

**Der Schutz vor Markenpiraterie auf internationaler und europäischer
Ebene**

unter besonderer Berücksichtigung des Übereinkommens über
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums und der
europäischen Antipiraterieverordnung

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Rechte durch
die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
zu Münster

vorgelegt von Dagmar Selzer
aus Paderborn
 2002

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Erster Berichterstatter: | Prof. Dr. Klaus Peter Berger, LL.M. |
| Zweiter Berichterstatter: | Prof. Dr. Thomas Hoeren |
| Dekan: | Prof. Dr. Wolfram Timm |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 25. Juni 2002 |

Berichte aus der Rechtswissenschaft

Dagmar Selzer

**Der Schutz vor Markenpiraterie auf internationaler
und europäischer Ebene**

unter besonderer Berücksichtigung des Übereinkommens über
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
und der europäischen Antipiraterieverordnung

D 6 (Diss. Universität Münster (Westfalen))

Shaker Verlag
Aachen 2002

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Selzer, Dagmar:

Der Schutz vor Markenpiraterie auf internationaler und europäischer Ebene : unter besonderer Berücksichtigung des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums und der europäischen Antipiraterieverordnung / Dagmar Selzer.

Aachen : Shaker, 2002

(Berichte aus der Rechtswissenschaft)

Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2002

ISBN 3-8322-0815-1

Copyright Shaker Verlag 2002

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 3-8322-0815-1

ISSN 0945-098X

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen

Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9

Internet: www.shaker.de • eMail: info@shaker.de

Für

Birgit und Siegfried, Judith und Thomas Selzer

Inhaltsübersicht

Einführung

1. Teil Markenpiraterie als wettbewerbswidrige Handlung

- Kapitel 1 Die Marke als Schutzobjekt
 - § 1 Bedeutung der Marke
 - § 2 Rechtliche Qualität der Marke
- Kapitel 2 Die Markenpiraterie als Verletzungshandlung
 - § 3 Begriffsbestimmung
 - § 4 Natur der Markenpiraterie
- Kapitel 3 Rechtfertigung von Schutzmaßnahmen
 - § 5 Historie des Markenschutzes
 - § 6 Auswirkungen der Markenpiraterie

2. Teil Regelungswerke zur Bekämpfung der Markenpiraterie

- Kapitel 4 Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
 - § 7 Rechtsregelungen des TRIPS
 - § 8 Auswirkungen des TRIPS
- Kapitel 5 Die europäische Antipiraterieverordnung
 - § 9 Rechtsregelungen der Antipiraterieverordnung
 - § 10 Auswirkungen der Antipiraterieverordnung
- Kapitel 6 Ausblicke und Interdependenzen in der Bekämpfung der Markenpiraterie
 - § 11 Neue Herausforderungen durch neue Medien
 - § 12 Multilaterales TRIPS, europäische Antipiraterieverordnung und deutsches Produktpirateriegesetz in einer Zusammenschau

Schlußbetrachtung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------|
| Inhaltsübersicht..... | I |
| Inhaltsverzeichnis..... | II |
| Literaturverzeichnis..... | VIII |
| Einführung..... | 1 |
| Problemstellung..... | 1 |
| Gang und Ziel der Darstellung..... | 1 |
| Teil 1: Markenpiraterie als wettbewerbswidrige Handlung..... | 3 |
| Kapitel 1: Die Marke als Schutzobjekt..... | 3 |
| § 1 Bedeutung der Marke..... | 3 |
| I. Wurzeln der Marke..... | 3 |
| 1. Sprachliche Wurzeln..... | 4 |
| 2. Historische Wurzeln..... | 4 |
| II. Wesen der Marke..... | 8 |
| III. Funktionen der Marke..... | 9 |
| 1. Wesensmäßige Funktion..... | 9 |
| 2. Traditionelle Funktionslehre..... | 10 |
| 3. Ökonomische Funktion..... | 11 |
| IV. Wert der Marke..... | 12 |
| 1. Interessen der Marktpartner..... | 13 |
| 2. Marke als selbständiger Vermögenswert..... | 14 |
| 3. Volkswirtschaftliche Werte..... | 16 |
| § 2 Rechtliche Qualität der Marke..... | 17 |
| I. Rechtsnatur der Marke..... | 18 |
| 1. Geistiges Eigentum..... | 18 |
| 2. Persönlichkeits- oder Immaterialgüterrecht..... | 20 |
| 3. Subjektives und absolutes Recht..... | 21 |
| 4. Property Right..... | 22 |
| II. Schutzbereich..... | 24 |
| 1. Schutzgegenstand..... | 24 |
| 2. Schutzzumfang..... | 24 |
| a. Verwechslungsschutz..... | 25 |
| b. Bekanntheitsschutz..... | 25 |

III

| | |
|--|----|
| III. Definitionen | 28 |
| Kapitel 2: Die Markenpiraterie als Verletzungshandlung | 31 |
| § 3 Begriffsbestimmung | 31 |
| I. Gesetzgeberische Ansätze..... | 31 |
| 1. TRIPS | 31 |
| 2. Europarecht | 32 |
| 3. Deutsches Recht | 34 |
| 4. Französisches Recht | 34 |
| 5. US-amerikanisches Recht | 35 |
| II. Ansätze der Literatur | 36 |
| III. Eigener Ansatz | 37 |
| IV. Abgrenzungen..... | 39 |
| 1. Einfache Markenverletzung | 39 |
| 2. Unerlaubte Nachahmung..... | 39 |
| 3. Werkpiraterie | 40 |
| 4. Produktpiraterie | 40 |
| 5. Verwandte Phänomene | 40 |
| 6. Parallelimporte..... | 41 |
| a. Problemstellung | 41 |
| b. Erschöpfungsfrage | 42 |
| § 4 Natur der Markenpiraterie | 43 |
| I. Rechtliches Phänomen | 43 |
| II. Wirtschaftliches Phänomen..... | 44 |
| 1. Ausmaß | 45 |
| 2. Betroffene Produktkategorien | 46 |
| 3. Erscheinungsformen | 47 |
| a. Unterscheidung nach Fälschungshandlungen | 47 |
| b. Unterscheidung nach Fälschungsobjekten | 48 |
| III. Soziales Phänomen | 49 |
| 1. Ursachenanalyse | 49 |
| a. Technologische Ursachen..... | 49 |
| b. Kostenbedingte Ursachen..... | 50 |
| 2. Schlußfolgerung..... | 51 |
| Kapitel 3: Rechtfertigung von Schutzmaßnahmen..... | 53 |
| § 5 Historie des Markenschutzes | 53 |

IV

| | |
|---|----|
| I. Rechtsgeschichtlicher Abriß | 53 |
| 1. Anfänge | 53 |
| 2. Markenschutz in Deutschland | 55 |
| 3. Pariser Verbandsübereinkunft | 57 |
| II. Neuere Rechtsentwicklungen | 58 |
| § 6 Auswirkungen der Markenpiraterie | 59 |
| I. Auswirkungen auf Verbraucher | 60 |
| II. Betriebswirtschaftliche Auswirkungen | 61 |
| 1. Unmittelbare Schäden | 61 |
| 2. Langfristige Schäden | 62 |
| 3. Mittelbare Schäden | 62 |
| III. Volkswirtschaftliche Auswirkungen | 63 |
| 1. Herkunftsländer | 63 |
| 2. Zielländer | 65 |
| Zusammenfassung des ersten Teils | 66 |
| 2. Teil: Regelwerke zur Bekämpfung der Markenpiraterie | 69 |
| Viertes Kapitel: Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums | 69 |
| § 7 Rechtsregelungen des TRIPS | 69 |
| I. Motive | 70 |
| II. Wirkungsbereich | 71 |
| 1. Geltungsbereich | 71 |
| a. Territorialer Geltungsbereich | 72 |
| b. Zeitlicher Geltungsbereich | 73 |
| 2. Schutzbereich | 74 |
| a. Begünstigte | 74 |
| b. Schutzgegenstand | 76 |
| III. Kritische Betrachtung der Einzelregelungen | 77 |
| 1. Materielle Normen | 78 |
| a. Allgemeine Grundsätze | 78 |
| b. Spezielle Normen | 79 |
| aa. Rechte | 79 |
| (1) Art. 16 I TRIPS | 79 |
| (2) Art. 16 II TRIPS | 80 |
| (3) Art. 16 III TRIPS | 81 |

| | |
|---|-----|
| bb. Zulässige Schranken | 81 |
| cc. Schutzdauer | 82 |
| 2. Regelungen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums | 82 |
| a. Zivil- und Verwaltungsverfahren sowie Rechtsbehelfe | 83 |
| aa. Verfahren | 83 |
| bb. Ansprüche | 84 |
| b. Einstweilige Maßnahmen | 85 |
| aa. Begriff | 86 |
| bb. Anwendungsbereich | 86 |
| cc. Verfahren | 88 |
| c. Besondere Erfordernisse bei Grenzmaßnahmen | 89 |
| aa. Anwendungsbereich | 89 |
| bb. Verfahren | 90 |
| d. Strafnorm | 92 |
| IV. Streitbeilegungsverfahren | 92 |
| 1. Verfahrensablauf | 93 |
| 2. Bedeutung | 94 |
| § 8 Auswirkungen des TRIPS | 96 |
| I. Trends in den industrialisierten Mitgliedsländern | 96 |
| 1. Wirtschaftliche Entwicklung | 96 |
| 2. Rechtsentwicklung | 98 |
| a. Überblick | 98 |
| b. Europäische Union | 99 |
| aa. Umsetzung in den Mitgliedsstaaten | 99 |
| bb. Umsetzung in Deutschland | 101 |
| (1) Art. 43 I TRIPS | 102 |
| (2) Art. 50 I TRIPS | 103 |
| (3) Art. 50 VI TRIPS | 104 |
| 3. Erfahrungen in Deutschland | 106 |
| a. Vernichtungsanspruch | 106 |
| b. Auskunftsanspruch | 109 |
| c. Strafrechtliche Sanktionen | 111 |
| 4. Schlußfolgerung | 112 |
| II. Trends in den Entwicklungs- und Schwellenländern | 112 |
| 1. Gewerblicher Rechtsschutz und Entwicklungsländer | 113 |

| | |
|---|-----|
| 2. Entwicklung..... | 115 |
| a. Wirtschaftliche Entwicklung..... | 116 |
| b. Rechtsentwicklung | 116 |
| aa. Brasilien | 117 |
| bb. Indien..... | 117 |
| 3. Schlußfolgerung..... | 119 |
| Fünftes Kapitel: Die europäische Antipiraterieverordnung..... | 121 |
| § 9 Rechtsregelungen der Verordnung | 121 |
| I. Historie der europäischen Antipiraterieverordnung | 121 |
| 1. Erste Antipiraterieverordnung | 122 |
| 2. Zweite Antipiraterieverordnung | 123 |
| 3. Änderungen der zweiten Antipiraterieverordnung..... | 124 |
| II. Wirkungsbereich | 125 |
| 1. Geltungsbereich..... | 125 |
| 2. Anwendungsbereich | 126 |
| a. Aufgreifartbestände | 126 |
| b. Aufgreifobjekte | 129 |
| c. Ausnahmen | 130 |
| III. Grenzbeschlagnahme | 131 |
| 1. Verfahren | 131 |
| 2. Kritische Betrachtung der Einzelregelungen | 134 |
| a. Antragsverfahren..... | 134 |
| b. Zollverfahren | 135 |
| c. Sachentscheidungsverfahren | 136 |
| d. Folgeverfahren | 137 |
| § 10 Auswirkungen der Antipiraterieverordnung | 138 |
| I. Auswirkungen in Deutschland | 138 |
| 1. Rechtslage | 138 |
| a. Antragsverfahren..... | 139 |
| b. Zollverfahren | 139 |
| c. Sachentscheidungsverfahren | 140 |
| d. Folgeverfahren | 142 |
| 2. Erfahrungen | 144 |
| II. Gemeinschaftsweite Auswirkungen..... | 146 |
| 1. Außengrenzen | 146 |

VII

| | |
|---|-----|
| a. Erfahrungen mit den Antipiraterieverordnungen | 147 |
| aa. Erste Antipiraterieverordnung | 147 |
| bb. Zweite Antipiraterieverordnung | 147 |
| cc. Geänderte zweite Antipiraterieverordnung | 148 |
| b. Schlußfolgerung | 150 |
| 2. Binnenmarkt | 150 |
| a. Grünbuch | 151 |
| b. Folgemaßnahmen | 153 |
| c. Schlußfolgerung | 156 |
| Sechstes Kapitel: Ausblick und Interdependenzen in der Bekämpfung der Markenpiraterie | 159 |
| § 11 Neue Herausforderungen durch neue Medien | 159 |
| I. Neue Erscheinungsformen | 160 |
| 1. Marken im Internet | 160 |
| 2. Markenpiraterie im Internet | 162 |
| a. Cybersquatting | 163 |
| b. Neue Formen der Geschäftsanbahnung und -abwicklung | 164 |
| II. Neue Rechtsprobleme | 166 |
| 1. Domain-Namen | 166 |
| a. Anmeldung fremder Marken als Domain | 166 |
| b. Anbieten von Domain-Namen | 169 |
| c. Benutzung fremder Marken als Domain-Name | 170 |
| d. Konsequenzen des Territorialitätsprinzips | 173 |
| 2. E-Commerce | 175 |
| § 12 Multilaterales TRIPS, europäische Antipiraterieverordnung und deutsches Produktpirateriegesetz in einer Zusammenschau | 176 |
| I. Regelungsverflechtungen | 177 |
| II. Regelungslücken und Regelungsübermaß | 179 |
| 1. TRIPS | 179 |
| 2. Antipiraterieverordnung | 183 |
| 3. Produktpirateriegesetz | 185 |
| Zusammenfassung des zweiten Teils | 191 |
| Schlußbetrachtung | 193 |