

REBEKKA HYE-KNUDSEN

Marken-, Patent- und
Urheberrechtsverletzungen
im europäischen
Internationalen
Zivilprozessrecht

*Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Privatrecht*

*Studien zum ausländischen
und internationalen Privatrecht*

149

Mohr Siebeck

Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

149

Herausgegeben vom

**Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht**

Direktoren:

Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt und Reinhard Zimmermann



Rebekka Hye-Knudsen

Marken-, Patent- und
Urheberrechtsverletzungen
im europäischen Internationalen
Zivilprozessrecht

Mohr Siebeck

Rebekka Hye-Knudsen, geboren 1977; Studium der Rechtswissenschaft in Trier und München; 2005 Promotion; Rechtsreferendarin in Hamburg.

978-3-16-158477-0 Unveränderte eBook-Ausgabe 2019

ISBN 3-16-148671-4

ISSN 0720-1141 (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht)

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

© 2005 Mohr Siebeck Tübingen.

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

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Held in Rottenburg gebunden.

Vorwort

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg hat die vorliegende Arbeit im Wintersemester 2004/2005 als Dissertation angenommen. Das Kolloquium fand am 26. Januar 2005 statt. Literatur und Rechtsprechung sind auf dem Stand vom 1. März 2005.

Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Peter Mankowski, danke ich für die Anregung zu dem Thema und für die engagierte Betreuung. Bei Herrn Prof. Dr. Jan Kropholler bedanke ich mich für die zügige Erstellung des Zweitvotums und für die Aufnahme der Dissertation in die Reihe der Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht.

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) hat die Veröffentlichung der Arbeit dankenswerterweise mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss gefördert.

Meiner Familie danke ich für ihre Unterstützung. Widmen möchte ich das Buch meiner lieben Großmutter, Frau Mara Winkler-Porde.

Inhaltsübersicht

1. Kapitel	
Einleitung	1
2. Kapitel	
Historische Hinführung	5
3. Kapitel	
Gerichtsstände nach der EuGVVO	19
4. Kapitel	
Gerichtsstände nach den Verordnungen über Gemeinschaftsschutzrechte	134
5. Kapitel	
Litispandez	170
6. Kapitel	
Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz	196
7. Kapitel	
Exkurs: Regelungen in internationalen Übereinkommen	233
8. Kapitel	
Zusammenfassung der Ergebnisse	254

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel	
Einleitung	1
2. Kapitel	
Historische Hinführung	5
A. Das Territorialitätsprinzip als Ausgangspunkt	6
I. Inhalt des Territorialitätsprinzips	7
II. Rechtliche Globalisierung des Immaterialgüterrechts	9
B. Rechtsprechung zur Zuständigkeit für Klagen aus ausländischen Schutzrechten	9
I. Deutschland	10
II. Niederlande	12
III. Frankreich	13
IV. Vereinigtes Königreich	14
C. Zwischenergebnis	17
3. Kapitel	
Gerichtsstände nach der EuGVVO	19
A. Art. 2 I EuGVVO	20
B. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO	21
I. Sachlicher Anwendungsbereich	21
II. Autonome Auslegung	23
III. Nichtigkeitseinwand des Beklagten	25
1. Auffassungen in den Mitgliedstaaten	26
a) Deutschland	26
aa) Rechtsprechung	27
bb) Schrifttum	27
b) Vereinigtes Königreich	29
aa) Coin Controls	29
bb) Fort Dodge	30
cc) Sepracor	33
dd) Schrifttum	33
c) Niederlande	33
aa) Rechtsprechung	33
bb) Schrifttum	35
d) Belgien	36
2. EuGH-Vorlage des OLG Düsseldorf	37
3. Stellungnahme	39
a) Ablehnung der Zuständigkeit	41
b) Obligatorische Aussetzung	42

c)	Vorprüfungsrecht/Fakultative Aussetzung	43
d)	Vorgehen entsprechend dem Recht des Schutzlandes	44
IV.	Rechtfertigung des ausschließlichen Gerichtsstands	46
1.	Souveränitätseingriff	48
a)	Genuine link-Voraussetzung	49
b)	Unterordnung des Schutzlandes	50
c)	Rechtsnatur der Schutzrechtserteilung	51
d)	Völkergewohnheitsrecht	52
e)	Ergebnis	53
2.	Entscheidungsakzeptanz	53
3.	Praktikabilität	54
4.	Private Interessenlage	57
5.	Ergebnis	58
C.	Art. 22 Nr. 1 EuGVVO	58
I.	Immaterialgüterrechte als Immovables	59
II.	Auslegung des Begriffs der unbeweglichen Sache	59
1.	Meinungsstand	60
2.	Urheberrechte als Sonderfall	61
D.	Art. 5 Nr. 3 EuGVVO	62
I.	Tatort: Ubiquitätsprinzip als Ausgangspunkt	65
1.	Handlungsort und Erfolgsort	66
2.	Umfang der Kognitionsbefugnis	67
a)	Übertragung von Shevill/Press Alliance?	67
b)	Gebotene Differenzierung	69
3.	Ubiquitäts- versus Territorialitätsprinzip	70
II.	Herstellungsort	71
III.	Transitverkehr	73
IV.	Sitz des Schutzrechtsinhabers	74
V.	Ort der Marktsättigung	76
VI.	Markenverletzungen im Internet	78
1.	Verletzungstatbestände	80
2.	Tatortzuständigkeit	82
a)	Uneingeschränkte Tatortzuständigkeit	83
aa)	Konfliktlösung auf materiellrechtlicher Ebene	85
(1)	Schrifttum	87
(2)	Rechtsprechung	89
bb)	Kritik	91
(1)	Doppeltrelevante Tatsachen	91
(2)	Verfahrensökonomie	93
(3)	Beklagenschutz	93
(4)	Ergebnis	96
b)	Klägergerichtsstand	96
c)	Einspeisungsort/Serverstandort	97
d)	Übertragung der Kriterien für Pressemedien	98
aa)	Rechtsprechung	98
bb)	Übertragung auf Internetsachverhalte	100
e)	Eigenständige Kriterien für Internetsachverhalte	102
aa)	Rechtsprechung in wettbewerbsrechtlichen Fällen	102
bb)	Übertragung auf Markenverletzungen	104
3.	Umfang der Kognitionsbefugnis	106
4.	Exkurs: UDRP-Verfahren	108

VII. Vorbeugende Unterlassungsklagen	110
a) Grundsatz	110
b) Erstbegehungsfahr	112
VIII. Negative Feststellungsklagen	115
1. Rechtsprechung mitgliedstaatlicher Gerichte	115
2. Schrifttum	116
3. Entscheidung	117
E. Art. 6 Nr. 1 EuGVVO	119
I. Konnexitätserfordernis	120
1. Stufenmäßige Verletzung eines Schutzrechts	121
2. Verletzung paralleler Schutzrechte	122
a) Frühere weite Auslegung	122
b) Kritik an der weiten Auslegung	123
c) Kehrtwende: „Spider in the Web“	124
d) Konkretisierung der „Spider in the Web“-Voraussetzung	126
e) Kritik	127
aa) Ablehnung der „Spider in the Web“-Voraussetzung	128
bb) Konnexität bei einheitlichem Verletzungsplan	129
II. Missbräuchliche Berufung auf den Mehrparteiengerichtsstand	130
III. Umfang der Kognitionsbefugnis	131
F. Zwischenergebnis	132

4. Kapitel

Gerichtsstände nach den Verordnungen über Gemeinschaftsschutzrechte	134
A. Verordnung über die Gemeinschaftsmarke	135
I. Verhältnis der GMVO zur EuGVVO	136
II. Gemeinschaftsmarkengerichte	138
III. Verfahrensrechtliche Vorgaben der GMVO	140
IV. Zuständigkeit gem. Art. 93 GMVO	142
1. Sitz- und Niederlassungszuständigkeit	143
a) Sitz	143
b) Niederlassung	144
2. Deliktzuständigkeit	146
V. Zuständigkeit gem. Art. 93 I, 90 I GMVO i.V.m. Vorschriften der EuGVVO	148
1. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO	148
2. Art. 6 Nr. 1 EuGVVO	149
VI. Verweisungen zwischen Gemeinschaftsmarkengerichten	150
VII. Verletzungsverfahren aufgrund Gemeinschaftsmarke oder nationaler Marke?	151
B. Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster	152
I. Unterscheidung zwischen eingetragendem und nicht eingetragendem Gemeinschaftsgeschmacksmuster	153
II. Verfahrens- und zuständigkeitsrechtliche Vorschriften der GeschmacksmusterVO	154
C. Die vorgeschlagene Verordnung über das Gemeinschaftspatent	155
I. Politische Ausgangslage	155

1. Ringen um das Gemeinschaftspatent	155
2. European Patent Litigation Protocol/European Patent Litigation Agreement	156
3. Gemeinsamer politischer Standpunkt des Wettbewerbsrates der EU ..	158
II. Zentrales Gemeinschaftspatentgericht ab der 1. Instanz	158
1. Vor- und Nachteile einer umfassenden Zentralisierung der Rechtsprechung	162
2. Vor- und Nachteile nationaler Eingangsinstanzen mit gemeinsamer Rechtsmittelinstanz	164
3. Ergebnis	165
D. Einheitliche Gerichtsstruktur für Gemeinschaftsschutzrechte?	166
E. Zwischenergebnis	168
5. Kapitel	
Litispendez	170
A. Torpedierung von Verletzungsverfahren durch negative Feststellungsklagen ..	170
I. Rechtliche Grundlage: Art. 27 EuGVVO	172
1. Regelungsgehalt	172
2. Auslegung durch den EuGH	173
a) Keine Subsidiarität der negativen Feststellungsklage	173
b) Keine Überprüfung der Zuständigkeit des Erstgerichts/ Keine Aussetzung bei allgemein langer Verfahrensdauer	174
II. „Torpedos unter Beschuss“	176
1. Verneinung der eigenen Zuständigkeit durch das erstangerufene Gericht	176
a) Rechtsprechung des Tribunal de première instance de Bruxelles ..	176
b) Kritik	178
2. Verneinung entgegenstehender Rechtshängigkeit	180
a) Rechtsprechung des Tribunal de grande instance de Paris	180
b) Kritik	181
3. Überprüfung der Zuständigkeit des Erstgerichts	181
a) Entscheidung des Supreme Court of Judicature	181
b) Kritik	181
4. Absehen von Aussetzung bei überlanger Verfahrensdauer	182
im konkreten Einzelfall	182
a) Rechtsprechung deutscher Gerichte	182
b) Kritik	183
5. Erlass einer einstweiligen Verfügung	185
a) Rechtsprechung deutscher Gerichte	186
b) Kritik	188
B. Löschungswiderklage und Amtsverfahren auf Nichtig- oder Verfallserklärung eines Gemeinschaftsschutzrechts	189
I. Zweispurigkeit des Rechtsschutzes	189
II. Regelung im Zusammenhang stehender Verfahren	191
1. Regelungsgehalt und Zweck von Art. 100 GMVO	191
2. Keine Aussetzung bei Verletzungsklage aus nationalem und Gemeinschaftsschutzrecht	192
3. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Antragstellung beim Amt	192
C. Zwischenergebnis	194

6. Kapitel

Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz	196
A. Einstweilige Maßnahmen im Anwendungsbereich der EuGVVO	197
I. Erlass einstweiliger Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 31 EuGVVO i.V.m. nationalem Prozessrecht	199
1. Zuständigkeit des angerufenen Gerichts	199
2. Ausschluss grenzüberschreitenden einstweiligen Rechtsschutzes	200
II. Erlass einstweiliger Maßnahmen auf der Grundlage eines in der EuGVVO normierten Gerichtsstands	202
1. Zuständigkeit	202
2. Voraussetzungen des grenzüberschreitenden Rechtsschutzes	203
a) Gewährung rechtlichen Gehörs	203
b) Vereinbarkeit der Maßnahme mit Entscheidungen aus dem Vollstreckungsstaat	204
c) Grenzüberschreitende Maßnahmen zur Beweissicherung, Beweisaufnahme oder Beweisbeschaffung?	206
B. Erlass einstweiliger Maßnahmen bei Gemeinschaftsschutzrechten	207
I. Zuständigkeit und Reichweite der Entscheidung	207
II. Verfahrensrecht	209
1. Allgemeine Voraussetzungen	209
2. Berufung des Antragsgegners auf die Ungültigkeit des Schutzrechts ..	209
C. Beispiele einstweiliger Maßnahmen der nationalen Rechtsordnungen/ Anerkennung in dritten Mitgliedstaaten	211
1. Deutschland	211
2. Vereinigtes Königreich	213
3. Frankreich	216
4. Niederlande	217
D. Harmonisierungsvorgaben der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	219
I. Gegenstand der Harmonisierungsvorgaben	220
1. Von der Richtlinie erfasste Regelungsbereiche	220
2. Harmonisierung des einstweiligen Rechtsschutzes	222
a) Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen	222
b) Modalitäten der Maßnahmenanordnung	223
c) Aufhebung oder Außerkraftsetzung der Maßnahme	224
3. Harmonisierung von Beweissicherungsmaßnahmen	224
a) Maßnahmen zur Beweissicherung	224
b) Modalitäten der Maßnahmenanordnung	225
c) Aufhebung oder Außerkraftsetzen der Maßnahme	225
II. Vereinbarkeit der Richtlinienvorgaben mit dem Subsidiaritätsprinzip ..	226
1. Zielvorgabe und Begründung des Gemeinschaftsgesetzgebers	226
2. Kritik	227
a) Erforderlichkeit der zivilprozessualen Vorgaben	227
aa) Existenz der zugrundegelegten Defizite	227
bb) Möglichkeit weniger einschneidenden Vorgehens	229
b) Ungeeignetheit und Unverhältnismäßigkeit der Vorgaben	230
E. Zwischenergebnis	231

7. Kapitel

Exkurs: Regelungen in internationalen Übereinkommen	233
A. TRIPS	234
I. Allgemeiner zivilprozessualer Regelungsgehalt des TRIPS	235
II. Einstweilige Maßnahmen gem. Art. 50 TRIPS	235
1. Auslegungskompetenz des EuGH	236
a) Rechtsprechung des EuGH	237
b) Kritik	238
2. Unmittelbare Anwendbarkeit	239
a) Rechtsprechung des EuGH	240
b) Kritik	241
3. Auslegung von Art. 50 VI TRIPS	244
B. Internationale Bemühung um einheitliche Gerichtsstandsregeln für Immaterialgüterrechtsverfahren	245
I. WIPO-/ALI-Vorschläge	247
II. MPI-Vorschlag	249
III. Bedeutung der Bemühungen für das europäische Internationale Zivilprozessrecht	251
C. Zwischenergebnis	253

8. Kapitel

Zusammenfassung der Ergebnisse	254
Literaturverzeichnis	261
Sachregister	281

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
Abl.	Amtsblatt
AG	Aktiengesellschaft
ALI	American Law Institute
All E.R.	All England Law Reports
Art.	Artikel
BGH	Bundesgerichtshof
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
bzw.	beziehungsweise
C.L.R.	Commonwealth Law Reports
COPAC	Community Patent Appeal Court
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CR	Computer und Recht
CRi	Computer Law Review International (vormals: Computer und Recht international)
DENIC	DE (Abkürzungen der ISO-Liste 3166-1 für Deutschland) Network Information Center
DurchsetzungsRL	Richtlinie (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950
EPA	Europäisches Patentamt
EPLA	European Patent Litigation Agreement
EPLP	European Patent Litigation Protocol
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973
EU	Europäische Union
EuG	Gericht erster Instanz

EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGVVO	Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVÜ	Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968
EuLF	European Legal Forum
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWS	Zeitschrift für europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f	folgend(e)
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
F.S.R.	Fleet Street Reports
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GeschmacksmusterVO	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMVO	Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke
GPR	Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
GPVO	Gemeinschaftspatentverordnung
GPÜ	Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) vom 15. Dezember 1975
GRUR	Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GS	Gedächtnisschrift
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – Marken, Muster und Modelle
ICCAN	Internet Corporation for the Assigned Numbers and Names
ICLQ	International and Comparative Law Quarterly

IER	Intellectuelle Eigendom & Reclamerecht
IherJB	Iherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Inc.	Incorporated
Ind.Prop.	Industrial Property
I.P.Q.	Intellectual Property Quarterly
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
JCP Comm.	Juris-classeur commercial
J.D.I. Clunet	Journal du droit international Clunet
JuS	Juristische Schulung
K&R	Kommunikation und Recht
LG	Landgericht
Ll.Rep.	Lloyd's Reports
LuGÜ	Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. September 1988
MarkenG	Markengesetz vom 25. Oktober 1994
MDR	Monatsschrift für deutsches Recht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MPI	Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
ÖOGH	Österreichischer Oberster Gerichtshof
OLG	Oberlandesgericht
PatentG	Patentgesetz vom 16. Dezember 1980
PIBD	Propriété industrielle – Bulletin documentaire
Prel.Doc.	Preliminary Document
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht
RBÜ	Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von

	Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886
RDPI	Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle
Rev.Crit. DIP	Revue critique de droit international privé
RG	Reichsgericht
Riv.dir.int.priv.proc.	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft/Außenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters
Rn.	Randnummer
R.P.C.	Reports of Patent Cases
Rs.	Rechtssache
S.	Seite
SA	Société anonym
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz
S.L.T.	Scots Law Times
sog.	sogenannte(r)
SRP	Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten (Streitregelungsprotokoll) vom 30. Dezember 1989
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994
u.a.	unter anderem
UDRP	Uniform Dispute Resolution Policy
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
u.U.	unter Umständen
v.	versus
vgl.	vergleiche
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WIPR	World Intellectual Property Report
WLR	Weekly Law Reports
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organisation
z.B.	zum Beispiel
ZeUP	Zeitschrift für europäisches Privatrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, Rechtsprechungsdienst
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozeß

Vorwort

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg hat die vorliegende Arbeit im Wintersemester 2004/2005 als Dissertation angenommen. Das Kolloquium fand am 26. Januar 2005 statt. Literatur und Rechtsprechung sind auf dem Stand vom 1. März 2005.

Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Peter Mankowski, danke ich für die Anregung zu dem Thema und für die engagierte Betreuung der Arbeit. Bei Herrn Prof. Dr. Jan Kropholler bedanke ich mich für die zügige Erstellung des Zweitvotums und für die Aufnahme der Dissertation in die Reihe der Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht.

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) hat die Veröffentlichung der Arbeit dankenswerterweise mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss gefördert.

Meiner Familie danke ich für ihre Unterstützung. Widmen möchte ich das Buch meiner lieben Großmutter, Frau Mara Winkler-Porde.

Inhaltsübersicht

1. Kapitel Einleitung.....	1
2. Kapitel Historische Hinführung	5
3. Kapitel Gerichtsstände nach der EuGVVO.....	19
4. Kapitel Gerichtsstände nach den Verordnungen über Gemeinschaftsschutzrechte	134
5. Kapitel Litispendenz.....	170
6. Kapitel Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz..	196
7. Kapitel Exkurs: Regelungen in internationalen Übereinkommen	233
8. Kapitel Zusammenfassung der Ergebnisse.....	254

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel Einleitung	1
2. Kapitel Historische Hinführung.....	5
A. Das Territorialitätsprinzip als Ausgangspunkt	6
I. Inhalt des Territorialitätsprinzips	7
II. Rechtliche Globalisierung des Immaterialgüterrechts	9
B. Rechtsprechung zur Zuständigkeit für Klagen aus ausländischen Schutzrechten	9
I. Deutschland.....	10
II. Niederlande	12
III. Frankreich	13
IV. Vereinigtes Königreich.....	14
C. Zwischenergebnis.....	17
3. Kapitel Gerichtsstände nach der EuGVVO	19
A. Art. 2 I EuGVVO	20
B. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO	21
I. Sachlicher Anwendungsbereich	21
II. Autonome Auslegung.....	23
III. Nichtigkeitseinwand des Beklagten	25
1. Auffassungen in den Mitgliedstaaten	26
a) Deutschland	26
aa) Rechtsprechung	27
bb) Schrifttum	27
b) Vereinigtes Königreich.....	29
aa) Coin Controls.....	29
bb) Fort Dodge.....	30
cc) Sepracor.....	33
dd) Schrifttum	33
c) Niederlande.....	33
aa) Rechtsprechung	33
bb) Schrifttum	35
d) Belgien.....	36
2. EuGH-Vorlage des OLG Düsseldorf	37
3. Stellungnahme.....	39
a) Ablehnung der Zuständigkeit	41
b) Obligatorische Aussetzung	42
c) Vorprüfungsrecht/Fakultative Aussetzung	43
d) Vorgehen entsprechend dem Recht des Schutzlandes	44
IV. Rechtfertigung des ausschließlichen Gerichtsstands	46
1. Souveränitätseingriff	48
a) Genuine link-Voraussetzung	49
b) Unterordnung des Schutzlandes.....	50

	c)	Rechtsnatur der Schutzrechtserteilung	51
	d)	Völkergewohnheitsrecht	52
	e)	Ergebnis	53
	2.	Entscheidungsakzeptanz	53
	3.	Praktikabilität	54
	4.	Private Interessenlage	57
	5.	Ergebnis	58
C.		Art. 22 Nr. 1 EuGVVO	58
	I.	Immaterialgüterrechte als Immovables	59
	II.	Auslegung des Begriffs der unbeweglichen Sache	59
		1. Meinungsstand	60
		2. Urheberrechte als Sonderfall	61
D.		Art. 5 Nr. 3 EuGVVO	62
	I.	Tatort: Ubiquitätsprinzip als Ausgangspunkt	65
		1. Handlungsort und Erfolgsort	66
		2. Umfang der Kognitionsbefugnis	67
		a) Übertragung von Shevill/Press Alliance?	67
		b) Gebotene Differenzierung	69
		3. Ubiquitäts- versus Territorialitätsprinzip	70
	II.	Herstellungsort	71
	III.	Transitverkehr	73
	IV.	Sitz des Schutzrechtsinhabers	74
	V.	Ort der Marktsättigung	76
	VI.	Markenverletzungen im Internet	78
		1. Verletzungstatbestände	80
		2. Tatortzuständigkeit	82
		a) Uneingeschränkte Tatortzuständigkeit	83
		aa) Konfliktlösung auf materiellrechtlicher Ebene	85
		(1) Schrifttum	87
		(2) Rechtsprechung	89
		bb) Kritik	91
		(1) Doppeltrelevante Tatsachen	91
		(2) Verfahrensökonomie	93
		(3) Beklagtenschutz	93
		(4) Ergebnis	96
		b) Klägergerichtsstand	96
		c) Einspeisungsort /Serverstandort	97
		d) Übertragung der Kriterien für Pressemedien	98
		aa) Rechtsprechung	98
		bb) Übertragung auf Internetsachverhalte	100
		e) Eigenständige Kriterien für Internetsachverhalte	102
		aa) Rechtsprechung in wettbewerbsrechtlichen Fällen	102
		bb) Übertragung auf Markenverletzungen	104
		3. Umfang der Kognitionsbefugnis	106
		4. Exkurs: UDRP-Verfahren	108
	VII.	Vorbeugende Unterlassungsklagen	110
		a) Grundsatz	110

	b) Erstbegehungsgefahr	112
VIII.	Negative Feststellungsklagen	115
	1. Rechtsprechung mitgliedstaatlicher Gerichte	115
	2. Schrifttum.....	116
	3. Entscheidung	117
E.	Art. 6 Nr. 1 EuGVVO	119
	I. Konnexitätserfordernis	120
	1. Stufenmäßige Verletzung eines Schutzrechts	121
	2. Verletzung paralleler Schutzrechte	122
	a) Frühere weite Auslegung	122
	b) Kritik an der weiten Auslegung	123
	c) Kehrtwende: „Spider in the Web“	124
	d) Konkretisierung der „Spider in the Web“- Voraussetzung	126
	e) Kritik.....	127
	aa) Ablehnung der „Spider in the Web“- Voraussetzung	128
	bb) Konnexität bei einheitlichem Verletzungsplan	129
	II. Missbräuchliche Berufung auf den Mehrparteiengerichtsstand	130
	III. Umfang der Kognitionsbefugnis	131
F.	Zwischenergebnis.....	132
4. Kapitel Gerichtsstände nach den Verordnungen über		
	Gemeinschaftsschutzrechte	134
A.	Verordnung über die Gemeinschaftsmarke	135
	I. Verhältnis der GMVO zur EuGVVO	136
	II. Gemeinschaftsmarkengerichte	138
	III. Verfahrensrechtliche Vorgaben der GMVO.....	140
	IV. Zuständigkeit gem. Art. 93 GMVO.....	142
	1. Sitz- und Niederlassungszuständigkeit.....	143
	a) Sitz.....	143
	b) Niederlassung	144
	2. Deliktzuständigkeit	146
	V. Zuständigkeit gem. Art. 93 I, 90 I GMVO i.V.m. Vorschriften der EuGVVO	148
	1. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO	148
	2. Art. 6 Nr. 1 EuGVVO	149
	VI. Verweisungen zwischen Gemeinschaftsmarkengerichten.....	150
	VII. Verletzungsverfahren aufgrund Gemeinschaftsmarke oder nationaler Marke? 151	
B.	Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster	152
	I. Unterscheidung zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern	153
	II. Verfahrens- und zuständigkeitsrechtliche Vorschriften der GeschmacksmusterVO	154
C.	Die vorgeschlagene Verordnung über das Gemeinschaftspatent	155

I.	Politische Ausgangslage.....	155
1.	Ringen um das Gemeinschaftspatent	155
2.	European Patent Litigation Protocol/European Patent Litigation Agreement.....	156
3.	Gemeinsamer politischer Standpunkt des Wettbewerbsrates der EU	158
II.	Zentrales Gemeinschaftspatentgericht ab der 1. Instanz	158
1.	Vor- und Nachteile einer umfassenden Zentralisierung der Rechtsprechung.....	162
2.	Vor- und Nachteile nationaler Eingangsinstanzen mit gemeinsamer Rechtsmittelinstanz.....	164
3.	Ergebnis	165
D.	Einheitliche Gerichtsstruktur für Gemeinschaftsschutzrechte?	166
E.	Zwischenergebnis	168

5. Kapitel Litispendenz..... 170

A.	Torpedierung von Verletzungsverfahren durch negative Feststellungsklagen 170	
I.	Rechtliche Grundlage: Art. 27 EuGVVO.....	172
1.	Regelungsgehalt.....	172
2.	Auslegung durch den EuGH	173
a)	Keine Subsidiarität der negativen Feststellungsklage	173
b)	Keine Überprüfung der Zuständigkeit des Erstgerichts/Keine Aussetzung bei allgemein langer Verfahrensdauer	174
II.	„Torpedos unter Beschuss“	176
1.	Verneinung der eigenen Zuständigkeit durch das erstangerufene Gericht	176
a)	Rechtsprechung des Tribunal de première instance de Bruxelles.....	176
b)	Kritik	178
2.	Verneinung entgegenstehender Rechtshängigkeit.....	180
a)	Rechtsprechung des Tribunal de grande instance de Paris.....	180
b)	Kritik	181
3.	Überprüfung der Zuständigkeit des Erstgerichts.....	181
a)	Entscheidung des Supreme Court of Judicature.....	181
b)	Kritik	181
4.	Absehen von Aussetzung bei überlanger Verfahrensdauer im konkreten Einzelfall.....	182
a)	Rechtsprechung deutscher Gerichte	182
b)	Kritik	183
5.	Erlass einer einstweiligen Verfügung	185
a)	Rechtsprechung deutscher Gerichte	186
b)	Kritik	188

B.	Löschungswiderklage und Amtsverfahren auf Nichtig- oder Verfallserklärung eines Gemeinschaftsschutzrechts	189
I.	Zweispurigkeit des Rechtsschutzes	189
II.	Regelung im Zusammenhang stehender Verfahren.....	191
1.	Regelungsgehalt und Zweck von Art. 100 GMVO ...	191
2.	Keine Aussetzung bei Verletzungsklage aus nationalem und Gemeinschaftsschutzrecht	192
3.	Maßgeblicher Zeitpunkt für die Antragstellung beim Amt	192
C.	Zwischenergebnis.....	194

6. Kapitel Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz.. 196

A.	Einstweilige Maßnahmen im Anwendungsbereich der EuGVVO	197
I.	Erlass einstweiliger Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 31 EuGVVO i.V.m. nationalem Prozessrecht	199
1.	Zuständigkeit des angerufenen Gerichts	199
2.	Ausschluss grenzüberschreitenden einstweiligen Rechtsschutzes	200
II.	Erlass einstweiliger Maßnahmen auf der Grundlage eines in der EuGVVO normierten Gerichtsstands	202
1.	Zuständigkeit.....	202
2.	Voraussetzungen des grenzüberschreitenden Rechtsschutzes	203
a)	Gewährung rechtlichen Gehörs	203
b)	Vereinbarkeit der Maßnahme mit Entscheidungen aus dem Vollstreckungsstaat.....	204
c)	Grenzüberschreitende Maßnahmen zur Beweissicherung, Beweisaufnahme oder Beweisbeschaffung?	206
B.	Erlass einstweiliger Maßnahmen bei Gemeinschaftsschutzrechten	207
I.	Zuständigkeit und Reichweite der Entscheidung	207
II.	Verfahrensrecht	209
1.	Allgemeine Voraussetzungen.....	209
2.	Berufung des Antragsgegners auf die Ungültigkeit des Schutzrechts	209
C.	Beispiele einstweiliger Maßnahmen der nationalen Rechtsordnungen/Anerkennung in dritten Mitgliedstaaten.....	211
1.	Deutschland.....	211
2.	Vereinigtes Königreich	213
3.	Frankreich	216
4.	Niederlande	217
D.	Harmonisierungsvorgaben der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	219
I.	Gegenstand der Harmonisierungsvorgaben.....	220
1.	Von der Richtlinie erfasste Regelungsbereiche.....	220
2.	Harmonisierung des einstweiligen Rechtsschutzes ...	222

a)	Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen.....	222
b)	Modalitäten der Maßnahmenanordnung.....	223
c)	Aufhebung oder Außerkraftsetzung der Maßnahme	224
3.	Harmonisierung von Beweissicherungsmaßnahmen.	224
a)	Maßnahmen zur Beweissicherung.....	224
b)	Modalitäten der Maßnahmenanordnung.....	225
c)	Aufhebung oder Außerkraftsetzen der Maßnahme	225
II.	Vereinbarkeit der Richtlinienvorgaben mit dem Subsidiaritätsprinzip.....	226
1.	Zielvorgabe und Begründung des Gemeinschaftsgesetzgebers	226
2.	Kritik.....	227
a)	Erforderlichkeit der zivilprozessualen Vorgaben	227
aa)	Existenz der zugrundegelegten Defizite	227
bb)	Möglichkeit weniger einschneidenden Vorgehens.....	229
b)	Ungeeignetheit und Unverhältnismäßigkeit der Vorgaben	230
E.	Zwischenergebnis	231
7. Kapitel Exkurs: Regelungen in internationalen Übereinkommen		233
A.	TRIPS 234	
I.	Allgemeiner zivilprozessualer Regelungsgehalt des TRIPS ...	235
II.	Einstweilige Maßnahmen gem. Art. 50 TRIPS	235
1.	Auslegungskompetenz des EuGH.....	236
a)	Rechtsprechung des EuGH.....	237
b)	Kritik	238
2.	Unmittelbare Anwendbarkeit	239
a)	Rechtsprechung des EuGH.....	240
b)	Kritik	241
3.	Auslegung von Art. 50 VI TRIPS	244
B.	Internationale Bemühung um einheitliche Gerichtsstandsregeln für Immaterialgüterrechtsverfahren	245
I.	WIPO-/ALI-Vorschläge	247
II.	MPI-Vorschlag.....	249
III.	Bedeutung der Bemühungen für das europäische Internationale Zivilprozessrecht.....	251
C.	Zwischenergebnis	253
8. Kapitel Zusammenfassung der Ergebnisse.....		254

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
Abl.	Amtsblatt
AG	Aktiengesellschaft
ALI	American Law Institute
All E.R.	All England Law Reports
Art.	Artikel
BGH	Bundesgerichtshof
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
bzw.	beziehungsweise
C.L.R.	Commonwealth Law Reports
COPAC	Community Patent Appeal Court
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CR	Computer und Recht
CRI	Computer Law Review International (vormals: Computer und Recht international)
DENIC	DE (Abkürzungen der ISO-Liste 3166-1 für Deutschland) Network Information Center
DurchsetzungsRL	Richtlinie (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950
EPA	Europäisches Patentamt
EPLA	European Patent Litigation Agreement
EPLP	European Patent Litigation Protocol
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973
EU	Europäische Union
EuG	Gericht erster Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGVVO	Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-

	erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVÜ	Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968
EuLF	European Legal Forum
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWS	Zeitschrift für europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f.	folgend(e)
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
F.S.R.	Fleet Street Reports
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GeschmacksmusterVO	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMVO	Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke
GPR	Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
GPVO	Gemeinschaftspatentverordnung
GPÜ	Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) vom 15. Dezember 1975
GRUR	Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GS	Gedächtnisschrift
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – Marken, Muster und Modelle
ICCAN	Internet Corporation for the Assigned Numbers and Names
ICLQ	International and Comparative Law Quarterly
IER	Intellectuelle Eigendom & Reclamerecht
IherJB	Iherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römi-

	schen und deutschen Privatrechts
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Inc.	Incorporated
Ind.Prop.	Industrial Property
I.P.Q.	Intellectual Property Quarterly
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
JCP Comm.	Juris-classeur commercial
J.D.I. Clunet	Journal du droit international Clunet
JuS	Juristische Schulung
K&R	Kommunikation und Recht
LG	Landgericht
Ll.Rep.	Lloyd's Reports
LuGÜ	Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. September 1988
MarkenG	Markengesetz vom 25. Oktober 1994
MDR	Monatsschrift für deutsches Recht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MPI	Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
ÖOGH	Österreichischer Oberster Gerichtshof
OLG	Oberlandesgericht
PatentG	Patentgesetz vom 16. Dezember 1980
PIBD	Propriété industrielle – Bulletin documentaire
Prel.Doc.	Preliminary Document
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883
RebelsZ	Rebels Zeitschrift für ausländisches und Internationales Privatrecht
RBÜ	Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken

	der Literatur und Kunst vom 9. September 1886
RDPI	Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle
Rev.Crit. DIP	Revue critique de droit international privé
RG	Reichsgericht
Riv.dir.int.priv.proc.	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft/Außenwirtschafts- dienst des Betriebsberaters
Rn.	Randnummer
R.P.C.	Reports of Patent Cases
Rs.	Rechtssache
S.	Seite
SA	Société anonym
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz
S.L.T.	Scots Law Times
sog.	sogenannte(r)
SRP	Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschafts- patenten (Streitregelungsprotokoll) vom 30. Dezember 1989
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Pro- perty Rights/Übereinkommen über handelsbezogene As- pekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994
u.a.	unter anderem
UDRP	Uniform Dispute Resolution Policy
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
u.U.	unter Umständen
v.	versus
vgl.	vergleiche
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WIPR	World Intellectual Property Report
WLR	Weekly Law Reports
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organisation
z.B.	zum Beispiel
Zeup	Zeitschrift für europäisches Privatrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

XVIII

Abkürzungsverzeichnis

ZUM-RD

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, Rechtsprechungsdienst

ZZP

Zeitschrift für Zivilprozeß

1. Kapitel

Einleitung

Die Gewährleistung immaterialgüterrechtlicher Institute wie Patente, Marken und Urheberrechte durch die Rechtsordnung ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen ausreichenden Schutz von Erfindungen, Kennzeichen und Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Dieser setzt zusätzlich voraus, dass der Schutzrechtsinhaber das durch staatliche Erteilung oder Schöpfung entstandene Recht des geistigen Eigentums auch effektiv prozessual durchsetzen kann.¹

Die ökonomische Globalisierung und die grenzenlose Kommunikation, insbesondere im Internet, haben dazu geführt, dass Auseinandersetzungen über die Verletzung von Immaterialgüterrechten häufig nicht mehr auf bestimmte Territorien beschränkt, sondern internationalen Ausmaßes sind.² Dies gilt in besonderem Maße für das Gebiet der Europäischen Union, in dem die Freizügigkeit von Waren und Dienstleistungen die Zunahme grenzüberschreitenden Handels zur Folge hat.³ Das Internationale Zivilprozessrecht hat vor dem Hintergrund grenzüberschreitender Rechtsdurchsetzung gerade im europäischen Zusammenhang weiter an Bedeutung gewonnen.⁴

Die vorliegende Arbeit untersucht die verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Marken, Patenten und Urheberrechten anhand der maßgeblichen Normen des europäischen Internationalen Zivilprozessrechts. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um europäisches Sekundärrecht, das die ursprünglich bi- und multilateralen Übereinkommen auf dem Gebiet des europäischen Zivilverfahrensrechts ersetzt hat. Die Rechtsetzungskompetenz erlangte der europäische Gesetzgeber mit der Verschiebung der „Justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen“ aus dem Titel VI (3. Säule) des Vertrags über die Europäische Union in den neuen Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (1. Säule) durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober

¹ *Schricker*, zitiert bei *Patloch*, GRUR Int. 2002, 30, 31, spricht insofern von einer Dichotomie von materiellem Recht und Rechtsdurchsetzung.

² *Kur*, CRi 2003, 65.

³ *Koch*, JuS 2003, 105.

⁴ Vgl. zum aktuellen Stand der Entwicklung *Hau*, GPR 2004, 94 ff.

1997.⁵ Die nunmehr mögliche Europäisierung des Internationalen Zivilprozessrechts steht zwar noch am Anfang⁶, doch sind bereits eine Reihe von Rechtsakten in Kraft getreten, deren Vorschriften auf Immaterialgüterrechtsverletzungsverfahren mit internationalem Bezug Anwendung finden.

Für den Rechtsinhaber, der über parallele nationale Schutzrechte verfügt, ist die konsolidierte Geltendmachung von Verletzungsansprüchen neben der zügigen Rechtsdurchsetzung regelmäßig ein Hauptanliegen.⁷ Der Schwerpunkt der Arbeit liegt daher auf Frage der internationalen Zuständigkeit der mitgliedstaatlichen Gerichte.⁸ Im Vordergrund der Untersuchung stehen die Zuständigkeitsvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO), die am 1. März 2002 in Kraft getreten ist und das im Wesentlichen inhaltsgleiche Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 (EuGVÜ) ersetzt hat.⁹ Die Gerichte der Vertragsstaaten haben das EuGVÜ in Immaterialgüterrechtsprozessen über zwanzig Jahre lang kaum beachtet¹⁰; erst seit Mitte der 1990er Jahre ist die Rechtsprechung auf die Bedeutung der Vorschriften auch für Verfahren über Rechte des geistigen Eigentums aufmerksam geworden.¹¹ Bei der Überführung des EuGVÜ in die EuGVVO sind die spezi-

⁵ Vgl. hierzu *Linke*, in: *Schütze* (Hrsg.), FS Reinhold Geimer, 2002, S. 529, 542 f.

⁶ *Rauscher(-Staudinger)*, Europäisches Zivilprozeßrecht, 2004, Einleitung Brüssel I-VO Rn. 64. Eine Übersicht der bislang ergangenen und noch im Entwurfsstadium befindlichen Rechtsakte bietet *Wagner*, NJW 2003, 2344, 23345 f.

⁷ Vgl. zur Bedeutung der Konsolidierung bereits *Troller*, GRUR Int. 1955, 529, 531, und *Reimer*, Europäisierung des Patentrechts, 1955, S. 92.

⁸ Vgl. zur vorrangigen Bedeutung der internationalen Zuständigkeit bei verfahrensrechtlichen Tatbeständen mit internationalen Bezügen *Neuhaus*, RabelsZ 20 (1955), 201, 204; *Nirk*, Mitt. 1969, 328, 334 m.w.N. in Fn. 47.

⁹ Im Rahmen der Arbeit werden der Einfachheit halber durchweg, d.h. auch bei der Besprechung von Entscheidungen oder Literaturmeinungen, die sich auf das EuGVÜ beziehen, die Vorschriften der EuGVVO zitiert. Anders wird nur verfahren, wenn die Vorschriften des EuGVÜ inhaltlich nicht mit denen der EuGVVO übereinstimmen.

¹⁰ Vgl. demgegenüber die frühen Aufsätze von *Stauder*, GRUR Int. 1976, 465 ff./510 ff., und *Tetzner*, GRUR 1976, 669 ff.

¹¹ *Stauder/Kur*, in: *Schricker/Dreier/Kur* (Hrsg.), Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, S. 151, 153.

fischen immaterialgüterrechtlichen Probleme nicht behoben worden¹², so dass die unter Geltung des EuGVÜ diskutierten Fragen im Wesentlichen unverändert von Interesse sind.

Durch die Gemeinschaftsmarke, die ihre Existenz einer gemeinschaftsrechtlichen Grundlage verdankt und die ihre Schutzwirkung im gesamten Territorium der Europäischen Union entfaltet, ist zum ersten Mal die Durchsetzung eines supranationalen Schutzrechts möglich.¹³ Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (GMVO) enthält zum Teil spezielle zuständigkeitsrechtliche Vorschriften, die den allgemeinen Regelungen der EuGVVO vorgehen. Dies gilt auch für die entsprechenden Normen der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GeschmacksmusterVO). Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent (GPVO) ist zwar bislang nicht verabschiedet worden.¹⁴ Die in diesem Zusammenhang diskutierte Errichtung eines zentralen europäischen Gemeinschaftspatentgerichts stellt aber eine Besonderheit auf dem Gebiet der gerichtlichen Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in der Europäischen Union dar, deren Besprechung nicht zuletzt vor dem Hintergrund möglicher Auswirkungen auf die Gerichtsstrukturen für Verfahren über alle Gemeinschaftsschutzrechte geboten ist.

Die „Torpedierung“ eines Verletzungsverfahrens durch die missbräuchliche Erhebung einer negativen Feststellungsklage ist ein Sonderfall entgegenstehender Rechtshängigkeit. Insbesondere für Patentverletzungsverfahren ist dieses Problem praktisch relevant. Eine andere Frage der Litispendenz stellt sich im Zusammenhang mit Gemeinschaftsschutzrechten, nämlich das Verhältnis von gerichtlichen Löschungswiderklagen und Verfahren auf Nichtig- oder Verfallserklärung vor dem HABM.

Für die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten sind Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes von erheblicher Bedeutung. Hier geht es insbesondere um die Voraussetzungen für den Erlass grenzüberschreitender Maßnahmen. Diese nationalen Maßnahmen sind unterschiedlich ausgestal-

¹² Diese Hoffnung hatte *Brinkhof*, in: *Heere* (Hrsg.), *International law and The Hague's 750th anniversary*, 1999, S. 103, 110, geäußert.

¹³ *Knaak*, GRUR 2001, 21, 29.

¹⁴ Mit dem Gemeinschaftspatent soll eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums gegenüber den USA und Japan erreicht werden, vgl. *Schade*, GRUR 2000, 101, 110.

tet, wie Beispiele aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und den Niederlanden zeigen. Die Richtlinie (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL) hat allerdings das Ziel, unter anderem in diesem Bereich eine Angleichung zu bewirken.

Als Exkurs werden die verfahrensrechtlichen Regelungen des TRIPS-Übereinkommens sowie die andauernden Bemühungen um weltweit einheitliche Zuständigkeitsregeln für Immaterialgüterrechtsverfahren dargestellt. Die verfahrensrechtlichen Regelungen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS), die als Anhang I C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welt handelsorganisation (WTO) in Kraft getreten sind, sind zwar nicht europäisches Internationales Zivilprozessrecht im eigentlichen Sinn. Trotzdem sind die Vorschriften des TRIPS-Übereinkommens, insbesondere Art. 50 TRIPS, aufgrund der hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH nicht ohne Auswirkung auf die grenzüberschreitende Durchsetzung von Immaterialgüterrechten in der EU geblieben. Demgegenüber reflektiert die Diskussion über ein internationales Abkommen über einheitliche Gerichtsstandsregeln für Gerichtsverfahren über Rechte des geistigen Eigentums eine Reihe von Fragestellungen, die auch im europäischen Zusammenhang noch ungelöst sind.

2. Kapitel

Historische Hinführung

Entscheidungen nationaler Gerichte über Klagen, die ausländische gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte zum Gegenstand haben, liegen nicht zuletzt als Folge der Internationalisierung wirtschaftlicher und kultureller Aktivitäten mittlerweile aus einer Reihe von Mitgliedstaaten der EU vor. Ursprünglich lehnten die Gerichte allerdings unter Anwendung der jeweils einschlägigen verfahrensrechtlichen Instrumente ab, über Ansprüche zu entscheiden, die sich auf im Ausland geschützte Immaterialgüterrechte stützten. Hintergrund dieser restriktiven Haltung war das auf dem Gebiet des Rechts des geistigen Eigentums zu beachtende Territorialitätsprinzip.¹ Dieses Prinzip ist auch Grundlage des ausschließlichen Gerichtsstands für Bestandsverfahren² und wirkt sich auch auf die Bestimmung des Tatorts im Rahmen des Deliktsgerichtsstands aus. Daher werden im Folgenden zunächst die Grundlagen des Territorialitätsprinzips dargestellt.

¹ Hiervon zu unterscheiden ist das Territorialitätsprinzip, das die Abgrenzung der nationalen Gerichtsbarkeit beschreibt. Dieses hat sich im Laufe der Jahrhunderte weltweit durchgesetzt und besagt, dass die Ausübung der Gerichtsbarkeit als einer staatlichen Hoheitsfunktion nur innerhalb des Staatsgebiets zulässig, hier aber grundsätzlich ausschließlich und unbeschränkt ist. Vgl. hierzu *Neuhaus*, *RabelsZ* 20 (1955), 201, 209, 230 f. Zum historischen Ursprung im landesherrlichen Privileg und zur geschichtlichen Entwicklung des Territorialitätsprinzips vgl. *Riezler*, *Internationales Zivilprozeßrecht und prozessuales Fremdenrecht*, 1949, S. 87 f.; *Andermann*, *Territorialitätsprinzip im Patentrecht und Gemeinsamer Markt*, 1975, S. 85 m.w.N.; *Mousseron/Raynard/Véron*, *IIC* 1998, 884; *Beier*, *GRUR* 1978, 123, 124 ff.; *Zigann*, *Entscheidungen inländischer Gerichte über ausländische gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte*, 2001, S. 24 f.

² So begründete bereits *Riezler*, *Internationales Zivilprozeßrecht und prozessuales Fremdenrecht*, 1949, S. 230, die ausschließliche Zuständigkeit für immaterialgüterrechtliche Bestandsverfahren mit der prozessualen Reflexwirkung der Beschränkung der territorialen Reichweite der Schutzrechte.

A. Das Territorialitätsprinzip als Ausgangspunkt

Das in Art. 4^{bis} und Art. 6 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)³ sowie Art. 5 Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)⁴ gesetzlich verankerte Territorialitätsprinzip ist für das Internationale Immaterialgüterrecht von grundlegender Bedeutung⁵, wenn auch über seine rechtsdogmatische Begründung⁶ und seinen genauen Inhalt keine Einigkeit besteht.⁷

³ Vgl. hierzu *Baeumer*, in: *Großfeld/Sack/Möllers/Drexel/Heinemann* (Hrsg.), FS Wolfgang Fikentscher, 1998, S. 803, 808 f.; *Beier*, in: *Frändberg/Göranson/Håstad* (Hrsg.), FS Stig Strömholm I, 1997, S. 85, 91, 93.

⁴ Hierzu *Thum*, in: *Bartsch/Lutterbeck* (Hrsg.), Neues Recht für neue Medien, 1998, S. 117, 125.

⁵ *Beier*, in: *Frändberg/Göranson/Håstad* (Hrsg.), FS Stig Strömholm I, 1997, S. 85, 93, spricht vom Territorialitätsprinzip als einem „umfassenden Ordnungsprinzip des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes“; vgl. auch *Troller*, IPR und IZPR, 1952, S. 48: „Das Territorialitätsprinzip ist im Immaterialgüterrecht zu einem zentralen Begriff geworden.“ *Lichtenstein*, NJW 1964, 1208, 1209, misst dem Territorialitätsprinzip eine ausschlaggebende Bedeutung bei der Behandlung internationaler Tatbestände des gewerblichen Rechtsschutzes bei; vgl. ferner *Otte*, IPRax 2001, 315, 316, zur Grundbedeutung des Territorialitätsgedankens. Das Territorialitätsprinzip ist zudem laut *Cornish*, GRUR Int. 1996, 285, „an idea accepted as much in common law as in civilian jurisdictions“.

⁶ Als dogmatische Grundlage des Territorialitätsprinzips werden unter anderem angeführt: die Rechtsnatur der subjektiven Immaterialgüterrechte, deren Entstehung auf einen Hoheitsakt zurückzuführen sei (Verwaltungsakttheorie; vgl. *Batiffol*, Droit International Privé, 1949, S. 300; *Hubmann*, Gewerblicher Rechtsschutz, 1965, S. 28; *Tetzner*, Warenzeichengesetz, 1958, § 15 Rn. 8; kritisch hierzu *Weigel*, Internationale Zuständigkeit im gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 106), die gesetzgeberische Souveränität des Erteilungsstaates nur innerhalb seiner Gebietsgrenzen (Souveränitätstheorie; vgl. *Nußbaum*, Deutsches Internationales Privatrecht, 1932, S. 337; *Seelig*, Warenzeichenrecht, 1959, S. 11) und die öffentlichen und privaten wirtschaftlichen Interessen im Hinblick auf Immaterialgüterrechte, die als Folge der Verbotswirkung des Ausschlussrechts auf das Schutzland konzentriert seien (Interessentheorie; *Troller*, IPR und IZPR, 1952, S. 63, 245 ff.) Nach *Baeumer*, in: *Großfeld/Sack/Möllers/Drexel/Heinemann* (Hrsg.), FS Wolfgang Fikentscher, 1998, S. 803, 807, stehen hinter dem Territorialitätsprinzip weniger sachverhaltsspezifische, als vielmehr politische Gründe.

⁷ Die Diskussion dauert schon seit geraumer Zeit an, wie die aus dem Jahr 1898 stammende Äußerung *Kahns*, IherJb 39 (1898) 1, 95, belegt: „Alle möglichen und denkbaren Anknüpfungen verbergen sich ja in dem Proteus der Territorialität, alle schillern sie gleichzeitig bunt nebeneinander; welche sollen wir ins Auge fassen, auf welche kommt es gerade an?“. Vgl. auch BGH vom 22.1.1964, BGHZ 41, 84, 91 – „Maja“; *Fezer*, Markenrecht,

I. Inhalt des Territorialitätsprinzips

Nach der Rechtsprechung⁸ und der h.M. in der Literatur⁹ beinhaltet das Territorialitätsprinzip die territoriale Begrenzung der Schutzwirkung der subjektiven Rechte, die dazu führt, dass ein Immaterialgüterrecht nur durch im Schutzland vorgenommene Handlungen verletzt werden kann (sachrechtliches Verständnis). Daneben wird das Territorialitätsprinzip insbesondere herangezogen, um die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der in verschiedenen Ländern erworbenen Schutzrechte zu begründen.¹⁰ Nach anderer Auffassung folgt aus dem Territorialitätsprinzip, dass der Inhalt der Rechte an einem immateriellen Gut nach den Gesetzen desjenigen Landes zu bestimmen ist, auf dessen Gebiet der Berechtigte alle anderen Personen vom gewerblichen Nutzen an diesem Immaterialgut ausschließen kann (kollisionsrechtliches Verständnis).¹¹ Allerdings wirken sich diese unterschiedlichen Ansichten über den Inhalt des Territorialitätsprinzips praktisch nicht aus: Denn die Befürworter der materiellrechtlichen Auffassung erkennen die Auswirkungen der Territorialität der Schutzrechte auf kollisionsrechtlicher

2001, Einleitung Rn. 166. „Worauf soll sich die Territorialität beziehen?“ fragte auch *Riezler*, Internationales Zivilprozeßrecht und prozessuales Fremdenrecht, 1949, S. 81.

⁸ BGH vom 2.10.1997, BGHZ 136, 380, 385 – „Spielbankaffaire“; BGH vom 22.1.1964, BGHZ 41, 84, 91 – „Maja“.

⁹ *Reimer*, Europäisierung des Patentrechts, 1955, S. 4; *Otte*, IPRax 2001, 315, 316; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2003, Einleitung Rn. 15; *Möhring/Nicolini*, Urheberrechtsgesetz, 2000, Vorbemerkungen, Internationales Urheberrecht Rn. 2; *Rebmann(-Kreuzer)*, MüKomm BGB Bd. 10, 2000, Nach Art. 38 Anhang II Rn. 13; *Riezler*, Internationales Zivilprozeßrecht und prozessuales Fremdenrecht, 1949, S. 85 ff.; *Seelig*, Warenzeichenrecht, 1959, S. 13; *Bußmann*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1966, S. 215; *Reimer*, Patentgesetz, 1968, § 6 Anm. 2; *Perret*, in: *Haldy* (Hrsg.), FS Jean-François Poudret, 1999, S. 125, 126.

¹⁰ Sofern kein supranationales Schutzrecht existiert, besteht nach der sog. Kegelschen Bündeltheorie daher nur ein Bündel nationaler Rechte, *Soergel(-Kegel)*, BGB Bd. 10 Einführungsgesetz, 1996, Anhang Art. 12 Rn. 16; *Hohagen*, GRUR Int. 2000, 246, 259; *Thum*, in: *Bartsch/Lutterbeck* (Hrsg.), Neues Recht für neue Medien, 1998, S. 117, 124; *Bruchhausen(-Benkard)*, Patentgesetz, 1993, Internationaler Teil Rn. 1; *Weigel*, Internationale Zuständigkeit im gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 91; *Gamm*, Warenzeichengesetz, 1965, § 15 Anm. 32.

¹¹ *Troller*, IPR und IZPR, 1952, S. 48; *Troller*, GRUR Int. 1955, 529, 535; *Weigel*, Internationale Zuständigkeit im gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 78 ff., der die Heranziehung des Territorialitätsprinzips im Rahmen kollisionsrechtlicher Erwägungen eingehend beschreibt und auf die einschlägige ältere Literatur verweist.

Ebene in Form des Schutzlandsprinzips an¹², während die Vertreter des kollisionsrechtlichen Verständnisses zugestehen, dass das Territorialitätsprinzip jedenfalls auch die räumliche Beschränkung der Wirkung der subjektiven Immaterialgüterrechte umschreibt¹³.

Im Patentrecht ist das Territorialitätsprinzip seit jeher anerkannt.¹⁴ Demgegenüber wurde früher eine universale Geltung der Marke vor dem Hintergrund des persönlichkeitsrechtlichen Gehalts des Warenzeichens in Verbindung mit namensrechtlichen Erwägungen angenommen.¹⁵ Das sog. Universalitätsprinzip wurde aufgegeben, als sich die Überzeugung durchsetzte, dass das Warenzeichen wie das Patent nicht personengebunden ist und dass die „Verleihung“ eines Schutzrechts über die Staatsgrenzen hinaus zu einem unzulässigen Übergriff in die Rechtssphäre anderer souveräner Staaten führen würde.¹⁶ Nach h.M. findet das Territorialitätsprinzip nicht nur auf gewerbliche Schutzrechte, sondern auch auf das Urheberrecht Anwendung.¹⁷

¹² Fezer, Markenrecht, 2001, Einleitung Rn. 166; *Rebmann(-Kreuzer)*, MüKomm BGB Bd. 10, 2000, Nach Art. 38 Anhang II Rn. 13; im Urheberrecht ist der kollisionsrechtliche Gehalt des Territorialitätsprinzips allerdings umstritten, vgl. *Thum*, in: *Bartsch/Lutterbeck* (Hrsg.), Neues Recht für neue Medien, 1998, S. 117, 124 m.w.N.

¹³ *Troller*, IPR und IZPR, 1952, S. 47 ff., mit detaillierten Ausführungen zur Unterscheidung der Unabhängigkeit und der Selbständigkeit der Schutzrechte.

¹⁴ Vgl. hierzu die Entscheidungen RG vom 18.6.1890, JW 1890, 280; RG vom 15.10.1892, RGZ 30, 52; RG vom 4.4.1914, RGZ 84, 370; RG vom 19.10.1935, RGZ 149, 103; sowie *Weigel*, Internationale Zuständigkeit im gewerblichen Rechtsschutz, 1973, S. 84, 96; *Otte*, IPRax 2001, 315, 316; *Andermann*, Territorialitätsprinzip im Patentrecht und Gemeinsamer Markt, 1975, S. 82 Fn. 30; *Schikora*, Der Begehungsort im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1968, S. 52, mit weiteren Nachweisen zu Literatur und Rechtsprechung.

¹⁵ RG vom 2.10.1886, RGZ 18, 28; RG vom 7.11.1899, RGZ 45, 143; *Kohler*, Das Recht des Markenschutzes, 1884, S. 446; *Kohler*, Warenzeichenrecht, 1910, S. 207; *Bußmann*, MuW 1929, 421 ff.; *Fezer*, Markenrecht, 2001, Einleitung Rn. 160.

¹⁶ RG vom 20.9.1927, RGZ 118, 76, 80 – „Hengstenberg“; *Hagens*, Warenzeichenrecht, 1927, § 12 Rn. 6.

¹⁷ BGH vom 17.6.1992, BGHZ 118, 394, 397 – „ALF“; *Kieninger*, GRUR Int. 1998, 280, 283; *Duggal*, IPRax 2002, 101; *Thum*, in: *Bartsch/Lutterbeck* (Hrsg.), Neues Recht für neue Medien, 1998, S. 117, 124; *Möhring/Nicolini*, Urheberrechtsgesetz, 2000, Vorbemerkungen, Internationales Urheberrecht Rn. 2; *Soergel(-Kegel)*, BGB Bd. 10 Einführungsgesetz, 1996, Anhang Art. 12 Rn. 22; kritisch *Schack*, Zur Anknüpfung des Urheberrechts im Internationalen Privatrecht, 1979, S. 88, der kollisionsrechtlich das Ursprungslandprinzip befürwortet.

II. Rechtliche Globalisierung des Immaterialgüterrechts

Die rechtliche Globalisierung des Immaterialgüterrechts durch die Schaffung supranationaler Schutzrechte¹⁸ oder durch die Harmonisierung materiellrechtlicher und verfahrensrechtlicher Vorschriften über geistiges Eigentum¹⁹ hat den Zweck, die Folgen der territorialen Aufspaltung der Rechte des geistigen Eigentums zu überwinden oder wenigstens abzumildern.²⁰ Diese Entwicklung zeugt davon, dass die aus dem Territorialitätsprinzip folgende praktische Erschwerung des Immaterialgüterrechtsschutzes – separate Anmelde- und Eintragungsverfahren für das jeweilige Territorium bei gewerblichen Schutzrechten, separate Durchsetzung der nationalen Schutzrechte, Anwendung der materiellrechtlichen Vorschriften verschiedener Rechtsordnungen in Verfahren über Parallelschutzrechte – als nachteilig für das wirtschaftliche und kulturelle Leben angesehen wird, der soweit wie möglich entgegengewirkt werden muss. Zudem rückt die schwierige oder gar unmögliche Lokalisierung der Benutzung eines Schutzrechts oder eines schutzrechtsverletzenden Inhalts in den neuen Medien, insbesondere im Internet, das Territorialitätsprinzip in ein neues Licht.²¹ Die bisherigen Harmonisierungsbestrebungen machen allerdings deutlich, dass nicht die Überwindung des Territorialitätsprinzips angestrebt wird. Vielmehr werden in einzelnen abgegrenzten Bereichen Lösungen gesucht, die dazu führen, dass das Territorialitätsprinzip faktisch keine Anwendung findet.²²

B. Rechtsprechung zur Zuständigkeit für Klagen aus ausländischen Schutzrechten

Unter Hinweis auf das Territorialitätsprinzip lehnten die mitgliedstaatlichen Gerichte lange Zeit ab, über Verletzungsklagen zu entscheiden, die ausländische Immaterialgüterrechte zum Gegenstand hatten.²³ Am längsten hielten

¹⁸ Gemeinschaftsschutzrechte der EU.

¹⁹ PVÜ/RBÜ/EPÜ/TRIPS/Harmonisierungsrichtlinien der EU.

²⁰ Hohagen, GRUR Int. 2000, 246, 259.

²¹ Baumer, in: *Großfeld/Sack/Möllers/Drexel/Heinemann* (Hrsg.), FS Wolfgang Fikentscher, 1998, S. 803, 804.

²² Vgl. etwa im Bereich der Domainstreitigkeiten die auf der Grundlage der Uniform Dispute Resolution Policy der ICANN durchgeführten Verfahren; vgl. hierzu S. 108.

²³ *Stauder/Kur*, in: *Schricker/Dreier/Kur* (Hrsg.), Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, S. 151 f.; zu Deutschland vgl. Ebner, Markenschutz im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 2004, S. 164–166. Dies hatte insbesondere dann gravierende

die Richter im Vereinigten Königreich an ihrer restriktiven Rechtsprechung fest, wohingegen die deutschen Gerichte schon relativ früh die Auffassung aufgaben, Klagen wegen der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte fielen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich.²⁴ In der Literatur wird die internationale Zuständigkeit für Verfahren, in denen der Kläger Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche wegen der Verletzung ausländischer Immaterialgüterrechte geltend macht, allgemein befürwortet²⁵; jedenfalls im Anwendungsbereich der EuGVVO dürfen die mitgliedstaatlichen Gerichte die Zuständigkeit bei Vorliegen eines Gerichtsstands nicht mehr verneinen.²⁶ Im Folgenden wird der Wandel der Rechtsprechung am Beispiel von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich aufgezeigt.

I. Deutschland

Das RG lehnte im Jahr 1890 die Zuständigkeit deutscher Gerichte für einen Verletzungsstreit über ein englisches Patent vor allem aufgrund der Eigenart

Konsequenzen, wenn zwischen dem Schutzstaat und dem Wohnsitzstaat des Beklagten kein Anerkennungsabkommen bestand und daher das Schutzrecht im Verhältnis zu dem im Ausland ansässigen Beklagten faktisch wertlos war, vgl. *Tetzner*, GRUR 1976, 669.

²⁴ Dagegen handelt es sich nicht um eine Frage der Gerichtsbarkeit, d.h. der hoheitlichen Entscheidungsgewalt (*facultas jurisdictionis*), denn für die Entscheidung eines bürgerlichen Rechtsstreits hat jeder Staat auf seinem Gebiet die volle und ausschließliche Gerichtsbarkeit unabhängig von den beteiligten Personen und dem Verfahrensgegenstand inne, vgl. BGH vom 24.7.1958, GRUR 1958, 189, 196 – „Zeiß“, sowie *Neuhaus*, RabelsZ 20 (1955), 201, 210. Nach *Fezer*, Markenrecht, 2001, Einleitung Rn. 222, 224, handelt es sich um die Abwendung von der absoluten und die Hinwendung zur relativen Territorialität.

²⁵ *Staudinger(-Fezer)*, Internationales Wirtschaftsrecht, 2000, Rn. 778; *Schricker (-Katzenberger)*, Urheberrecht, 1999, Vor §§ 120 ff. Rn. 170; *Kieninger*, GRUR Int. 1998, 280, 290; *Perret*, in: *Haldy* (Hrsg.), FS Jean-François Poudret, 1999, S. 125, 127; *Neuhaus*, Mitt. 1996, 257, 261; *Bornkamm*, in: *Schwarze* (Hrsg.), Rechtsschutz gegen Urheberrechtsverletzungen, 2000, S. 127, 131; *Peinze*, Internationales Urheberrecht in England und Deutschland, 2002, S. 61; *von Meibom/Pitz*, Mitt. 1996, 181, 182; *Stauder*, in: *Kunz/von Mühlendahl/Stauder/Ulrich* (Hrsg.), FS Eugen Ulmer, 1973, S. 509, 520; *Heinrichs*, Die Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit nach dem Begehungsort im nationalen und internationalen Zivilprozeßrecht, 1984, S. 160; *Tetzner*, GRUR 1976, 669; *Schricker (-Katzenberger)*, Urheberrecht, 1999, Vor §§ 120 ff. Rn. 170.

²⁶ Dies folgt im Umkehrschluss aus Art. 22 Nr. 4 EuGVVO, der eine ausschließliche Zuständigkeit nur für Bestandsverfahren über registrierte Immaterialgüterrechte normiert, vgl. *Kretschmar/Stauder*, GRUR Int. 1974, 321; *Lundstedt*, GRUR Int. 2001, 103; *Neuhaus*, Mitt. 1996, 257, 261.

Sachregister

- Abmahnung, 194
- Abrufbarkeit, 84
- Abschlusszuständigkeit, *siehe*
 - Außenkompetenz
- Actor sequitur forum rei, *siehe*
 - Beklagtengerichtsstand
- American Law Institute, 247
- Anhängigmachung, 172
- Anmeldung, 57
- , Übertragung, 22
- Anti-suit injunction, 31
- Arbeitnehmererfindung, 24
- Auskunftsanspruch, 22, 64, 130, 212, 221
- Aussetzung, 33
- , einstweiliger Rechtsschutz, 209
- , obligatorische, 42
- , fakultative, 43
- , bei Löschungswiderklage, 191
- Außenkompetenz, 157, 237

- Begehungsort, 78, *siehe auch* Tatort
- Beklagtengerichtsstand, 20, 48, 57, 67, 76, 116, 124, 129, 248, 250
- Beklagtenmehrheit, *siehe*
 - Mehrparteiengerichtsstand
- Beklagtenschutz, 93
- Beklagtenwohnsitz, 49, 57, 76, 94, 143, 248
- Belegenheit von Schutzrechten, 70, 75, 76
- Benutzungshandlung, 65, 70, 121
- Beschlagnahmeanordnung, 223, 224, 231
- Beschwerdeverfahren, 135
- Beseitigungsanspruch, 212
- Besichtigungsanspruch, 64, 212
- Bestandsentscheidung, 47, 167, 209
- Bestandsklagen, 15

- Beweisaufnahme, 131, 198, 206
- Beweisbeschaffung, 198, 206
- Beweiserhebung, 54, 73, 96
- Beweissicherung, 197, 206, 215, 227, 230
- Beweisverfahren, 198, 206
- Bündelpatent, 21, 28, 44, 53, 123, 157

- Commercial effect, 87, 104
- Common law, 15, 230, 252
- Computerstandort, 97
- Cyberspace, 78
- Cybersquatting, 80

- Delikt, *siehe* unerlaubte Handlung
- Deliktengerichtsstand, 62, 146, 248, 250
- Disclaimer, 89, 103, 105, 132
- Domain, 80, 88, 90, 105, 108
- Domain grabbing, 80
- Domainlöschung, 110
- Domainrechtsstreitigkeiten, 108
- Domainregistrierung, 108
- Doppelrelevante Tatsachen, 84, 91
- Double actionability rule, 16

- Ehrverletzung, 67
- Einstweilige Maßnahmen, 185, 196
- , Deutschland, 211
- , Durchsetzungsrichtlinie, 222
- , Frankreich, 216
- , Gemeinschaftsschutzrechte, 207
- , Niederlande, 217
- , TRIPS, 217
- , Vereinigtes Königreich, 213
- Einstweiliger Rechtsschutz, *siehe* einstweilige Maßnahmen
- Einstweilige Verfügung, *siehe* einstweilige Maßnahmen

- Entscheidungsakzeptanz, 53
 Entscheidungskompetenz, *siehe*
 Kognitionsbefugnis
 Equity, 214
 Erfindungshöhe, 56
 Erfolgsort, 65, 75, 76, 84, 103, 114, 132
 Erfüllungsort, 118
 Erstbegehungsgefahr, 112
 Erstschaden, 66, 76
 Europäisches Patentübereinkommen, 9,
 25, 43, 48, 123, 125, 156
 European Patent Litigation Protocol, 156
 European Patent Litigation Agreement,
 156, 163
 Exorbitanter Gerichtsstand, 95, 199
 Ex parte-Verfahren, 203, 214, 217
 Exterritorialisierung, 89
 Extraterritoriale Wirkung,
 –, einer einstweiligen Verfügung, 200,
 203, 206, 216, 219
 –, eines Schutzrechts, 13, 51

 Feststellungsklage,
 –, negative 26, 27, 36, 115, 140, 170,
 191, 251
 –, Subsidiarität, 173
 Folgeschaden, 76
 Forum non conveniens, 97, 249
 Forum shopping, 46, 68, 124, 129, 129,
 147, 149, 162, 165
 Framing, 81

 GEMA, 74
 Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 152
 Gemeinschaftsmarke, 135, 166, 189, 237
 Gemeinschaftsmarkengerichte, 138, 150,
 190, 207
 Gemeinschaftspatent, 155, 166
 Gemeinschaftspatentgericht, 158, 167
 Gemeinschaftsschutzrechte, 9, 68, 166

 Gemischtes System, 40
 Genuine link, 49
 Gesetzlicher Richter, 104
 Gleichlaufprinzip, 55

 Haager Konferenz für Internationales
 Privatrecht, 234, 245, 249
 Handlungsort, 65, 71, 74, 92, 97, 148
 Harmonisierungsamt für den Binnen-
 markt, 142
 Herausgabeanordnung, 223
 Herstellungsort, 71

 ICANN, 108
 Immovables, 59
 Injunction,
 –, cross-border, 196
 –, interlocutory, 213
 –, mandatory, 213
 –, prohibitive, 213
 Inlandsbezug, 87, 89, 92
 Interdiction provisoire, 216
 Interessenkollision, 91, 103
 Internet, 9, 78, 250
 Inverkehrbringen, 86, 223

 Keyword buys, 81
 Klägergerichtsstand, 75, 96
 Schutzrechtskoexistenz, 86
 Kognitionsbefugnis,
 –, allgemeiner Gerichtsstand, 20
 –, ALI-/WIPO-Vorschlag, 248
 –, Deliktgerichtsstand, 67
 –, Gemeinschaftsmarkenverletzung, 143,
 144, 147, 151
 –, Mehrparteiengerichtsstand, 131
 –, MPI-Vorschlag, 250
 –, Schutzrechtsverletzungen im Internet,
 106
 Kognitionsverbot, 28

- Konnexitätsfordernis, 120, 149
Kort geding, 33, 44, 217, 237
- Leistungsklage, 115, 173, 176, 181, 185, 188, 251
Litispandez, 170
Lizenzanalogie, 77, 221
Lizenzstreitigkeiten, 138, 140
Löschungsantrag, 192
Löschungswiderklage, 140, 148, 189
Luxemburger Übereinkommen über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, 25
- Marktsättigung, 76
Massenmedien, 83, 98
Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, 234, 247, 249
Mehrparteigerichtsstand, 119, 149, 151, 218, 251
Meistbegünstigungsprinzip, 234
Meta-tagging, 81
Mindestschutzprinzip, 234
Mittäterschaft, 29
Moçambique rule, 15
- Nachahmung, 154, 220, 226
Nationale Eingangsinstanzen, 164
Nebenansprüche, 22, 64
Neuheit,
–, Patent, 56
–, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 153
Nichtigerklärung, 39, 49, 160, 179
Nichtigkeitseinwand, 23, 27, 42, 177
Nichtigkeitsgründe, 177
–, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 153
–, Gemeinschaftsmarke, 210
–, Europäisches Patent, 44
- Niederlassungszuständigkeit, 142, 144, 150
- Örtliche Zuständigkeit, 21, 67, 104, 119, 137, 144, 199
- Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 6, 9
Personalitätsprinzip, 49
Pressemedien, 98
Prioritätsprinzip, 173, 178
Produktpiraterie, 220, 226
Prorogation, 142
Prozessurteil, 93
Prozessverschleppung, 184
- Rechnungslegungsanspruch, 22
Recht auf Nichteinmischung, 48
Rechtliches Gehör, 203
Rechtsanwendung, 43, 54
Rechtshängigkeit, 180, 200
Rechtsprechungsqualität, 54
Référé, 216
Registrierung eines Schutzrechts, 21, 24, 37, 49, 57
Revidierte Berner Übereinkunft, 6, 9, 62
Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, 197, 219
Rügellose Einlassung, 42, 136, 142
- Saisie,
–, contrefaçon, 180, 217, 225
– description, 217
–, réelle, 217
Schaden, drohender, 110, 160, 222
Schadensersatz, 10, 22, 64, 111, 117, 121, 160, 174, 177, 188, 212, 214, 221, 236
Schiedsverfahren, 108

- Schlüssigkeitsprüfung, 92
 Schutzbereich, 43, 87, 99
 Schutzlandprinzip, 45, 86, 104
 Schutzprinzip, 49
 Schutzrechtsverletzung,
 –, einheitlicher Verletzungsplan, 123,
 127, 129.
 –, gemeinschaftliche, 122
 –, stufenmäßige, 121
 Search order, 215, 225
 Sicherstellungsantrag, 212, 217
 Sicherungsmaßnahmen, 197, 207, 216,
 221, 237
 Sitz,
 –, Wohn-, 20, 21, 49, 57, 58, 63, 68, 71,
 76, 94, 119, 125, 142, 143, 248
 –, juristischer Personen, 20, 143
 Souveränität, 12, 38, 47, 48
 Spider-in-the-Web, 124
 Streitgegenstand, 11, 21, 37, 180
 Streitgenossenschaft, *siehe*
 Mehrparteiengerichtsstand
 Subsidiaritätsprinzip, 163, 190, 226

 Tatort, 65
 Technischer Fortschritt, 56
 Teilakte, 71, 74
 Territorialitätsprinzip, 6, 70, 73, 77, 252
 Torpedos, 171
 Transitverkehr, 73
 Trennungsprinzip, 40
 TRIPS-Übereinkommen, 9, 229, 233,
 247, 251

 Ubiquitätsprinzip, 65, 70, 73
 UDRP-Verfahren, 108
 Unerlaubte Handlung, 63, 74, 103, 111,
 112, 116, 248, 251, 251
 Universalitätsprinzip, 8, 80
 Unlauterer Wettbewerb, 90, 102

 Unterlassungsanordnung, *siehe* Unterlas-
 sungsverfügung
 Unterlassungsanspruch, 10, 12, 13, 27,
 43, 64, 81, 106, 117, 121, 174, 185,
 198, 211, 213
 Unterlassungsklage, 22, 90, 99
 –, vorbeugende, 110, 119, 140
 Unterlassungsverfügung, 223
 –, grenzüberschreitende, 200, 212, 213
 –, Vollstreckung, 189, 200, 208
 Urheberrecht, 8, 16, 22, 30, 59, 63, 75,
 79, 121, 217, 221, 234

 Verbundsprinzip, 39
 Verfahrensdauer, 152, 165, 170, 174,
 182, 209
 Verfahrenskonsolidierung, 68, 70, 130,
 204, 248
 Verfahrenskonzentration, 73, 130
 Verfahrensökonomie, 68, 84, 93, 173,
 248
 Verfahrensverschleppung, *siehe* Prozess-
 verschleppung
 Verfallserklärung, 189
 Verfügungsgrund, 186, 205, 212
 Verletzungsplan, 125
 Vermögensschaden, 75, 77, 96
 Vermögensschutz, 77
 Vernichtungsanspruch, 212
 Vertraglicher Anspruch, 22, 64, 118,
 138, 140
 Vindikationsklage, 25
 Völkergewohnheitsrecht, 52
 Völkerrecht, 48, 236, 241
 Vorabentscheidungsverfahren, 26, 39,
 205, 236, 239
 Vorfrage, 28, 38, 45, 64, 192

 Website, 80, 84, 91, 105, 107
 Welthandelsorganisation, 238, 240, 247

- Werbung, 80, 87, 90, 100, 103, 104
Wettbewerbsrecht, 91, 99, 102, 104
Widerklage, 142, 160, 209, *siehe auch*
Löschungswiderklage
Widerspruchsverfahren, 135
Wiederholungsgefahr, 113
- Zielortbestimmung, 84
- Zuständigkeit,
–, ausschließliche, 21, 58, 148, 250
–, bei Beklagtenmehrheit, 119, 149, 248,
251
–, Deliktgerichtsstand, 62, 146, 248,
250
Zwangslizenzen, 160

