Gesetz noch der Rechtsprechung entnehmen, ob Maßnahmen zur Beseitigung des Zeichens anstelle der Vernichtung möglich sind. In der Regel geben die Gerichte dem Vernichtungsanspruch wie beantragt statt.

IV. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

Die Durchsetzungsrichtlinie sieht in Art. 10 verschiedene Abhilfemaßnahmen vor. Die Vernichtung in Art. 10 Abs. 1 S. 2 lit. c der Durchsetzungsrichtlinie ist dabei eine der drei genannten Abhilfemaßnahmen neben dem Rückruf aus den Vertriebswegen (lit. a) und dem endgültigen Entfernen aus den Vertriebswegen (lit. b). Die Durchsetzungsrichtlinie stellt diese drei Abhilfemaßnahmen in ein Alternativverhältnis.

Alle vier Länder haben den Anspruch auf Vernichtung gesetzlich normiert. Mildere Maßnahmen zur Beseitigung des rechtsverletzenden Zeichens anstelle der Vernichtung der Ware sind in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben, wie z.B. im England, oder werden zumindest gerichtlich angeordnet, wie z.B. in Polen. Dass es mildere Maßnahmen als die Vernichtung der Ware gibt um den rechtsverletzenden Zustand zu unterbinden, kann als richtlinienkonformes Handeln gesehen werden. Die Durchsetzungsrichtlinie gewährt ihrem Wortlaut nach nicht explizit mildere Maßnahmen als die Vernichtung, verbietet solche Maßnahmen allerdings auch nicht ausdrücklich. Art. 10 Abs. 1 S. 1 der Durchsetzungsrichtlinie bestimmt lediglich, dass die Gerichte in Bezug auf die Waren, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, und gegebenenfalls in Bezug auf die Materialien und Geräte, geeignete Maßnahmen zu treffen haben. Zudem nimmt Art. 10 Abs. 3 der Durchsetzungsrichtlinie Bezug auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Hiernach sollen die Gerichte bei einem Antrag auf Anordnung einer Abhilfemaßnahme prüfen, ob die Abhilfemaßnahme im Verhältnis zu der Schwere der Verletzung sowie etwaigen Interessen Dritter angemessen ist. Die mildereren Maßnahmen, wie beispielsweise die Zeichenentfernung von der Ware können daher geeignete Maßnahmen im Sinne des Art. 10 Abs. 1 S. 1 der Durchsetzungsrichtlinie darstellen, da hierdurch letztlich auch die Verwendung des rechtsverletzenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr final unterbunden wird.

D. Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen

I. Vorliegen des Anspruchs auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen

In Deutschland, Frankreich und Polen sind die Ansprüche auf Rückruf oder endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen gesetzlich normiert. Unklar bleibt, welche Tätigkeiten der Verletzer erbringen muss, um den Anforderungen der Ansprüche gerecht zu werden. Bislang gibt es keine diesbezügliche konkretisierende Rechtsprechung.

In Deutschland und Frankreich bestehen der Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen grundsätzlich nebeneinander. In Deutschland beziehen sich die Ansprüche nur auf die widerrechtlich gekennzeichnete Ware, in Frankreich auch auf die Materialien und Geräte, die zur Kennzeichnung oder Herstellung des Zeichens verwendet wurden. Die Gerichte in Deutschland ordnen sowohl den Rückruf als auch das endgültige Entfernen an, beschränken sich jedoch auch nur auf beispielsweise den Rückruf, sofern der Gläubiger nur diesen beantragte.

In Polen ist nur der Anspruch auf Rückruf gesetzlich normiert. Er bezieht sich auf die Ware sowie die Materialien und Geräte. In Polen kann der Markeninhaber anstelle des Rückrufs auch die Entschädigung durch Zahlung einer pauschalen Geldsumme verlangen. Unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, ist weder gesetzlich definiert noch von der Rechtsprechung bislang festgelegt worden.

Im England gibt es weder einen Anspruch auf Rückruf noch auf endgültiges Entfernen der Ware bzw. der Materialien und Geräte aus den Vertriebswegen.

II. Überlassung bzw. Auslieferung der Ware, Materialien und Geräte an den Markeninhaber (confisqués au profit de la partie lésée bzw. delivery up)

In Frankreich und England sind gesetzlich noch weitere Abhilfemaßnahmen in Bezug auf die widerrechtlich gekennzeichnete Ware bzw. die zu ihrer Kennzeichnung und Herstellung verwendeten Geräte und Materialien normiert. In Frankreich existiert neben dem Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und endgültigem Entfernen aus den Vertriebswegen der Anspruch auf Überlassung der Ware, Materialien und Geräte an den

Markeninhaber („*confisqués au profit de la partie lésée*“). In England gibt es mit dem Anspruch auf „*delivery up*“ eine entsprechende Abhilfemaßnahme. Der Anspruch auf Auslieferung wird gerichtlich jedoch nur angeordnet, wenn die Ware, Materialien und Geräte auch zu vernichten sind. Eine diesbezügliche weitere gerichtliche Anordnung ist erforderlich, da die Objekte sonst zurückzuführen sind.

III. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

In Deutschland, England, Frankreich und Polen sind zusätzlich zum Vernichtungsanspruch unterschiedliche weitere Abhilfemaßnahmen gesetzlich normiert. In Deutschland und Frankreich sind sowohl der Rückruf als auch das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen gesetzlich normiert. In diesen Ländern gibt es daher zu allen drei in Art. 10 Abs. 1 S. 2 der Durchsetzungsrichtlinie explizit aufgezählten Maßnahmen - Rückruf aus den Vertriebswegen (lit. a), endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen (lit. b), Vernichtung (lit. c) – gesetzliche Regelungen. In Polen existiert eine gesetzliche Regelung nur bezüglich des Vernichtungs- und Rückrufanspruchs und im England nur bezüglich des Vernichtungsanspruchs. Dass in Polen nicht auch der Anspruch auf endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen bzw. im England der Anspruch auf Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen gesetzlich normiert ist, ist richtlinienkonform, da die in Art. 10 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie genannten Maßnahmen in einem Alternativverhältnis zueinander stehen, da es heißt: “[...]Zu diesen Maßnahme gehören lit. a) der Rückruf aus den Vertriebswegen, lit. b) das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen oder lit. c) die Vernichtung.“. In Frankreich und England gibt es darüber hinaus mit dem Anspruch auf „*confisqués au profit de la partie lésée*“ bzw. „*delivery up*“ weitere gesetzlich normierte Maßnahmen im Sinne des Art. 10 der Durchsetzungsrichtlinie⁵⁵⁴. Von der Regelung in Art. 12 der Durchsetzungsrichtlinie „Ersatzmaßnahmen“, wonach anstelle der Auferlegung einer Abhilfemaßnahme, die Zahlung einer angemessenen Entschädigung an die geschädigte Partei möglich ist, wurde nur in Polen Gebrauch gemacht.

E. Anspruch auf Urteilsbekanntmachung

In allen vier Ländern ist gesetzlich festgelegt, dass das Gericht auf Antrag die Veröffentlichung des Urteils anordnen kann. Gemäß den entsprechenden nationalen

⁵⁵⁴ Vgl. zu den in England gewählten Abhilfemaßnahmen, *Heinze*, ZEuP 2009, 282-310 (305), der den englischen Weg als bedenklich erachtet.

gesetzlichen Regelungen hat das Gericht Art und Umfang der Veröffentlichung zu bestimmen. Bei der Anwendung dieser Norm in der Rechtspraxis gibt es zahlreiche Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Art und dem Medium der Veröffentlichung. Zudem ist erkennbar, dass die Gerichte in den vier Ländern hinsichtlich der Anordnung der Urteilsbekanntmachung unterschiedlich anordnungsfreudig sind. In allen vier Ländern erfolgt die Veröffentlichung auf Kosten des Schuldners.

I. Unterschiedliche Häufigkeit der Anordnung der Urteilsveröffentlichung in der Praxis

Die Gerichte ordnen die Urteilsveröffentlichung unterschiedlich häufig an. So finden sich in Frankreich zahlreiche Urteile, die bei einer Markenverletzung die Veröffentlichung des Urteils anordnen. In Polen finden sich ebenfalls einige gerichtliche Entscheidungen, die bei einer Markenverletzung die Veröffentlichung des Urteils anordnen. In Deutschland hingegen gibt es diesbezüglich weniger Urteile. Die weitaus geringste Anzahl an gerichtlich angeordneten Urteilsveröffentlichungen gibt es in England. Woran dies liegt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Eine Vermutung wäre, dass sich beispielsweise viele Parteien bereits außergerichtlich einigen, sodass die möglichen Ansprüche des Gläubigers gerichtlich nicht mehr durchgesetzt werden müssen. Hinzukommen könnte der Aspekt, dass Gerichtsverfahren in der Regel teuer und zeitintensiv sind, sodass die Parteien ebenfalls gewillt sein können, sich außergerichtlich zu einigen.

II. Antragstellende Partei

Aus dem national gesetzlich normierten Urteilsveröffentlichungsanspruch geht nicht hervor, welche Partei den Antrag auf Urteilsveröffentlichung stellen kann bzw. ob diese Befugnis nur auf den Anspruchsteller bzw. Kläger begrenzt ist. In Deutschland und England gibt es eine diesbezügliche Beschränkung nicht, wobei es in Deutschland in der Literatur Stimmen gibt, die diesen Anspruch zum Schutz des Rechtsinhabers nur dem Markeninhaber zusprechen möchten. In Frankreich und Polen finden sich bislang weder im Gesetz noch in der Rechtsprechung entsprechende Konkretisierungen.

III. Besonderes Interesse für Veröffentlichung

In den vier Ländern wird die Frage, ob neben dem objektiven Vorliegen eines Verfahrens bezüglich der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, wie beispielsweise dem Markenverletzungsverfahren, noch weitere Erfordernisse für die gerichtliche Anordnung der Urteilsveröffentlichung erforderlich sind, unterschiedlich geregelt und praktiziert.

In Deutschland ist gesetzlich in § 19 lit. c S.1 MarkenG vorgesehen, dass die Darlegung eines berechtigten Interesses erforderlich ist, um die Veröffentlichung auf Kosten der unterliegenden Partei vornehmen zu können. Die Gerichte orientieren sich bei der Bestimmung des berechtigten Interesses an den Vorgaben in Erwägungsgrund 27 der Durchsetzungsrichtlinie, d.h. ob die Veröffentlichung geeignet ist, künftige Verletzer abzuschrecken und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit beiträgt.

Eine ähnliche Haltung gegenüber der Anordnung der Veröffentlichungsbefugnis ist bei den englischen Gerichten zu erkennen. Die Gerichte sollen diese Anordnung nur in Ausnahmefällen treffen und wenn die in Erwägungsgrund 27 genannten Ziele erreicht werden können.

Anders hingegen die Anforderungen und Entscheidungspraxis in Frankreich. Das Gesetz setzt das Vorliegen von zusätzlichen Voraussetzungen für den Urteilsveröffentlichungsanspruch nicht voraus. Die Gerichte prüfen im Einzelfall, ob diese Maßnahme angemessen ist und versagen auch vereinzelt den Anspruch, sofern sie der Ansicht sind, der Schaden des Gläubigers wurde bereits durch andere Maßnahmen ausreichend kompensiert. Die hohe Anzahl der Urteile, die den Urteilsveröffentlichungsanspruch zuerkennen spricht dafür, dass die Gerichte grundsätzlich dazu tendieren, die Veröffentlichung des Urteils anzuordnen. Diese Annahme stimmt auch mit der Feststellung der Literatur aus dem Jahr 1993 überein, wonach bereits zur damaligen Zeit zu fast jeder Markenverletzungsklage der Antrag des Klägers gehörte, das Urteil veröffentlichen zu dürfen und die Gerichte bei der Feststellung der Markenverletzung diesen Anträgen auch überwiegend stattgegeben haben⁵⁵⁵.

⁵⁵⁵ Bastian/Knaak, GRUR Int 1993, 515-526 (518).

Auch in Polen zeigt die Vielzahl der gefundenen Urteile, dass die Gerichte grundsätzlich die Veröffentlichung anordnen und nur vereinzelt den Anspruch nicht zusprechen. Die Entscheidungspraxis zeigt, dass die Gerichte oftmals eine der Art und dem Inhalt nach einschränkende Veröffentlichung anordnen als dass sie die Veröffentlichung gänzlich verneinen.

Das Vorliegen von einem berechtigten Interesse auf Seiten des Klägers ist bei der hier untersuchten Rechtslage in den vier Ländern nur in Deutschland erforderlich. Dass die Gerichte die Anordnung der Urteilsveröffentlichung an diese zusätzliche Voraussetzung knüpfen ist richtlinienkonform, da die Anforderungen an das berechtigte Interesse gering sind und Übereinstimmung darüber herrscht, dass die Anordnung der Urteilsveröffentlichung die Regel darstellt.

IV. Art des Mediums für die Veröffentlichung

Grundsätzlich ordnen die Gerichte in allen vier Ländern eine Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien an. Bei der Anzahl und Auswahl des Mediums unterscheiden sich die gerichtlichen Anordnungen der einzelnen Länder erheblich voneinander.

1. Veröffentlichung in Printmedien und Vorgaben für Veröffentlichung

In Frankreich ordnen die Gerichte eine Veröffentlichung in der Regel in zwei bis drei Printmedien an und bestimmen die Art des Printmediums der Gattung nach, d.h. Zeitung (Tages- oder Wochenzeitung) als auch (Fach-) Zeitschriften. Der Gläubiger kann dann die genaue Zeitung bzw. Zeitschrift auswählen. Die Gerichte geben den Preis vor, der pro Veröffentlichung anfallen darf, z.B. 2.500€ bis 5.000€ pro Inserat.

In Deutschland ordnen die Gerichte ebenfalls Veröffentlichungen in Zeitungen oder (Fach-) Zeitschriften an. Die Wahl des konkreten Mediums obliegt für gewöhnlich dem Anspruchsteller. Die Vorgaben des Gerichts bezüglich der Größe der Veröffentlichung beziehen sich auf die Größenangaben bei Schaltung einer Anzeige. So soll eine Veröffentlichung in einer Zeitung für gewöhnlich der Größe einer viertelseitigen Anzeige entsprechen bzw. der halbseitigen Anzeige bei einer Fachzeitschrift.

In England finden sich gerichtliche Anordnungen, die die konkreten Zeitungen bzw. Zeitschriften für die Veröffentlichung vorgeben, einschließlich der Angabe, auf welcher Seite der Zeitung bzw. Zeitschrift die Veröffentlichung „spätestens“ zu erfolgen hat, z.B. Veröffentlichung nicht später als auf S. 6 der jeweiligen Zeitung bzw. Zeitschrift. Die Gerichte geben die genaue Schriftgröße, z.B. 14pt, vor.

In Polen geben die Gerichte die Gattung der Zeitung bzw. Zeitschrift vor sowie die Seitenzahl, auf der die Veröffentlichung zu erfolgen hat. Ferner wird die Schriftgröße der Anzeige vorgegeben, z.B. 10pt.

2. Veröffentlichung in Onlinemedien und Vorgaben für Veröffentlichung

Die Gerichte ordnen in Frankreich oftmals neben der Veröffentlichung in Printmedien eine Veröffentlichung im Internet an. Die Veröffentlichung hat dann entsprechend auf der Webseite des Markeninhabers oder des Markenverletzers zu erfolgen. Möglich ist auch eine Veröffentlichung auf der Verkaufseite des Markenverletzers auf einem Online-Verkaufportal. Die Dauer der Veröffentlichung variierte bislang von 10 Tagen bis zu 3 Monaten.

In England bestimmen die Gerichte ebenfalls, dass die Veröffentlichung im Internet und insbesondere auf der Webseite des Antragsgegners zu erfolgen kann. Die Dauer der Veröffentlichung betrug von einem Monat über 6 Monaten bis zu einem Jahr.

In Polen ordnen die Gerichte eine Veröffentlichung im Internet an, wägen dabei aber umfassend ab, ob diese Art der Veröffentlichung auch zweckmäßig ist. Ein Erwägungsgrund für eine Veröffentlichung im Internet können die möglichen Kosten für eine Veröffentlichung in einem Printmedium sein und die sich bei einer Veröffentlichung im Internet ergebende Kostenersparnis. Die Dauer der Veröffentlichung im Internet betrug von 7 über 30 Tage bis zu 3 Monaten.

In Deutschland hingegen sehen die Gerichte eine Veröffentlichung im Internet auf der Webseite des Beklagten als nicht vom Veröffentlichungsanspruch umfasst an.

3. Inhalt der Veröffentlichung

Die Gerichte treffen in den vier Ländern unterschiedliche Anordnungen hinsichtlich des Inhalts der Veröffentlichung.

In Frankreich ordneten die Gerichte am häufigsten nur die Veröffentlichung des Tenors des Urteils an. In Deutschland ordnen die Gerichte in der Regel zusätzlich zum Tenor auch die Veröffentlichung des Rubrums an. In England und Polen hingegen bestimmen die Gerichte oftmals einen Text der zu veröffentlichen ist. In England beinhaltete der Text z.B. eine kurze inhaltliche Zusammenfassung des Gerichtsverfahrens einschließlich der Angabe des Links, unter dem das vollständige Urteil abgerufen werden konnte. In Polen enthielt der Text einen Hinweis auf die Rechtsverletzung und das Unterlassungsgebot sowie Informationen über die weiteren Anordnungen wie beispielsweise die Vernichtung der mit dem rechtsverletzenden Zeichen versehenen Ware.

4. Zwischenergebnis unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsrichtlinie

In Deutschland, Frankreich, England und Polen wurde die Vorgabe von Art. 15 der Durchsetzungsrichtlinie – der Sicherstellung, dass die zuständigen Gerichte bei Verfahren wegen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten des Verletzers geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung von Informationen über die betreffende Entscheidung, einschließlich der Bekanntmachung und der vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, anordnen können – in das nationale Recht umgesetzt. Bei der Art der Veröffentlichung, einschließlich des Mediums, des Inhalts und der Darstellung als auch den Anforderungen an die Veröffentlichung gibt es in den vier Ländern zahlreiche Unterschiede.

§ 2 Zwangsweise Durchsetzung/Vollstreckung

Alle vier Länder sehen Mechanismen vor für den Fall der Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung durch den Schuldner. Im Einzelnen sind die nationalen Regelungen zum Teil sehr unterschiedlich ausgestaltet. So wird in Deutschland und Polen zunächst nach der Art der vorzunehmenden bzw. nicht vorzunehmenden Handlung unterschieden. Anders in Frankreich und England. In diesen beiden Ländern muss nicht nach der Art der geforderten Handlung bzw. Nichthandlung unterschieden werden, sondern die Vollstreckung erfolgt mittels der identischen Maßnahme, nämlich der Verhängung einer „*astreinte*“ bzw. eines „*contempt of court*“.

Im Ergebnis kann das Gericht in allen vier Ländern einen vom Schuldner zusätzlich zu zahlenden Geldbetrag (Zwangs- oder Ordnungsgeld, „*astreinte*“, „*fine*“, „*grzywna*“, „*zapłata na rzecz wierzyciela*“) bei Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung verhängen. Unterschiede gibt es beim Zahlungsempfänger. In Deutschland, England und Polen (bei Verhängung einer „*grzywna*“) kommt das Geld der Staatskasse zugute, in Frankreich dem Gläubiger. In Polen kann das Gericht auch alternativ bestimmen, dass der Schuldner einen Geldbetrag an den Gläubiger („*zapłata na rzecz wierzyciela*“) zu zahlen hat.

A. Vollstreckung von Unterlassungsgebot

In allen vier Ländern sieht das nationale Recht die Möglichkeit vor, gegen den Schuldner bei Verstoß gegen das gerichtlich angeordnete Unterlassungsgebot eine zusätzliche Maßnahme zu verhängen. Als gerichtliche Maßnahme kann in allen vier Ländern die Zahlung einer zusätzlichen Geldsumme vom Schuldner verlangt werden (Ordnungsgeld, „*astreinte*“, „*fine*“, „*grzywna* bzw. *zapłata na rzecz wierzyciela*“). Alle vier Länder verfügen daher über Maßnahmen, wie sie in Art. 11 S. 2 der Durchsetzungsrichtlinie gefordert werden. Gemäß Art. 11 S. 2 der Durchsetzungsrichtlinie sollen die Mitgliedstaaten, sofern sie eine Unterlassungsanordnung nach Art. 11 S. 1 der Durchsetzungsrichtlinie gegen den Verletzer anordnen können, im Falle einer Missachtung dieser Anordnung in geeigneten Fällen Zwangsgelder („*astreinte*“, „*penalty payment*“, „*karze pieniężnej*“) verhängen, um die Einhaltung der Anordnung zu gewährleisten. In jedem der vier Länder gibt es entsprechende ausreichende nationale Regelungen. Die Durchsetzungsrichtlinie

bestimmt nicht, wer Zahlungsempfänger des Zwangsgeldes sein soll. Daher erscheint es legitim, dass die nationalen Regelungen unterschiedlich ausgestaltet sind und als Zahlungsempfänger sowohl die Staatskasse als auch den Verletzer vorgesehen ist. Zahlungsempfänger des Ordnungsgeldes, der „*fine*“ und der „*grzywna*“ ist die Staatskasse. Die „*astreinte*“ kommt dem Gläubiger zu, ebenso wie die „*zapłata na rzecz wierzyciela*“.

In Deutschland, England und Polen kann zudem auch Haft gegen den Schuldner angeordnet werden. In allen vier Ländern erfolgt die Verhängung der gerichtlichen Maßnahme grundsätzlich nur auf Antrag des Gläubigers. Eine Ausnahme hiervon ist in England denkbar, wo auch der Staat einen entsprechenden Antrag stellen darf.

B. Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen

Die Vollstreckung von nicht vertretbaren Handlungen, wie z.B. der Auskunftserteilung, des Rückrufs oder der Auslieferung, erfolgt in Frankreich und England mittels des gleichen Vollstreckungsverfahrens und der gleichen Vollstreckungsmaßnahme wie die Vollstreckung eines gerichtlich angeordneten Unterlassungsgebots. In Frankreich wird gegen den Schuldner eine „*astreinte*“ verhängt, in England für gewöhnlich eine „*fine*“⁵⁵⁶.

In Deutschland und Polen erfolgt das Vollstreckungsverfahren nach anderen Rechtsnormen als bei der Vollstreckung der Unterlassungsanordnung. Die Gerichte sind in beiden Ländern berechtigt, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, gegen den Schuldner bei Nichtvornahme der geforderten Handlung ein Zwangsgeld bzw. „*grzywna*“ oder Zwangshaft bzw. „*areszt*“ anzuordnen. In Polen kann das Gericht alternativ auch eine vom Schuldner an den Gläubiger zu zahlende Geldsumme („*zapłata na rzecz wierzyciela*“) bestimmen.

Unterschiede gibt es wieder hinsichtlich des Zahlungsempfängers. Das Zwangsgeld, die „*fine*“ und „*grzywna*“ fließen in die Staatskasse. Die „*astreinte*“ kommt dem Gläubiger zu, ebenso wie die „*zapłata na rzecz wierzyciela*“.

⁵⁵⁶ Zu den Einzelheiten des Vollstreckungsverfahrens verweise ich auf die Darstellungen in den entsprechenden Länderberichten (§ 2 in Kapitel 2 bzw. 3).

C. Vollstreckung von vertretbaren Handlungen

Die Vollstreckung von vertretbaren Handlungen, wie z.B. der Vernichtung, erfolgt in Frankreich und England mittels des gleichen Vollstreckungsverfahrens und der gleichen Vollstreckungsmaßnahme, wie die Vollstreckung eines gerichtlich angeordneten Unterlassungsgebots. In Frankreich wird gegen den Schuldner eine „*astreinte*“ verhängt, in England grundsätzlich eine „*fine*“.

In Deutschland und Polen wird eine vertretbare Handlung mittels der gerichtlichen Ermächtigung zur Vornahme der geforderten Handlung durch den Gläubiger oder einer dritten Person auf Kosten des Schuldners zwangsweise durchgesetzt.

§ 3 *Ausgewählte Probleme bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Unterlassungs- und Folgeansprüchen*

A. Kurze Darstellung der Problematik

Die Darstellung der unterschiedlichen prozessualen Vollstreckungsmechanismen in den jeweiligen nationalen Staaten wirft die Frage auf, wie bei einer grenzüberschreitenden Vollstreckung vorzugehen ist, beispielsweise einer gerichtlichen Anordnung, die eine Maßnahme zur Sicherstellung der Anordnung enthält, diese Maßnahme aber nicht den Maßnahmen im Vollstreckungsstaat entspricht. Wie kann beispielsweise eine Handlungsanordnung eines französischen Gerichts, die mit einer „*astreinte*“ angeordnet wurde, in Deutschland vollstreckt werden? Einige ausgewählte diesbezügliche Problemstellungen sollen im Folgenden aufgezeigt werden.

Die gesetzlichen Regelungen in der UMV bestimmten lediglich in Art. 130 Abs. 1 S. 2 UMV (ex Art. 102 Abs. 1 S. 2 UMV), dass das Unionsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat, um sicherzustellen, dass das Verbot befolgt wird. Dieser Verweis auf die verfahrensrechtlichen Vorschriften des Forum-Staates⁵⁵⁷ ermächtigt das Unionsmarkengericht somit allein dazu, die innerstaatlich bekannten Maßnahmen zu verhängen. Die sich daran anschließenden Fragestellungen klärt die UMV nicht.

⁵⁵⁷ Grüger, in: Kur/von Bomhard/Albrecht BeckOK MarkenR VO (EG) 207/2009 Art. 102 Rn. 11.

B. Grundsatz: Chronopost-Urteil des EuGH und Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO

I. Chronopost-Urteil vom EuGH

In der Sache *„DHL Express France S.A./ Chronopost S.A.“*⁵⁵⁸ (nachfolgend *„Chronopost“*) hat der EuGH sich mit der Frage beschäftigt, ob und wie die in einem Mitgliedstaat verhängte Zwangsmaßnahme bei einer Unionsmarkenverletzung über den Gerichtsstaat hinaus auch in anderen Mitgliedstaaten Wirkung entfaltet. Die Frage des „ob“ beantwortet der EuGH eindeutig: Die Zwangsmaßnahme entfaltet über den Gerichtsstaat hinaus auch in den Mitgliedstaaten Wirkung, auf die sich die territoriale Reichweite des Verletzungsverbots erstreckt. In dem dem EuGH zugrundeliegenden Fall entfaltete somit das Zwangsgeld auch über die territorialen Grenzen des französischen Staates Wirkung⁵⁵⁹.

Die Frage des „wie“ beantwortete der EuGH nicht ganz so klar. So lautete die diesbezügliche Antwort: Das angerufene Gericht habe gegebenenfalls *„die einschlägigen Bestimmungen innerstaatlichen Rechts dieses Staates, die die Befolgung dieses Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen, heranzuziehen.“*⁵⁶⁰. Was genau der EuGH unter den *„gleichwertigen innerstaatlichen Bestimmungen“* versteht, wird nicht weiter ausgeführt, was in der Literatur daher berechtigterweise kritisiert wird⁵⁶¹.

II. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO

Art. 54 EuGVVO hält die vom EuGH in seiner *„Chronopost“*-Entscheidung aufgestellten Grundsätze nunmehr fest. So heißt es in Art. 54 Abs. 1 S. 1 EuGVVO: *„Enthält eine Entscheidung eine Maßnahme oder Anordnung, die im Recht des ersuchten Mitgliedstaates nicht bekannt ist, so ist diese Maßnahme oder Anordnung, soweit möglich, an eine im Recht dieses Mitgliedstaats bekannte Maßnahme oder Anordnung anzupassen, mit der vergleichbare Wirkungen verbunden sind und die*

⁵⁵⁸ EuGH, Urteil v. 12.04.2011, *DHL Express France SAS vs Chronopost SA*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238.

⁵⁵⁹ EuGH, Urteil v. 12.04.2011, *DHL Express France SAS vs Chronopost SA*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, Rn.

54.

⁵⁶⁰ EuGH, Urteil v. 12.04.2011, *DHL Express France SAS vs Chronopost SA*, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, Rn.

56.

⁵⁶¹ Vgl. *Remien*, „Unsicherheiten bei „astreinte“, dwangsom und Zwangsgeld im Europäischen Rechtsraum – zu Art. 55 EuGVVO 1215/2012 / Art. 49 EuGVVO 44/2001 sowie der GMVO in der Rechtspraxis“, FS für Dagmar Coester-Waltjen, 2015, 661 – 680, 666.

ähnliche Ziele und Interessen verfolgt“. Gemäß S. 2 darf eine solche Anpassung nicht dazu führen, dass Wirkungen entstehen, die über die im Recht des Urteilsstaats vorgesehenen Wirkungen hinausgehen.

Art. 54 Abs. 1 EuGVVO normiert daher eine Pflicht, dem Recht des Vollstreckungsstaats unbekannt Maßnahmen oder Anordnungen nationalen Maßnahmen oder Anordnungen anzupassen, soweit dies möglich ist⁵⁶². Nicht bekannte Maßnahmen oder Anordnungen im Sinne des Art. 54 EuGVVO können Entscheidungen sein, die zu unbestimmt sind, um sie im nationalen Recht vollstrecken zu können und die daher eine Konkretisierung benötigen⁵⁶³. Darüber hinaus erfasst die Norm all solche Fälle, in denen schon die Maßnahme oder Anordnung als solche im Vollstreckungsstaat nicht bekannt ist⁵⁶⁴. Der Gesetzgeber hatte bei Formulierung dieser Norm insbesondere die effektive Durchsetzung von Handlungs- und Unterlassungstiteln vor Augen⁵⁶⁵, wohl in Kenntnis der unterschiedlichen nationalen Regelungen.

C. Folgeprobleme bei der Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO

I. Bestimmung der international zuständigen Organe für die Anpassung nach Art. 54 EuGVVO

Art. 54 EuGVVO bestimmt nicht, welche Organe international für die Anpassung zuständig sind. Möglich erscheint daher die Vornahme der Anpassung durch das Gericht im Urteilsstaat als dem Organ, das die Anordnung ausgesprochen hat. Alternativ denkbar erscheint die Vornahme durch die Vollstreckungsorgane im ersuchten Mitgliedsstaat, in dem die Vollstreckung durchgeführt werden soll. In Erwägungsgrund 28 S. 2 der EuGVVO wird lediglich bestimmt, dass die Zuständigkeit für die Anpassung und ihre konkrete Durchführung dem mitgliedstaatlichen Recht überlassen bleiben: *„Wie und durch wen diese Anpassung zu erfolgen hat, sollte durch die einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt werden“*. Ein Rückgriff auf Art. 41 EuGVVO löst die Frage zugunsten der Anpassung durch die Vollstreckungsorgane im ersuchten Mitgliedsstaat. Gemäß Art. 41 Abs. 1 EuGVVO bestimmt sich das Vollstreckungsrecht nach dem Recht des ersuchten Mitgliedstaates.

⁵⁶² Hess, IPrax 2011, 125- 130 (129): Nennt diese Anpassungspflicht daher auch „Restequatur-Verfahren“.

⁵⁶³ Es wird dann von einer analogen Anwendung dieser Norm auf Konkretisierungsfälle gesprochen, vgl. Rauscher/Leible, Art. 54 Brüssel Ia-VO, Rn. 5.

⁵⁶⁴ Rauscher/Leible, Art. 54 Brüssel Ia-VO, Rn. 2.

⁵⁶⁵ Hess, IPrax 2011, 125 – 130 (129).

Folgende Überlegung spricht ebenfalls für eine Anpassung durch die Vollstreckungsorgane des ersuchten Gerichtsstaates: Bei der bisherigen Anerkennung einer Entscheidung bis zum Inkrafttreten der EuGVVO⁵⁶⁶ oblag dem Exequaturgericht im Vollstreckungsstaat die Prüfung, ob der Titel ausreichend konkret ist, um ihn nach nationalem Recht vollstrecken zu können. Im Ausnahmefall konnten sogar die Vollstreckungsorgane (Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger) eine Titelkonkretisierung vornehmen⁵⁶⁷. Das Exequaturgericht war bei einer Vollstreckung eines ausländischen Titels in Deutschland nach § 3 AVAG a.F. das Landgericht in dem Bezirk, in dem der Verpflichtete seinen Wohnsitz hatte oder wenn der Verpflichtete keinen Inlandswohnsitz hat, das Gericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden sollte (§ 3 Abs. 1, 2 AVAG a.F.). Der Vorsitzende einer Zivilkammer hatte über den Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklausel zu entscheiden, § 3 Abs. 3 AVAG a.F. Da die Anpassung an eine Maßnahme grundsätzlich einer Titelkonkretisierung ähnelt, erscheint es sinnvoll, die Anpassung durch die Organe im Vollstreckungsstaat durchführen zu lassen. Hierdurch wird auch der in Art. 41 EuGVVO zum Ausdruck kommende Grundsatz, nämlich der Anwendung des Vollstreckungsrechts des ersuchten Mitgliedstaates, gewahrt.

II. Funktionelle Zuständigkeit bei der Vollstreckung eines ausländischen Titels in Deutschland

1. Rechtslage

Welches Vollstreckungsorgan in Deutschland für die Anpassung einer ausländischen unbekanntenen Maßnahme zuständig ist, ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt.

Einer Ansicht in der Literatur nach ist § 1114 ZPO für die Zuständigkeit und Durchführung der Anpassung in Deutschland heranzuziehen⁵⁶⁸. § 1114 ZPO bezieht sich allerdings seiner Überschrift nach auf die „Anfechtung der Anpassung eines Titels“ und verweist für die Anfechtung der Anpassungsmaßnahme auf die Rechtsbehelfe des deutschen Vollstreckungsrechts gegen Vollstreckungsmaßnahmen. § 1114 ZPO trifft seinem Wortlaut nach lediglich Regelungen für die in Art. 54 Abs. 2 EuGVVO vorgesehene Anfechtung der Anpassungsmaßnahme und nicht für die Durchführung der

⁵⁶⁶ Art. 38 ff. EuGVO a.F.

⁵⁶⁷ BGH, Urteil v. 04.03.1993 – Az. IX ZB 55/92, BGHZ 122, 16-22 (18).

⁵⁶⁸ Schlosser/Hess EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 54 Rn. 3.

Anpassung. Allerdings ist der Gesetzgeber bei Einführung des § 1114 ZPO⁵⁶⁹ davon ausgegangen, dass die Anpassung des Titels eine vergleichbare Wirkung wie die Auslegung eines Titels habe und es daher keiner speziellen Zuständigkeitsregel bedarf. Die Auslegung eines Titels erfolgte durch die jeweils zuständigen Vollstreckungsorgane. Daher sei es sachgerecht, die Anpassung ebenfalls durch das jeweils zuständige Vollstreckungsorgan vornehmen zu lassen⁵⁷⁰. Das entsprechend zuständige Vollstreckungsorgan bestimmt sich demnach nach der Art des Vollstreckungsaktes⁵⁷¹. Explizit werden in § 1114 ZPO als mögliche Vollstreckungsorgane der Gerichtsvollzieher, das Vollstreckungsgericht bzw. Prozessgericht und das Grundbuchamt genannt.

In der Literatur wird diese strikte Aufteilung der Zuständigkeit für die Anpassung kritisiert, da hierdurch die Besonderheiten der Vollstreckung bei einem ausländischen Titel nicht hinreichend beachtet werden. So laufe nach einer Ansicht die von § 1114 ZPO vorausgesetzte, funktionelle Zuständigkeit leer⁵⁷², denn nach § 5 Abs. 2 RPfIG legt der Rechtspfleger bei Anwendung von ausländischem Recht den Vorgang dem Richter vor⁵⁷³. Dies ist bei der Implementierung des ausländischen Titels regelmäßig der Fall. Dasselbe gilt nach § 41 Abs. 4 S. 2 GVGA für den Gerichtsvollzieher⁵⁷⁴, der die Angelegenheit dann an die vorgesetzte Dienstbehörde, also das Vollstreckungsgericht vorlegt. Im Ergebnis erfolge die Anpassung daher einheitlich durch das Vollstreckungsgericht (§764 ZPO)⁵⁷⁵.

Es wird daher vorgeschlagen, § 1114 ZPO aufzuheben und das Anpassungsverfahren dem nach § 1115 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO zuständigen Landgericht zuzuweisen⁵⁷⁶. Dies wäre dann das Gericht am Wohnsitz des Schuldners bzw. bei fehlendem Inlandswohnsitz, das Gericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung durchgeführt

⁵⁶⁹ § 1114 ZPO ist am 10.01.2015 in Kraft getreten, Fassung aufgrund des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 08.07.2014 (BGBl. I S. 890).

⁵⁷⁰ BT-Drucks. 18/823 S.22; vgl hierzu auch *Kodek*, in: Czernich/Kodek/Mayr: Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 54 Rn. 1.

⁵⁷¹ Thomas/Putzo/*Hüßtege*, ZPO § 1114 Rn. 1.

⁵⁷² Siehe Schlosser/*Hess* EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 54 Rn. 3.

⁵⁷³ § 5 Abs. 2 RPfIG: Der Rechtspfleger kann ihm übertragene Geschäfte dem Richter vorlegen, wenn die Anwendung ausländischen Rechts in Betracht kommt.

⁵⁷⁴ § 41 Abs. 4 S. 2 GVGA: Wird der Gerichtsvollzieher beauftragt, aus einem ausländischen Titel zu vollstrecken, der nicht den Erfordernissen des Abs. 1 bis 3 entspricht und ist er im Zweifel, ob die Vollstreckung zulässig ist, so legt er den Vorgang der vorgesetzten Dienstbehörde vor und wartet ihre Weisungen ab.

⁵⁷⁵ Siehe Schlosser/*Hess* EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 54 Rn. 3,4. Hess nennt ausdrücklich Vollstreckungsgericht, zitiert für das Vollstreckungsgericht aber § 864 ZPO, gemeint ist wohl § 764 ZPO, da § 864 ZPO „Gegenstand der Immobilienvollstreckung“ zum Inhalt hat.

⁵⁷⁶ Siehe Schlosser/*Hess* EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 54 Rn. 6.

werden soll. Nach § 1115 Abs. 4 ZPO würde der Vorsitzende einer Zivilkammer entscheiden.

2. Stellungnahme

Der eben referierte Vorschlag für die Durchführung der Anpassung § 1115 ZPO heranzuziehen, hat zwei Vorteile. Zum einen wäre das Gericht für die Anpassung zuständig, das nach der EuGVO a.F. als Exequaturgericht zuständig gewesen ist⁵⁷⁷. Ein Gleichlauf könnte so beibehalten werden. Zum anderen wäre eine Konzentration bei einem höheren Gericht – Landgericht anstelle dem Amtsgericht als Vollstreckungsgericht - gewährleistet. Zu erwähnen ist ferner, dass ursprünglich, vor Einführung des § 1114 ZPO eine Zuständigkeitskonzentration beim OLG diskutiert wurde⁵⁷⁸. Dieser Vorschlag wurde nicht umgesetzt, da, wie soeben erwähnt, die Landgerichte und nicht die OLGs die in der Sache zuständigen Gerichte sind. Allerdings ist der Gedanke der Zuständigkeitskonzentration aufgegriffen worden, da letztlich die Landgerichte als die in der Sache zuständigen Gerichte festgelegt wurden.

Mit der Zuständigkeit beim Landgericht am Wohnsitz des Schuldners bzw. dem Ort der Vornahme der Vollstreckungshandlung wäre zudem auch eine Vorhersehbarkeit und damit auch Rechtssicherheit erreicht. Die diesbezügliche Anwendung in der Praxis und weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

III. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO nur bei endgültig festgesetztem Zwangsgeld gemäß Art. 55 EuGVVO möglich

Wie die Untersuchung gezeigt hat (vgl. Kapitel 3 § 2 B.), verhängen die Gerichte in Frankreich oftmals mit der Handlungs- oder Unterlassungsanordnung eine „*astreinte*“ pro Tag der Zuwiderhandlung nach Ablauf einer bestimmten Frist. Es stellt sich daher die Frage, ob nach Ablauf der Frist und nicht erfolgter Vornahme der geforderten Handlung durch den Schuldner, die „*astreinte*“ grenzüberschreitend vollstreckt werden kann. Art. 55 EuGVVO verneint diese Frage ausdrücklich. Gemäß Art. 55 EuGVVO sind die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die auf Zahlung eines

⁵⁷⁷ Vgl. zur vormals erforderlichen Bestimmung des Exequaturgerichts Kapitel 6, § 3 C.I.

⁵⁷⁸ von Hein, RIW 2013, 97-111 (110); Hess, IPrax 2011, 125 – 130 (129); wohl auch Weller, GPR 2012, 34 – 44 (36), dessen Vorschlag es ist, zentrale und spezialisierte Stellen innerhalb des Vollstreckungsverfahrens bereitzuhalten.

Zwangsgeldes lauten, im ersuchten Mitgliedsstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgeldes durch das Ursprungsgericht endgültig festgesetzt ist.

Diese Norm erfasst daher insbesondere Maßnahmen, wie die französische „*astreinte*“⁵⁷⁹. Die grenzüberschreitende Vollstreckung einer französischen „*astreinte*“ erfordert daher deren Festsetzung („*liquidation*“) im Urteilsstaat⁵⁸⁰. Der zu zahlende Betrag muss ziffernmäßig genau bestimmt werden. Es reicht nicht aus, dass das Gericht im ersuchten Mitgliedstaat die Gesamtsumme anhand der Angaben in dem Urteil errechnen kann⁵⁸¹. Solange keine „*liquidation*“ erfolgt, bleibt es allein bei der Androhung der Zahlung einer Geldsumme.

IV. Anpassung gemäß Art. 54 EuGVVO bei unterschiedlichen Empfängern des Zwangsgeldes

Bevor eine Anpassung im Sinne des Art. 54 EuGVVO im Vollstreckungsstaat erfolgt, ist eine Analyse der anzupassenden Maßnahmen vorzunehmen⁵⁸². Die Prüfung, ob das Recht des Vollstreckungsstaates vergleichbare Maßnahmen kennt, erfolgt von Amts wegen⁵⁸³. Es stellt sich die Frage, wie eine Anpassung erfolgt, wenn nach dem Recht des Urteilsstaates der Empfänger des Zwangsgeldes der Gläubiger ist, in dem ersuchten Mitgliedsstaat aber die Staatskasse Empfängerin des Zwangsgeldes ist. Die Problematik soll anhand des eingangs aufgezeigten Beispiels verdeutlicht werden: Bei einer „*astreinte*“ kommt das Geld dem Gläubiger zugute, in Deutschland hingegen erfolgt die Zahlung auf ein Zwangs- bzw. Ordnungsgeld an die Staatskasse. Bewirkt die Anpassung der französischen „*astreinte*“ an das deutsche Zwangs- bzw. Ordnungsgeld, dass das eingetriebene Geld nunmehr auch der deutschen Staatskasse und nicht mehr dem Gläubiger zufließt? Das Gesetz löst diese Frage nicht.

In der Literatur wird die umgekehrte Situation, also die Vollstreckung eines deutschen Ordnungsmittels in Frankreich thematisiert. Hiernach soll das Ordnungsgeld dem

⁵⁷⁹ Siehe Schlosser/Hess EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 55 Rn. 1. Die Frage, ob Art. 55 Brüssel-Ia VO auch deutsche Zwangs- und Ordnungsgelder umfasst, wurde aufgrund der Entscheidung des EuGH C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668 – Realchemie Nederland umfassend geklärt und bejaht.

⁵⁸⁰ Siehe Schlosser/Hess EuZPR, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 55 Rn. 7; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl. 2010, Art. 49 EuGVVO a.F. Rn. 1.

⁵⁸¹ Mäsch, in: Kindl/Meller-Hannich/Wolf, Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, 2. Aufl. 2013, Art. 49 EuGVVO (Alte Version) Rn. 5.

⁵⁸² Rauscher/Leible, Art. 54 Brüssel Ia-VO, 4. Aufl. 2015, Rn. 7.

⁵⁸³ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 74. Aufl. 2016, EuGVVO Art. 54 Rn. 3.

deutschen Gläubiger zufließen⁵⁸⁴. Für diese Interpretation wird das *Chronopost*-Urteil vom EuGH zitiert, der von „Heranziehung der innerstaatlichen Bestimmungen“ spricht. Andere sehen eine solche Interpretation als zu weitgehend an, da es für so eine Anpassung an einer Rechtsgrundlage fehle⁵⁸⁵. Zudem würden Charakter und Richtung der Maßnahme verändert werden, sollten staatsnützige Ordnungsgelder dergestalt angepasst werden, dass sie im Zweitstaat nach Maßgabe von dessen Zwangsvollstreckungsrecht dem Gläubiger zufließen⁵⁸⁶. Jedenfalls würde der Gläubiger so um die zu zahlende Summe bereichert werden. Mit dieser Vorgehensweise würde eine rechtspolitisch sehr zweifelhafte Lösung privilegiert werden⁵⁸⁷. Daher wird vorgeschlagen, das Problem mittels der Figur der Vollstreckungsstandschaft zu lösen⁵⁸⁸, d.h. der Titelgläubiger ermächtigt einen Dritten die Vollstreckung im eigenen Namen zu betreiben. Bei der Auslandsvollstreckung von Ordnungsgeldbeschlüssen solle der Gläubiger das beigetriebene Ordnungsgeld an die Staatskasse im Urteilsstaat abführen. Hierzu könne er das im Vollstreckungsstaat beauftragte Vollstreckungsorgan anweisen, das Ordnungsgeld unmittelbar an die Staatskasse zu zahlen. Diese Vorgehensweise - die Vollstreckung von Titeln durch private Gläubiger zugunsten des Staates - stelle auch keinen Systembruch dar, da das deutsche Recht mit § 888 ZPO eine staatsnützige Vollstreckung von Zwangsgeldern durch den Gläubiger kenne.

Letzte Ansicht überzeugt. Der „*Chronopost*“-Entscheidung vom EuGH lässt sich eine derart weitreichende Anpassung, die einen Wechsel des Empfängers des Zwangsgeldes auch umfasst, nicht entnehmen. Zumindest ist sie nicht erforderlich. Entscheidend sind die vergleichbaren Wirkungen der Maßnahmen. Diese werden nicht durch den Zahlungsempfänger bestimmt, sondern die Verhängung eines Zwangsmittels. Jedenfalls könnte es zu einer jeweiligen Gläubigerbesserstellung bzw. Schlechterstellung kommen. Ein deutscher Gläubiger würde dann von einer Vollstreckung in Frankreich unmittelbar profitieren, denn das Geld des Schuldners würde ihm direkt zufließen und nicht mehr dem Staat. Bezogen auf das Ausgangsbeispiel würde so der französische Gläubiger benachteiligt werden, wenn er in Deutschland vollstreckt und das Zwangsgeld dann dem deutschen Staat zufließen würde. Es erscheint daher interessengerecht, bei der

⁵⁸⁴ Koch, Internationaler Unterlassungsschutz zwischen materiellem Recht und Prozessrecht, in: Private Law in the International Arena, 2000, 341, 358.

⁵⁸⁵ Gottwald, in: MüKo/ZPO 4. Aufl. 2013 EuGVVO a.F. Art. 49 Rn. 5 mwN.

⁵⁸⁶ Rauscher/Mankowski, Art. 55 Brüssel Ia-VO, 4. Aufl. 2015, Rn. 4.

⁵⁸⁷ Remien, „Unsicherheiten bei ‘astreinte’, dwangsom und Zwangsgeld im Europäischen Rechtsraum – zu Art. 55 EuGVVO 1215/2012 / Art. 49 EuGVVO 44/2001 sowie der GMVO in der Rechtspraxis“, FS für Dagmar Coester-Waltjen, 2015, 661 – 680, 677.

⁵⁸⁸ Giebel, Die Vollstreckung von Ordnungsmittelbeschlüssen gemäß § 890 ZPO im EU-Ausland, IPRax, 2009, 324 – 327, 326.

grenzüberschreitenden Vollstreckung den Zahlungsempfänger als Begünstigten nicht an das jeweilige nationale Recht anzupassen.

C. Ergebnisse der Untersuchung/ Praxisrelevante Überlegungen aufgrund der gefundenen Ergebnisse

Die Untersuchung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellungen und Problempunkte hat zu vielen vor allem auch in der Praxis relevanten Ergebnissen geführt.

Zunächst lässt sich festhalten, dass bei Verletzung einer Unionsmarke grundsätzlich mehrere Gerichte international zuständig sein können. Die Fälle, die in der Praxis wohl am häufigsten vorkommen, dürften Konstellationen betreffen, in denen die Beklagte eine juristische Person mit Sitz außerhalb der Europäischen Union ist und unstreitig mehrere Niederlassungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten hat. Alternativ kommt die Konstellation in Betracht, bei der die Beklagte als juristische Person ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat hat und in anderen Mitgliedsstaaten Verletzungshandlungen begangen hat, sodass ein Sitzgerichtsstand und mehrere unterschiedliche Verletzungsgerichtsstände begründet werden können.

Hinsichtlich der Anwendung des geltenden Rechts ist festzuhalten, dass nur der Unterlassungsanspruch einheitlich in der UMGV normiert ist. Sämtliche Folgeansprüche, wie der Anspruch auf Auskunft, Schadensersatz, Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen, Vernichtung und Urteilsbekanntmachung sind nach nationalem Recht geltend zu machen. Das nationale Recht bestimmt sich nach dem Ort der Verletzungshandlung. Bei Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedsstaaten und der Geltendmachung der jeweiligen Folgeansprüche vor einem Gericht kann es zur Anwendung von unterschiedlichem nationalen Recht durch das international zuständige Gericht kommen. Erste Tendenzen und Urteile zeigen, dass es aufgrund der Praktikabilität wünschenswert wäre auch bei Vorliegen von Verletzungshandlungen in mehreren unterschiedlichen Mitgliedsstaaten und der entsprechenden Anwendung von unterschiedlichem nationalen Recht nur ein nationales Recht für alle in Frage kommenden Ansprüche anzuwenden. Die Bestimmung der diesbezüglichen Kriterien soll vorhersehbar sein und so dem Interesse aller beteiligten Parteien dienen. Dies ist

vor allem vor dem Hintergrund wünschenswert, dass das nationale Recht hinsichtlich der Folgeansprüche in den Mitgliedsstaaten zum Teil unterschiedlich ausgestaltet ist.

Wie die Länderberichte zeigen, haben alle vier Mitgliedstaaten richtlinienkonform die Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie umgesetzt, doch gibt es bei einigen Ansprüchen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Hervorzuheben sei an dieser Stelle zum Beispiel der Anspruch auf Vernichtung und Rückruf (Abhilfemaßnahmen). In England beispielsweise existiert der Anspruch auf Rückruf nicht, in Polen gibt es den Anspruch auf Rückruf und in Deutschland und Frankreich gibt es zusätzlich den Anspruch auf endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen.

Darüber hinaus ist auch der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung von besonderer Bedeutung. Selbst wenn in allen vier Rechtsordnungen der Anspruch gesetzlich normiert ist, so haben die Untersuchungen die unterschiedlich gelebte Praxis gezeigt. Hervorzuheben sei an dieser Stelle allein die wohl immer relevantere Frage, ob eine Veröffentlichung auch im Internet und insbesondere an der Stelle, an dem die Kennzeichenverletzung erfolgte, zulässig ist. In Deutschland ist solch eine Tendenz bislang nicht zu erkennen wohingegen es in den anderen Ländern diesbezüglich bereits mehrfache gerichtliche Anordnungen gab. Die jeweilige Argumentation überzeugte, dass nämlich die Personen, die auf der Webseite des Verletzers von der Kennzeichenverletzung auch Kenntnis erlangt haben, über eine aufklärende Information auf eben derselben Webseite informiert und erreicht werden können. Dass die Gerichte in den Ländern bezüglich der Größe der Anzeige unterschiedliche Vorgaben machen, zum Beispiel Angabe der Kosten pro Anzeige in Frankreich, Angabe des Platzes auf einer Seite (z.B. halbe Seite) in Deutschland oder der Schriftgröße in England und Polen ist in rechtsvergleichender Hinsicht eine interessante Feststellung. Fraglich erscheint daher, ob dies angeglichen werden sollte.

Neben den Unterschieden in materiell-rechtlicher Hinsicht, gibt es in den vier Ländern auch Unterschiede bezüglich der zwangsweisen Durchsetzung der in dieser Arbeit untersuchten Ansprüche. Als Gemeinsamkeit kann festgehalten werden, dass jedes Land grundsätzlich eine Maßnahme in Form von einer zusätzlich zu entrichtenden Geldzahlung bei Nichtbefolgung der gerichtlichen Anordnung kennt, sei es Zwangs- oder Ordnungsgeld, „*astreinte*“, „*fine*“ oder „*grzywna*“ bzw. „*zapłata na rzecz*“

wierzyciela“. Unterschiede gibt es u.a. beim Zahlungsempfänger, da die französische „*astreinte*“ bzw. die polnische „*zapłata na rzecz wierzyciela*“ im Unterschied zu den anderen Maßnahmen dem Gläubiger der Forderungen zufließen und nicht der Staatskasse. Entsprechend kann es zu Folgeproblemen bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Anordnungen mit diesen Maßnahmen kommen. Art. 54 EuGVVO hat dieses Problem dem Grunde nach erkannt und schreibt eine Anpassung an das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaates vor.

Um die Rechtsvielfalt bezüglich der Folgeansprüche bei Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedsstaaten zu beseitigen, wird in der Literatur eine entsprechende Vereinheitlichung auf europäischer Ebene gefordert. Konkret gibt es bereits einen entsprechenden Vorschlag, der sich an dem Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht⁵⁸⁹ orientiert. Demnach sollten neben dem bereits einheitlich normierten Unterlassungsanspruch auch die Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz, Rückruf und endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen sowie Beseitigung und Vernichtung in der UMV normiert werden⁵⁹⁰. Das EPGÜ geht zudem über die Festlegung von einheitlichen Sanktionen hinaus, indem es auch als Zwangsmaßnahme im Falle der Nichtbefolgung die Zahlung eines Zwangsgeldes an das Gericht vorschreibt⁵⁹¹. Da das EPGÜ jedoch auch mit der Schaffung von z.B. neuen Gerichten⁵⁹² grundlegende systematische Unterschiede im Vergleich zur UMV vorsieht, könnten einer entsprechenden Vereinheitlichung für Unionsmarken auf europäischer Ebene Bedenken entgegenstehen. Der europäische Gesetzgeber hat erst jüngst Änderungen in der UMV bestimmt. Die Vereinheitlichung der Sanktionen bzw. des Zwangsgeldes waren nicht Gegenstand der Änderungen, sodass der europäische Gesetzgeber zunächst von der Möglichkeit der diesbezüglichen Vereinheitlichung abgesehen hat.

Die Arbeit endet mit strategischen Überlegungen, die sich einem Rechtsinhaber in der Praxis stellen können, sofern er Inhaber einer Unionsmarke ist und Verletzungshandlungen in mehreren unterschiedlichen Mitgliedstaaten ausgesetzt ist.

⁵⁸⁹ 2013/ C 175/01, im Amtsblatt der Europäischen Union vom 20.06.2013 Nr. C 175/1, nachfolgend „EPGÜ“.

⁵⁹⁰ Vgl. *Kunz-Hallstein/Loschelder*, GRUR 2014, 341-348 (341) sowie die entsprechende Synopse auf den S. 342-348.

⁵⁹¹ Vgl. hierzu: Art. 62 Abs. 1 EPGÜ, Art. 63 Abs. 2 EPGÜ, Art 82 Abs. 4 EPGÜ.

⁵⁹² Vgl. hierzu Art. 1, 6, 7 Abs. 2 EPGÜ.

Folgendes Beispiel soll die möglichen Überlegungen des Rechtsinhabers wiedergeben und die Relevanz der Arbeit in diesem Kontext aufzeigen:

Ausgangsbasis ist als Unionsmarkeninhaber eine juristische Person mit Sitz in Deutschland. Eine juristische Person mit Sitz in England verwendet unberechtigterweise die Unionsmarke des deutschen Rechtsinhabers indem sie in England rechtsverletzende Ware hergestellt hat und diese dann aus Frankreich und Polen zum Verkauf angeboten und vertrieben hat. Aufgrund der Herstellung der rechtsverletzenden Ware in England und des Angebots und Vertriebs dieser Ware in Frankreich und Polen sind demnach in mehreren Ländern Verletzungshandlungen begangen worden.

Für den Rechtsinhaber stellt sich nun die Frage, vor welchem Gericht er sinnvollerweise eine Klage gegen die Beklagte anhängig macht, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass zwar die Gerichte in mehreren Ländern grundsätzlich zuständig sein können, dass aber die Reichweite ihrer Zuständigkeit variieren kann. Im vorliegenden Fall kann der Rechtsinhaber vor den Gerichten in England verklagen, da der Verletzer dort zum einen seinen satzungsmäßigen Sitz hat und daher der Sitzgerichtsstand in England begründet ist oder aber er kann vor den Gerichten in Frankreich und Polen klagen, da in diesen Ländern aufgrund des Anbietens und Vertriebs der rechtsverletzenden Ware Verletzungshandlungen begangen worden sind. Diese Entscheidung sollte sich unter anderem daran ausrichten, ob der Rechtsinhaber möchte, dass das Gericht an einem Ort über sämtliche Ansprüche mit unionsweiter Reichweite entscheidet oder aber ob mehrere Gerichtsverfahren angestrebt werden sollen aufgrund der jeweiligen nationalen Reichweite der Entscheidungen.

Wie die Arbeit aufgezeigt hat, könnte der Rechtsinhaber beim Sitzgerichtsstand klagen, das Gericht würde dann für die Beurteilung des Vorliegens der Folgeansprüche, wie zum Beispiel der Bestimmung der Schadensersatzhöhe, das nationale Recht anwenden, in dem die entsprechende Verletzungshandlung stattgefunden hat, d.h. für sämtliche Verletzungshandlungen in Frankreich französisches Recht und für sämtliche Verletzungshandlungen in Polen, polnisches Recht. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass es für das Gericht in England grundsätzlich einfacher und schneller wäre, lediglich das eigene nationale Recht anzuwenden, da es mit diesem Recht vertraut ist. Zudem müsste der Rechtsinhaber enormen Aufwand leisten, um zur ausländischen Rechtslage

substantiiert vorzutragen. Zeit und Kosten können in diesem Zusammenhang zu berücksichtigende Faktoren sein.

Aus diesem Grund ist daher möglicherweise das Einleiten von mehreren Klageverfahren in unterschiedlichen Ländern empfehlenswert. Wenn dem Rechtsinhaber beispielsweise daran gelegen ist, die Öffentlichkeit von der Verletzungshandlung zu informieren, so könnte der Rechtsinhaber sich aufgrund der in dieser Arbeit aufgezeigten Ergebnisse sich daran orientieren, in welchem Land denn grundsätzlich eine Urteilsveröffentlichung mit hoher Wahrscheinlichkeit gerichtlich angeordnet wird. So könnte es von großem Interesse für den Rechtsinhaber sein, zu wissen, dass in Frankreich die Gerichte keine allzugroßen Hürden hinsichtlich der Anordnung der Urteilsveröffentlichung aussprechen und vor allem auch eine Veröffentlichung im Internet wie der Webseite des Rechtsverletzers möglich ist. Da die Untersuchungen in dieser Arbeit dem Rechtsinhabers diese Möglichkeit aufzeigen, kann der Rechtsinhaber sich nunmehr überlegen, ob er nicht in Frankreich ein Gerichtsverfahren anhängig machen will, um sich gute Chancen zu sichern, die Veröffentlichung des Urteils auch im Internet zugesprochen zu bekommen. Auch die zeitlichen Gesichtspunkte können hier eine von Relevanz sein, da davon auszugehen ist, dass ein Gericht unter Anwendung des eigenen nationalen Rechts schneller eine Entscheidung treffen kann, als unter Anwendung ausländischen Rechts.

Diese Arbeit erleichtert es daher sämtlichen Rechtsinhabern von Unionsmarken zu überlegen, bei welchem Gericht sie aus strategischen Gesichtspunkten am besten ein Gerichtsverfahren anhängig machen. Für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens in Frankreich könnten auch die weiteren nachfolgenden Überlegungen sprechen: Wenn der Rechstinhaber bereits vor Einleitung des Klageverfahrens weiß, dass der Verletzer den gerichtlichen Anordnungen nicht freiwillig nachkommt, sondern erst ihre zwangsweise Durchsetzung abwartet, so hat er in Frankreich mit der „*astreinte*“ die Möglichkeit, zusätzliche monetäre Einnahmen zu erzielen. Natürlich erscheint es weit hergeholt, die strategischen Gesichtspunkte für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens auf möglichen Zwangsmaßnahmen zu basieren. Diese Arbeit bietet dem Rechtsinhaber jedoch die Möglichkeit, sich vor Klageeinreichung mit sämtlichen der hier aufgeworfenen Fragestellungen auseinanderzusetzen und die für ihn beste Handlungsalternative auszuwählen.

Literaturverzeichnis

Amschewitz, Dennis, Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung ins deutsche Recht, 2008.

Aplin, Tanya/Davis, Jennifer, Intellectual Property Law, 2009.

Azzi, Tristan, La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Recueil Dalloz 2008 p.700.

Barnard, David, The civil Court in action, 2. Aufl. 1985.

Bastian, Eva-Marina/Knaak, Roland, Der Markenverletzungsprozess in Ländern der Europäischen Gemeinschaft Ergebnisse einer rechtstatsächlichen-rechtsvergleichenden Untersuchung, GRUR Int 1993, 515-526.

Baumbach, Adolf/Lauterbach, Wolfgang/Albers, Jan/Hartmann, Peter, ZPO, Kommentar, 74. Aufl. 2016.

Benhamou, Yaniv, Compensation of damages for infringements of intellectual property rights on France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law –new notions? IIC 2009, 40 (2), 125-152.

Büscher, Wolfgang/Dittmer, Stefan/Schiwy, Peter, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, 3. Aufl., 2015.

Büscher, Wolfgang/Kochendörfer, Mathias, Beck'scher Online-Kommentar UMG, 2. Aufl., Stand 25.08.2016.

Bumiller, Ursula, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union, 1997.

Bunge, Jürgen, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008.

Caddick, Nicholas QC/ Davies, Gillan/Harbottle, Gwilym, Copinger and Skone James on Copyright 17. Aufl. 2016.

Caddick, Nicholas QC/ Longstaff, Ben, A Users Guide to Trade Marks and Passing Off, 4. Aufl. 2015.

Cornish, William/Llewelyn, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and allied rights, 6. Aufl. 2007.

Czernich, Dietmar/Kodek, Georg E./Mayr, Peter G., Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht, 4. Aufl. 2015.

Dönch, Julia, Urteilsveröffentlichung bei Kennzeichenverletzung nach § 19c MarkenG: Praktische Hinweise, GRUR-Prax 2014, 174 – 175.

Durrande, Sylvanie, Droit des marques, Recueil Dalloz 2009, 691-716.

Eady, David, Smith, A.T.H., Arlidge, Eady & Smith on Contempt, 4. Aufl., 2011.

Eisenführ, Günther/Schennen, Detlef, Kommentar zur UMG, 5. Aufl. 2017.

Ekey, Friedrich L./Bender, Achim/Fuchs-Wissemann, Georg, Markenrecht, Band 1, 3. Aufl., 2014.

- Fayaz, Nilab, Sanktionen wegen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken: Welche Gerichte sind zuständig und welches Recht ist anzuwenden? (1. Teil), GRUR Int. 2009, 459-469 (463).
- Fezer, Karl-Heinz, Kommentar zum Markenrecht, 4. Aufl. 2009.
- Formulaire de procédure civile Dalloz, Liquidation d'astreinte définitive, 2016.
- Geimer, Reinhold/Schütze, Rolf A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl. 2010.
- Gibbons, Glenn, Trade mark remedies in the United Kingdom and Ireland, recent developments, E.I.P.R. 2014, 36 (1), 22-28.
- Giebel, Christoph M., Die Vollstreckung von Ordnungsmittelbeschlüssen gemäß § 890 ZPO im EU-Ausland, IPRax, 2009, 324 – 327.
- Guerchoun, Frédéric, in: Dalloz proc. civ., astreintes, 2012.
- Hackbarth, Ralf, Weite Auslegung des Niederlassungsbegriffs iSd Art.97 Abs. 1 GMV, GRUR-Prax, 2017, 253.
- Harte-Bavendamm, Henning, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000.
- Hartwig, Henning, zu EuGH, Urteil v. 13.02.2014, Az. C-479/12, GRUR 2014, 368 – 373 (373).
- Hasselblatt, Gordian N., Community Trade Mark Regulation – A Commentary, 2015.
- Hasselblatt, Gordian N., Community Design Regulation, A Commentary, 2015.
- Hasselblatt, Gordian N., Münchner Anwaltshandbuch, Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl. 2017.
- Heinze, Christian, Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa – Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich, ZEuP 2009, 282-310.
- Hellriegel, Christoph, Schuldnerschutz in Polen, 2007.
- Henn, Steffen/ Apel, Simon, Der Drittauskunftsanspruch nach § 19 Abs. 2 MarkenG – Ein Plädoyer für eine restriktive Auslegung, MarkenR 2016, 345-352.
- Hess, Burkhard, Die Reform der EuGVVO und die Zukunft des Europäischen Zivilprozessrechts, IPrax 2011, 125-130.
- Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian, Kommentar zum MarkenG, 3. Aufl. 2010.
- Jänisch, Volker Michael: Der Rückruf- und Entfernungsanspruch im Markenrecht nach Umsetzung der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG, MarkenR 2008, 413 – 417.
- Jestaedt, Dirk: Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen schutzrechtsverletzender Gegenstände aus den Vertriebswegen, GRUR 2009, 102 – 107.
- Kämper, Steffen, EuGH-Vorlagebeschluss: „Verletzerzuschlag“ im Rahmen des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie? GRUR-Prax, 2015, 476 – 479.
- Kindl, Johan/Meller-Hannich, Caroline/Wolf, Hans-Joachim, Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, 2. Aufl. 2013.
- Koch, Harald, Internationaler Unterlassungsschutz zwischen materiellem Recht und Prozessrecht, in: Private Law in the International Arena, 2000, 341, 358.
- Kolb, Stefan, Der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Markenrecht, Zugleich eine Besprechung von OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 09.01.2014 – 6 U 106/13 – Sportreisen, GRUR 2014, 513 – 517.

Konstanski, Piotr, *Pravo własności przemysłowej*, Komentarz, 2. Aufl. 2014.

Kropholler, Jan/ Han von Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 9. Aufl. 2011.

Kunz-Hallstein, Hans-Peter /Loschelder, Michael, *Ergänzende Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag der EU-Kommission für eine Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung – Sanktionen in Fällen von Verletzungen von Gemeinschaftsmarken*, GRUR 2014, 341-348.

Kur, Annette, *Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht*, GRUR Int. 2014, 749 – 760.

Kur, Annette/von Bomhard, Verena/Albrecht, Friedrich, *Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht*, 3. Aufl., Stand: 01.12.2014.

Lasek, Łukasz, *Czy zmiany w k.p.c. zwiększą skuteczność ochrony praw własności intelektualnej?*, <http://www.codozasady.pl/czy-zmiany-w-k-p-c-zwieksza-skuteczosc-ochrony-praw-wlasnosci-intelektualnej/> (Stand: 20.12.2016).

Leistner, Matthias, *Vollstreckung von Urteilen des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland*, GRUR 2016, 217-224.

Lord Justice Jackson, *Civil Procedure, The White Book Service 2016*, 2016.

Maaßen, Stefan/Schulte-Beckhausen, Thomas, *Festschrift für Michael Loschelder*, 2010, *Vernichtung markenverletzender Produkte bei Besitz oder Eigentum von Privatpersonen*, 203-220.

Maréchal, Camille, *L' evaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon*, RTD Com. 2012, 245 – 266.

Marshall, Joshua/Lister, William, *Compensatory damages and account of profit: separate elections for separate cause of action – trade mark infringement and passing off*, JIPLP 2016 Vol. 11 No. 4, 285-297.

Mathély, Paul, *Le nouveau droit français des marques*, 1994.

McGregor, Harvey, *McGregor on Damages* 19. Aufl. 2016.

Mellor, James/Llewelyn, David/Moody-Stuart, Thomas/Keeling, David/Berkely, Iona, *Kerly's Law of Trademarks and Tradenames*, 15. Aufl. 2011.

Miosga, Julia, *Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen im Recht des geistigen Eigentums*, 2010.

Mountstephens, Andrew, *Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland*, 2003.

Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG), Band 2, §§5-20 UWG, 2. Aufl. 2014.

Münchener Kommentar/ZPO 4. Aufl. 2013.

Pfeiffer, Tim, *Abenteuer Markenrecht – Durchsetzung von markenrechtlichen Ansprüchen in Großbritannien*, WRP 2001, 1152-1160.

Philipp Johnson, *Damages in European law and the traditional accounts of profits*, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol. 3 No. 4 pp. 296-306.

Pollaud-Dulian, Frédéric, *La Propriété industrielle*, 2011.

Practical Law Company, Commercial & IP, 2016.

Rauscher, Thomas, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Band I, 4. Aufl. 2015.

Remien, Oliver, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992.

Remien, Oliver, „Unsicherheiten bei astreinte, dwangsom und Zwangsgeld im Europäischen Rechtsraum – zu Art. 55 EuGVVO 1215/2012 / Art. 49 EuGVVO 44/2001 sowie der GMVO in der Rechtspraxis“, FS für Dagmar Coester-Waltjen, 2015, 661 – 680.

Schaper, Eike, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke, 2006.

Schlosser, Peter/Hess, Burkhard, EU-Zivilprozessrecht, Kommentar, 4. Aufl. 2015.

Schmidt-Szalewski, Joanna, Pierre, Jean-Luc, Droit de la Propriété industrielle, 4. Aufl. 2007.

Schricker, Gerhard/Bastian, Eva-Marina/Knaak, Roland, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedsstaaten, 2006.

Sirinelli, Pierre/Durrande, Sylviane /La Treille, Antoine, Code de la propriété intellectuelle, Commenté, 16. Aufl. 2016.

Skubisz, Ryszard, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, Band 14B, 2012.

Smith, A.T.H., Londono, Patricia, Arlidge, Anthony, Arlidge, Eady & Smith on Contempt, Second Cumulative Supplement to the Fourth Edition, 2015.

Steigüber, Christian, Der „neue“ Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Immaterialgüterrecht, GRUR 2011, 295 – 300.

Stone, David, CJEU embraces forum shopping in Hummel v. Nike, GRUR Int. 2017, 915-920.

Ströbele, Paul /Hacker, Franz, MarkenG, Kommentar, 11. Aufl. 2015.

Thomas, Heinz/Putzo, Hans, ZPO Kommentar, 36. Aufl. 2015.

Treibmann, Beate, Die Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen im europäischen Zivilrechtsverkehr, 1994.

Vivant, Michel/ Navarro, Jean-Louis, Code de la propriété intellectuelle, 17. Aufl. 2016.

von Hein, Jan, Anm. zu BGH, Beschluss v. 28.06.2012 – I ZR 1/11 (OLG Düsseldorf), GRUR 2012, 1065 „Parfümflakon II“, LMK 2012, 338414.

von Hein, Jan, Die Neufassung der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (EuGVVO), RIW 2013, 97-111.

Weller, Matthias, Der Kommissionsentwurf zur Reform der Brüssel I-VO, GPR 2012, 34 – 44.

Wolber, Johannes, Schuldnerschutz im Europäischen Zwangsvollstreckungsrecht, 2015.

Zielinski, Andrzej, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, 7. Ausgabe 2014.

Zöllner, Richard, ZPO, Kommentar, 32. Aufl. 2018.

