

Accepted Manuscript of ***Der Auskunftsanspruch im deutschen und spanischen Markenrecht : vor dem Hintergrund der europäischen Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums*** by Janire Mimentza in the series **Schriften der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung ; 25.**  
© 2008 Peter Lang A.G.

Accepted Manuscript

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

## **Für meine Eltern**

Nire guraso maiteentzako, Gotzon & Encarna;  
eskerrik asko bihotz-bihotzez nigatik egin duzuen  
guztiarengatik.

Accepted Manuscript

*Accepted Manuscript*

**Ich weiß, dass mir nichts angehört, als der  
Gedanke, der ungestört aus meiner Seele  
will fließen.**

*Johann Wolfgang v. Goethe, Eigentum, 1813<sup>1</sup>.*

Accepted Manuscript

---

<sup>1</sup> Eibel Karl, Goethes Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, S. 68.

*Accepted Manuscript*



## Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2004 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg als Magisterarbeit angenommen und mit der Note 'sehr gut' bewertet.

Die Arbeit markiert den Abschluss eines wichtigen Abschnitts in meinem Leben, der über mehrere Jahre hinweg von verschiedenen Aufenthalten in Deutschland und von einem großen Interesse an dem Land und seinen Leuten geprägt war, im Rahmen meiner Tätigkeiten in verschiedenen Institutionen ebenso wie durch den Kontakt mit zahlreichen Personen. So ist meine Liebe für Deutschland in diesem Zeitraum sicher gewachsen und findet schließlich auch in dieser Arbeit ihren Ausdruck. Doch bedeuteten diese Arbeit und der Weg dorthin sowohl auf fachlicher als auch auf finanzieller Ebene auch eine große Herausforderung für mich. So ging dieser Arbeit ein langer Weg zwischen der freien Wirtschaft und der Universität voraus, der mir durch verschiedene Tätigkeiten als Werkstudentin bei der SIEMENS AG, durch ein EU-Stipendium des *Leonardo Da Vinci*-Programms sowie durch ein Studien-Stipendium der Sparkasse *Bilbao Bizkaia Kutxa* (BBK) ermöglicht wurde.

Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, den Institutionen meinen Dank auszusprechen, ohne die die Fertigstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Zunächst möchte ich mich bei der *Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung e.V.* für die Aufnahme meiner Magisterarbeit in die DSJV-Schriftenreihe und einen Druckkostenzuschuss bedanken. Danken möchte ich außerdem der Sparkasse *Bilbao Bizkaia Kutxa* für die großzügige finanzielle Förderung dieser Publikation.

Die Fertigstellung dieser Arbeit war mit zahlreichen Personen verbunden. Danken möchte ich an erster Stelle Prof. Dr. Michael Kort für die freundliche Betreuung der Arbeit sowie für die Erstellung der notwendigen Gutachten. Mein Dank gilt des weiteren und in besonderem Maße Prof. Dr. Volker Behr für seine Unterstützung als

Betreuer an der Universität Augsburg, von Beginn an sowie über die Jahre hinweg im Rahmen verschiedener Programme. Außerdem möchte ich den folgenden Professoren für ihre offene und herzliche Annahme an der Universität ebenso herzlich meinen Dank aussprechen: Prof. Dr. Reiner Schmidt, Prof. Dr. Jörg Tenckhoff, Prof. Dr. Thomas Scheerer sowie dem Lehrbeauftragten Herrn Dr. Otto Hierneis. Sie alle haben mit ihrer kollegialen und positiven Art stets für eine perfekte Arbeitsatmosphäre gesorgt.

Natürlich habe ich auch von meinem privaten Umfeld Unterstützung erhalten. Meine Dankbarkeit gilt an erster Stelle meinen Eltern, die mich in all meinen Anstrengungen stets unterstützt und gefördert haben. Des weiteren gilt mein Dank der Familie Münch aus Freising, insbesondere Christian, die immer für mich da war und mit der mich eine große Freundschaft verbindet. Schließlich danke ich all meinen Freunden in Augsburg, die ich aufgrund ihrer großen Zahl leider nicht vollzählig namentlich erwähnen kann. Persönlich danken möchte ich an dieser Stelle jedoch meinen längsten und treuesten Kommilitonen Roger und Willi, die mich während meiner gesamten Studienzzeit an der Universität Augsburg und, wie viele meiner Studienfreundinnen und –freunde, über diesen schönen Lebensabschnitt hinaus begleitet und bereichert haben.

München, im Januar 2008

*Janire Mimentza Martin*

## Prólogo

El presente trabajo de investigación fue presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Augsburgo (Alemania) como trabajo de Master (Magister Legum) que finalicé en dicha Universidad durante el curso académico 2003-2004 y fue valorado con la nota de sobresaliente.

La elaboración de este estudio, que hoy tengo la satisfacción de prologar, se sitúa en un periodo de mi vida, dilatado en el tiempo, durante el que me he visto unida a Alemania, por muchos y muy diversos lazos formativos, profesionales y académicos. Lo cierto es que mi afecto por este país ha ido alimentándose con el paso del tiempo y la culminación de esta obra no ha podido más que afianzarlo. En ese contexto, el camino que he recorrido hasta llegar hasta aquí me ha representado un gran reto personal y académico. No quiero dejar de señalar que dicha trayectoria ha discurrido tanto por la empresa privada, cuanto por la Universidad. De aquí que mi formación, así como las aportaciones del presente estudio sean, en buena parte, deudoras de mi experiencia laboral en la empresa SIEMENS y de mis periodos dedicados a la investigación gracias a las becas que me concedieron en 2003 la Unión Europea (Programa *Leonardo Da Vinci*) y la Caja de ahorros *Bilbao Bizkaia Kutxa*.

No puedo terminar estas líneas sin unas breves palabras de agradecimiento a las instituciones sin las cuales no hubiese sido posible la realización de este estudio. Deseo dar las gracias a la *Asociación Hispano-Alemana de Juristas* tanto por la admisión de este trabajo en su *AHAJ-Schriftenreihe*, como por el patrocinio de su publicación. Además, quiero dejar constancia de mi más sincero agradecimiento a la Caja de ahorros *Bilbao Bizkaia Kutxa* (BBK), por la generosa aportación económica de esta publicación.

La realización de este proyecto de *Magisterarbeit* estuvo relacionada con muchas personas, a las que debo y quiero mencionar en muestra de afecto y agradecimiento. En primer lugar, quiero dar las gracias al Profesor Dr. Michael Kort por la evaluación final y la tutoría del trabajo y, en especial, al Prof. Dr. Volker Behr por su apoyo como tutor en la Facultad

de Derecho de la Universidad de Augsburgo durante años, desde mis inicios hasta el final de mis estudios. Además deseo dar las gracias a los siguientes profesores por su calurosa y amistosa acogida en la Universidad: Prof. Dr. Reiner Schmidt, Prof. Dr. Jörg Tenckhoff, Prof. Dr. Thomas Scheerer, y el docente Herr Dr. Otto Hierneis. Ellos, con su positiva y amistosa actitud, influyeron en la creación de un perfecto ambiente de trabajo.

Naturalmente, no puedo dejar de mencionar a las personas que me han estado apoyando en mi entorno privado. En primer lugar quiero agradecer a mis padres su apoyo en todo momento a mis esfuerzos. Quedo muy agradecida a la familia Münch de Freising, en especial a Christian, que siempre ha estado ahí y a la que debo gran amistad. También quiero dar las gracias a todos mis amigos en Augsburgo, a los que por su elevado número no me es posible mencionar aquí. Finalmente quiero dar las gracias en especial a dos de los más fieles compañeros de estudio, y con los que durante más tiempo compartí camino, Roger y Willi. Éstos, junto con los demás compañeros de estudios, me acompañaron y enriquecieron, mucho, y hoy lo siguen haciendo, en esta singularmente bonita fase de mi vida.

Múnich, enero de 2008

*Janire Mimentza Martin*

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	19
Einleitung.....	23
<b>KAPITEL I. Produktpiraterie und Auskunftsanspruch im Allgemeinen .....</b>	<b>27</b>
A. Produktpiraterie .....	27
1. Problemdarstellung der Produktpiraterie .....	27
2. Definition der Produkt -und Markenpiraterie .....	29
3. Abgrenzung der Produktpiraterie von zulässiger Nachahmung .....	30
a) Grundsatz der Nachahmungsfreiheit.....	30
b) Produktpiraterie außerhalb des Markenrechts - das ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutzrecht.....	31
c) "herkömmliche" Schutzrechtsverletzung .....	32
4. Zwischenergebnis.....	33
B. Überblick über den Auskunftsanspruch .....	33
1. Deutsches Recht .....	33
a) Auskunftsansprüche im Allgemeinen.....	33
b) Auskunftsanspruch im Immaterialgüter- bzw. Markenrecht.....	35
aa) Die Entstehung des Produktpirateriegesetzes ....	35
bb) Umsetzung des Auskunftsanspruchs in den einzelnen Schutzgesetzen .....	36
2. Das Gemeinschaftsrecht.....	37
3. Spanisches Recht .....	38
C. Zwischenergebnis.....	39

<b>KAPITEL II. Der unselbstständige Auskunftsanspruch im deutschen Recht</b> .....	41
A. Der Hilfsanspruch auf Auskunft aus Gewohnheitsrecht § 242 BGB i.V.m § 19 Abs. 5 MarkenG .....	41
1. Überblick .....	41
2. Die Voraussetzungen .....	42
a) Das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung zwischen den Parteien.....	42
b) Ein bestehendes rechtliches Interesse des Informationsberechtigten.....	42
c) Verschulden .....	43
d) Der Grundsatz der Subsidiarität des Auskunftsanspruchs.....	43
3. Sachlicher Umfang des Auskunftsanspruchs.....	43
4. Zeitlicher Umfang .....	44
5. Anspruch auf Belegvorlage und Rechnungslegung.....	44
6. Wirtschaftsprüfervorbehalt.....	45
7. Durchsetzbarkeit.....	46
B. Zwischenergebnis .....	47
 <b>KAPITEL III. Der selbstständige Auskunftsanspruch im Deutschen Recht</b> .....	 49
A. Überblick über den selbstständigen Auskunftsanspruch (§ 19 MarkenG) .....	49
1. Entstehung .....	49
2. Funktion und Umfang.....	51
B. Anwendungsbereich des Anspruchs auf Drittauskunft (§ 19 Abs. 1 und 2 MarkenG) .....	52
1. Sachliche Umfang und der Kennzeichenrechtsverletzung ....	52
2. Auskunftsberechtigter oder – Gläubiger.....	53
3. Auskunftsverpflichteter oder – Schuldner.....	54

4. Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände .....	54
5. Zeitlicher Umfang .....	55
6. Unverhältnismäßigkeit der Auskunftserteilung.....	56
C. Durchsetzung des Auskunftsanspruchs .....	58
1. Erteilung der Auskunft .....	58
2. Einstweilige Verfügung .....	60
3. Eidesstattliche Versicherung.....	60
4. Anspruch auf Belegvorlage und Rechnungslegung .....	61
5. Zwangsvollstreckung.....	61
D. Verwertungsverbot (§ 19 IV MarkenG) .....	62
E. Weitergehende Ansprüche (§ 19 V MarkenG) .....	63
F. Weiterer selbstständiger Auskunftsanspruch außerhalb des Markenrechts.....	63
1. Analoge Anwendung von Produktpiraterie verneint .....	64
2. Selbstständiger Auskunftsanspruch im Wettbewerbs- recht aus § 242 BGB i.V.m. § 3 UWG .....	65
G. Zwischenergebnis.....	66
<b>KAPITEL IV. Der Auskunftsanspruch im spanischen Recht .....</b>	<b>69</b>
A. Stellung des Auskunftsanspruchs im spanischen Recht.....	69
B. Die besonderen Gesetze des gewerblichen Rechtsschutz .....	70
1. Erste Zusatzbestimmung zum Ley de Marcas (LM = spanisches Markengesetz).....	70
2. Die Artikel 129-132 LP (PatG) .....	71
a) Entstehung des Verfahrens .....	74
b) Voraussetzungen .....	74
c) Gang des Verfahrens .....	75
d) Folgen des Verfahrens .....	75
e) Rechtsmittel .....	76

C. Die Parallelregelung des unlauteren Wettbewerbs gemäß Art. 24 LCD ("Ley de Competencia Desleal"= UWG) .....	76
D. Zwischenergebnis.....	78
1. Charakter des Auskunftsanspruchs im spanischen Markenrecht .....	79
a) Selbstständiger Auskunftsanspruch ähnlich dem § 19 MarkenG? .....	79
b) Unselbstständiger Auskunftsanspruch ähnlich wie § 242 BGB? .....	79
2. Vorschläge für einen selbstständigen Auskunftsanspruch im spanischen Markenrecht.....	81
<b>KAPITEL V. Der Auskunftsanspruch im Gemeinschaftsrecht .....</b>	<b>83</b>
A. Rechtslage und Entwicklung bis zur Richtlinie 2004/48/EG .....	83
1. Die TRIPS- Übereinkommen vom 30. August 1994.....	84
2. Das Gemeinschaftsmarkenrecht: Verordnung (EG) Nr. 40/94 .....	85
B. Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums .....	87
1. Ziel des Gemeinschaftsvorhabens.....	87
2. Das Recht auf Auskunft: Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG.....	90
C. Die Kritik an der Richtlinie .....	92
1. „Keine Strafsanktionen“ .....	93
2. „Das spanische Recht beinhaltet schon alles“ .....	94
3. „Geltung nur für die neuen Länder der EU.....	95
4. „Massenklagen gegen private Tauschbörsen-Nutzer in Deutschland“ .....	95
D. Zwischenergebnis.....	96



<b>KAPITEL VI. Rechtsvergleichende Feststellungen .....</b>	<b>99</b>
A. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem deutschen Recht .....	99
1. Was das deutsche Auskunftsrecht von der EG Richtlinie übernehmen kann .....	99
2. Inwiefern deutsches Auskunftsrecht zur EG-Ausgestaltung der Richtlinie beitragen könnte.....	101
B. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem spanischen Recht: Vorschläge, wie Spanien den Auskunftsanspruch in seine Gesetzgebung einführen kann .....	102
1. Fortführung der spanischen Tradition in den Immaterialgüterrechten .....	103
2. Orientierung am deutschen Vorbild .....	104
C. Zwischenergebnis .....	104
<b>Ergebnis.....</b>	<b>105</b>
<b>Anhang I: Das Produktpirateriegesetz vom 07.03.1990 .....</b>	<b>107</b>
<b>Anhang II: Art. 47 des TRIPS - Übereinkommens vom 30. 08. 1994 ...</b>	<b>121</b>
<b>Anhang III: Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 .....</b>	<b>125</b>
<b>Anhang IV: Directiva 2004/48/CE de 29 de abril 2004 .....</b>	<b>137</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>149</b>

*Accepted Manuscript*

## Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Ansicht
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs.	Absatz
a. F.	alte Fassung
AG	Amtsgericht
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung (AO 1977)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
bzw.	Beziehungsweise
betr.	Betreffend
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI. I, II, III	Bundesgesetzblatt mit I = Teil I, mit II = Teil II, mit III = Teil III
BGH	Bundesgerichtshof
BIPMZ	Blatt für das Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BRAGO	Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte
BR-Drucks.	Bundesrats-Drucksache
BT-Drucks.	Bundestags-Drucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
ca.	circa
CR	Computer und Recht
ddz	der deutsche Zollbeamte
d. h.	das heißt
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EU	Europäische Union
EUV	Vertrag über Europäische Union

EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWL	ergänzender wettbewerblicher Leistungsschutz
f., ff.	und folgende (Seite, Randnummer)
Fn.	Fußnote
Frhr.	Freiherr
gem.	gemäß
GACG	Global Anti-Counterfeiting Group
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht- Internationaler Teil
Halbs.	Halbsatz
Hdb.	Handbuch
h. L	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
i. V. m.	in Verbindung mit
i. S. d.	in Sinne des (der)
JBeitRO	Justizbeitreibungsordnung
JuS	Juristische Schulung
KG	Kammergericht
krit.	kritisch
LCD	Ley de competencia Desleal (UWG)
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil (ZPO)
LG	Landgericht
lit.	litera
LM	Ley de Marcas (MarkenG)
LP	Ley de Patentes (PatG)
MA	Markenartikel

MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift- Rechtsprechung-Report Zivilrecht
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PatG	Patentgesetz
PrPG	Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rdnr.	Randnummer
RiStBV	Richtlinien für das Straf -und Bußgeldverfahren
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
S.	Satz; bei Literaturangaben: Seite
s. o.	siehe oben
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
UrhG	Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	vom; von
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vor	Vorbemerkung
WiB	Wirtschaftsrechtliche Beratung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis

WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZUM	Zeitschrift für Urheber -und Medienrecht
ZPO	Zivilprozessordnung

Accepted Manuscript

## Einleitung

Der Gewerbliche Rechtsschutz hat sich in den letzten Jahren ganz erheblich entwickelt. So nahm einerseits durch die Bedürfnisse der Wirtschaft die Bedeutung von Marken -und Kennzeichennamen explosionsartig zu, andererseits verbreitete sich durch die neuen Vervielfältigungstechniken die rechtswidrige Nachahmung fremden Eigentums in einem bislang nie gekannten Ausmaß. Da der Europäischen Union diese Entwicklung bewusst ist, wurde am 29. April dieses Jahres die Richtlinie 2004/48/EG mit einem Auskunftsanspruch gemäß Art. 8 verabschiedet und soll bis 2006 in der gesamten EU umgesetzt sein. Der Auskunftsanspruch ist dabei ein Teil des Gewerblichen Rechtsschutzes gegen Produktpiraterie und andere ähnliche unlautere Nachahmungen.

In diesem Bereich prallen die Interessen der Konsumenten auf der einen Seite und die Innovationsinvestitionen der Unternehmen auf der anderen Seite aufeinander. Während die Konsumenten danach streben, gewerbliche Produkte von guter Qualität möglichst günstig erwerben zu können, und Produktpiraten anstreben, diese billig und ohne Entwicklungskosten herzustellen, ist es das Bestreben der einzelnen Markeninhaber, in ihren Interessen geschützt und an den Früchten ihrer Arbeit in möglichst großem Umfang beteiligt zu sein. Der Auskunftsanspruch wurde deshalb vor allem im Interesse des Schutzrechtsinhabers, in diesem Fall des Markeninhabers, entwickelt und erst an zweiter Stelle im Interesse des Abnehmers.

Wenn ein Verletzter den Täter vor Gericht verklagen möchte, muss er erst genug Informationen über das Geschehen haben. Daher wird der Verletzte erst diese Informationen sammeln müssen, bevor er in der Lage sein wird, den Verletzten auf Schadensersatz oder Unterlassung zu verklagen. Manchmal wird der Schutzrechtsinhaber diese Information alleine beschaffen können. Aber wenn dies nicht der Fall ist, soll man vor dem Richter einen Auskunftsanspruch verlangen können. Damit ist es ihm möglich, auch solche Informationen zu erlangen, die er sonst nicht beschaffen kann. Obwohl der Auskunftsanspruch den ganzen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes umfasst (so genannter „Horizontaler

Ansatz“), wird hier hauptsächlich der Auskunftsanspruch im Markenrecht dargestellt.

Der Gesetzgeber hat verschiedene Rechtsfiguren oder Maßnahmen entwickelt, um die Rechte der Markeninhaber zu schützen. So stellt der Auskunftsanspruch für den verletzten Schutzrechtsinhaber, der ein Plagiat seines Produktes entdeckt, die einzige Möglichkeit dar, überhaupt erst zu erkennen, ob es sich um eine herkömmliche Schutzrechtsverletzung oder um ein Produkt aus einer Piraterieserie handelt. Da die Pirateriefälle problematisch sind, wird diese Arbeit hauptsächlich dieses Problem behandeln. Weiterhin soll der Auskunftsanspruch dazu dienen, dem Schutzrechtsinhaber die Frage nach der Herkunft eines gefälschten Produkts zu beantworten. Diese Arbeit behandelt in den folgenden sechs Teilen, wie der Auskunftsanspruch im deutschen Recht geregelt ist, inwieweit er jetzt ins EU-Recht übernommen werden soll und welche Auswirkungen er auf das spanische Recht haben könnte. Diese Arbeit geht deswegen verstärkt auf das spanische Recht ein, weil mir dieses aufgrund meines juristischen Studiums in Spanien näher liegt.

Im *ersten Kapitel* wird die Problematik der Produktpiraterie kurz dargestellt, das Produktpirateriegesetz (PrPG) von 1990 erklärt, sowie der Auskunftsanspruch allgemein im deutschen, spanischen und im Gemeinschaftsrecht umrissen.

Das *zweite Kapitel* der Arbeit handelt vom unselbstständigen Auskunftsanspruch im deutschen Recht, welcher der Durchsetzung eines Hauptanspruchs, wie zum Beispiel eines Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruchs gegenüber den Verpflichteten, dienen soll.

Im *dritten Kapitel* wird konkret der selbstständige Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG erklärt, welcher insbesondere gegen Dritte geltend gemacht werden kann. Dieser wurde 1994 in Nachfolge zu § 25 b WZG, wie es 1990 im Produktpirateriegesetz (PrPG) erlassen worden ist, übernommen.

Im *vierten Kapitel* der Arbeit wird, obwohl das spanische Markengesetz keine Regelung eines Auskunftsanspruchs hat, versucht, eine ähnliche Rechtsfigur wie den Auskunftsanspruch im deutschen Recht



darzustellen, auch wenn ein solcher Auskunftsanspruch gegen die spanische juristische Tradition verstößt.

Im *fünften Kapitel* wird die neueste europäische Dimension des Auskunftsanspruchs besprochen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der neuen europäischen Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, welches gemäß Art. 1 u.a. auch für die Markenrechte gilt.

Im *sechsten Kapitel* wird schließlich versucht, rechtsvergleichende Feststellungen über die Entwicklung des spanischen, deutschen und europäischen Auskunftsanspruchs zu geben.

Accepted Manuscript

*Accepted Manuscript*

# KAPITEL I

## Produktpiraterie und Auskunftsanspruch im Allgemeinen

### A. Produktpiraterie

#### 1. Problemdarstellung der Produktpiraterie

Die Verletzungen des geistigen Eigentums stellen eigentlich keinen neuen Tatbestand dar, sondern traten schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Während früher nur einige wenige Luxusartikel kopiert wurden, hat sich die Produktpiraterie heute zu einem gesamtwirtschaftlichen Problem mit den Strukturen organisierter Kriminalität entwickelt.<sup>2</sup>

Luxusgüter und bekannte Markenartikel stellen für Produktpiraten einen besonders lukrativen Bereich dar. In der Zeit von 1998 bis 2001 wurde bei gefälschter und illegal kopierter Ware, die EU-Zollbehörden beschlagnahmten, von einem Anstieg von 900 % berichtet. Die enorme Zunahme der Produktpiraterie hat in den letzten Jahren viele Firmen und auch den Gesetzgeber zum Handeln gezwungen.<sup>3</sup>

Die oben genannte Zahl stellt dar, welches erhebliche Ausmaß dieses Problem angenommen hat. Die zahlreichen Verlierer dieser Entwicklung lassen sich in die folgenden vier Gruppen einteilen:

(1) *Firmen*, die viel Geld in die Schaffung neuer Produkte investiert hatten, verzeichnen aufgrund der zahlreichen Plagiate ihrer Produkte nicht nur enorme Verluste, sondern werden entmutigt, neue Investitionen in die Forschung zu tätigen.

Produktpiraterie stellt für den Unternehmer ein besonders ernsthaftes Problem dar. Dabei handelt es sich nicht nur um konkrete Absatzeinbußen des Unternehmens, sondern vor allem um die oft nur mit Verzögerung spürbare Gefahr, dass das unter erheblichem Zeit- und Kostenaufwand etablierte Schutzrecht geschwächt und entwertet wird.

---

<sup>2</sup> *Wiume*, Auskunftsanspruch, S. 22.

<sup>3</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 37.

Der Wert einer starken Marke und den damit verbundenen Kosten ist zu betonen: „Während die Anmeldung einer Marke relativ kostengünstig ist, ist die anschließende Bewertung und Bekanntmachung nicht selten mit großen Investitionen verbunden. Nach Schätzungen kostet jeder Prozentpunkt, den eine Marke auf einer Bekanntheitskala nach oben wandert, rund fünf Millionen Euro.“<sup>4</sup>

Plagiate und Fälschungen, die über längere Zeit auf dem Markt sind und toleriert werden, ziehen unweigerlich das Image der Marke in Mitleidenschaft, lassen den Wert der Marke sinken und schmälern somit neue Investitionen. Wird die einstige Prestigemarke plötzlich der „Ramschkategorie“ zugeordnet, wendet sich die kaufkräftige Kundschaft anderen Herstellern zu. Dies gilt auch für diejenigen Unternehmen, die sich am Markt etablieren und ein „Markenprodukt“ aufbauen wollen. Um jedoch ausreichenden Schutz zu erlangen, müssen sie nach der Markenmeldung zusätzlich auch eine Markenüberwachung betreiben.<sup>5</sup>

(2) Der *Verbraucher* wird einerseits in seinem Vertrauen in die Marke getäuscht und erleidet hierdurch zum Teil erhebliche qualitative und somit auch finanzielle Verluste, andererseits können die meist minderwertigen Nachahmungsprodukte zu erheblichen Risiken und Schäden führen:

Nachgebaute Leitern mit geringerer Stabilität; Fahrräder, die nicht den deutschen TÜV-Normen entsprechen; Medikamente mit viel zu geringen oder keinen Wirkstoffen (reine Placebos<sup>6</sup>); Textil-/Kosmetik- und Lebensmittelwaren aus giftigen oder Allergie auslösenden Materialien; hochentzündliches oder giftiges Spielzeug und unfallträchtige, technische Produkte<sup>7</sup>, wie Bremsen, Kugellager, Filter oder Heizkissen. In einem Fall versagten Bremsen bereits nach zehnmalem Betrieb.

---

<sup>4</sup> Bock/Aigner, Produktpiraterie in Deutschland, abrufbar unter <http://www.frankfurt-main.ihk.de>.

<sup>5</sup> Ebenda.

<sup>6</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 3.

<sup>7</sup> Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, BT-Druck. 14/2111, 1990 S. 12.

(3) Die *Wirtschaft* wird von den Folgen der Produktpiraterie ebenso wie die gesamte Konjunktur aufs Schwerste getroffen. In Deutschland wird ein jährlicher Verlust von 40.000 bis 70.000 Arbeitsplätzen beklagt, woraus sich ein wirtschaftlicher Schaden von über 29 Milliarden Euro ergibt.<sup>8</sup>

(4) Auf der Ebene der *staatlichen Finanzen* schließlich entgehen dem Fiskus einerseits aufgrund von Piraterieprodukten jährlich Millionenbeträge an Steuereinnahmen, andererseits entstehen ihm steuerliche Mindereinnahmen, die auf einen verringerten Umsatz mit echten Markenartikeln zurückzuführen sind.<sup>9</sup>

Solche Beispiele zeigen die schweren Folgen der Produktpiraterie, welche dazu führte, dass in den 80er Jahren die sich stetig wandelnde Problematik ständig verfolgt wurde. Wie sich das Phänomen der Produktpiraterie näher definieren lässt, wird Gegenstand des folgenden Abschnitts sein.

## 2. Definition der Produkt - und Markenpiraterie

Bezeichnenderweise definiert nicht einmal das im Folgenden noch ausführlicher zu besprechende Produktpirateriegesetz den Begriff 'Produktpiraterie'. Angesichts der sich in einem dauernden Wandel befindlichen Erscheinungsformen von Produktpiraterie, hat der Gesetzgeber zu Recht auf eine Legaldefinition und einen eigenen Produktpiraterietatbestand verzichtet. Zu groß war die Gefahr, dass sich Produktpiraten schnell auf die bestehende Gesetzeslage einstellen und entsprechende Umgehungsformen von Schutzrechtsverletzungen entwickeln.<sup>10</sup>

Der Begriff „Produktpiraterie“ hat bis heute keine einheitliche Definition<sup>11</sup> und hat sich lediglich als eine Begriffsklammer für ökonomische Sachverhalte durchgesetzt, deren gemeinsamer Kern die

---

<sup>8</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 38.

<sup>9</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 3.

<sup>10</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 44.

<sup>11</sup> Ebenda, S. 41.

Übernahme fremder Leistung ohne besondere eigene Anstrengung ist. Der Pirateriebegriff in seiner allgemeinsten Form bezeichnet umfassend die Rufausbeutung fremder Marken, auch auf branchenfremden Gebieten, sowie die unberechtigte Übernahme fremder Ideen und Marktstrategien.<sup>12</sup>

Produktpiraterie umfasst demnach auch imitierte Produkte, die nicht gekennzeichnet sind. Als ein Bereich der Produktpiraterie ist die „Markenpiraterie“ zu sehen.

Unter dem Begriff „Markenpiraterie“ versteht man das „vorsätzliche Versehen“ eines eigenen, selbst oder durch Dritte hergestellten Produkts mit einer fremden Marke, um den Abnehmer über die Herkunft dieser Ware zu täuschen. Das fremde Zeichen wird identisch oder zumindest nahezu identisch für die imitierten Waren benutzt.<sup>13</sup> Bei Verwertung kann es sich um die Verwertung der Marke, des Namens oder der Geschäftsbezeichnung eines anderen sowie das Nachahmen von Verpackung und Präsentation von Produkten handeln.

Da die Produktpiraterie in verschiedenen Konstellationen zustande kommen kann, wird in den nächsten zwei Punkten eine Abgrenzung der Produktpiraterie erstellt.

### 3. Abgrenzung der Produktpiraterie von zulässiger Nachahmung

#### a) Grundsatz der Nachahmungsfreiheit

Ein funktionierender Wettbewerb wäre ohne das Grundmerkmal der Nachahmungsfreiheit im deutschen Wettbewerbsrecht gar nicht denkbar, da breite Bevölkerungskreise mit Konsum- und Gebrauchsgütern versorgt werden wollen, und der den Bahnbrecher imitierende Nachahmer dadurch für einen dynamischen Prozess der Konkurrenz sorgt. Die Benutzung der Leistung anderer steht, soweit ein

---

<sup>12</sup> *Wiume*, Auskunftsanspruch, S. 104.

<sup>13</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 42.

Sonderrechtsschutz nicht gegeben ist, für die eigene gewerbliche Bestätigung grundsätzlich jedermann frei.<sup>14</sup>

Als ein Fall der Ausbeutung fremder Leistung ist die Nachahmung von fremden Produkten oder Waren aller Art unzulässig, wenn ein besonderer Rechtsschutz, wie beispielsweise das Markenrecht, tangiert ist. Bestehen derartige Rechte nicht, so ist eine Nachahmung grundsätzlich zulässig. Dadurch ist keine Produkt - oder Markenpiraterie entstanden.

Dagegen hat dieser Grundsatz der Nachahmungsfreiheit durch Rechtsprechung und Literatur eine Fülle von Ein- und Beschränkungen erfahren, so dass klare Linien nur mehr schwer zu erkennen sind.

b) Produktpiraterie außerhalb des Markenrechts, das ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutzrecht (EWL)

Soweit bei der Nachbildung auch eine Marke nachgeahmt wird, ist das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers gemäß § 14 III MarkenG verletzt. Dieser Nachahmungsschutz gilt nach § 14 I MarkenG nicht nur für identische Zeichen und Produkte, sondern auch für ähnliche Zeichen und Produkte, soweit eine Verwechslungsgefahr besteht. Liegen die Voraussetzungen für einen Markenschutz nicht vor, so kann trotzdem ein wettbewerbsrechtlicher Schutz gewährt werden. Dies sind Fälle einer rechtswidrigen Nachbildung von Produkten. Eine Nachahmung kann wettbewerbswidrig sein, wenn besondere Umstände hinzutreten, die erkennen lassen, dass die Kopie mit dem Ziel angefertigt wurde, ein *verwechslungsfähiges* Produkt herzustellen. Oder aber mit dem Ziel, durch den Vertrieb den Verbraucher über die Herkunft des Produkts zu *täuschen* und damit eine fremde Leistung auszunutzen. Dies gilt insbesondere für den Fall einer planmäßigen, systematischen Nachahmung und des Anhängens an eine fremde Werbung, die eine Wettbewerbsverzerrung verursacht. Obwohl in diesen Fall keine Markenpiraterie vorliegt, ist dies ein Fall der Produktpiraterie, weil die Nachahmung wettbewerbswidrig ist.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 214.

<sup>15</sup> Meinhold-Heerlein, Nachahmung, in: Arloth//Tilch, Deutsches Rechts-Lexikon, S. 2947

Dazu soll der folgende Fall als Beispiel dienen, wo A 1969 eine ovale Kunststoffpuderdose für Kompaktpuder entwickelte, mit deren Vertrieb sie 1970 in verschiedenen europäischen Ländern begann, und deren Vertrieb in Deutschland durch die dort ansässige Tochtergesellschaft erfolgen sollte. Doch im September 1970 brachte B in Deutschland identische Puder Dosen auf den Markt, die B mit Hilfe eines Abtastgerätes kopiert hatte. Dieses beanstandete A als wettbewerbswidrig und dies zu Recht, obwohl keine Marke eingetragen worden war. Die bloße Übernahme einer fremden Leistung reicht, laut BGH, für den Vorwurf der Unlauterkeit zwar nicht aus, auch, wenn (wie hier) die Leistung (Puderdose) sklavisch<sup>16</sup> nachgeahmt wurde. Eine Interessenabwägung ergibt jedoch eine Wettbewerbsrechtswidrigkeit, weil B sich durch seine Leistungsübernahme auf Kosten von A einen Wettbewerbsvorsprung geschaffen hat.<sup>17</sup>

c) „herkömmliche“ Schutzrechtsverletzung

Kein Fall von Produktpiraterie ist hingegen vor, wenn es sich um eine so genannte „herkömmliche“ Schutzrechtsverletzung handelt. Dies ist der Fall, wenn fremdes Schutzrecht unbeabsichtigt, also fahrlässig, verletzt wird.

---

<sup>16</sup> Wenn ein Arbeitsergebnis in seinen wesentlichen Teilen maßstabsgetreu nachgebildet wird, wird dies „Sklavische Nachahmung“ genannt. Dazu muss aber das Arbeitsergebnis eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen. Obwohl der Begriff der „Sklavischen Nachahmung“ heftig umstritten ist, hat er sich durchgesetzt. *Wiume*, *Auskunftsanspruch*, S. 59.

Allerdings muss auch eine maßstabsgetreue, sklavische Nachahmung nicht wettbewerbswidrig sein. Nachdem eine im Einzelfall durchgeführte Interessenabwägung keine Wettbewerbswidrige ergeben hat, wird es nicht ein Fall der Produktpiraterie sein. BGH NJW-RR 2000, 338: Rollstuhlnachbau; BGH GRUR 2001, 534: Viennetta. So auch, *Meinhold-Heerlein*, Nachahmung, in: *Arloth//Tilch*, *Deutsches Rechts-Lexikon*, S. 2947.

<sup>17</sup> BGH WRP 76, S. 370. Bei SCHINTOWSKI, *Hans-Peter*, *Wettbewerbsrecht (GWB/UWG)*, München, 1987, S. 218.



So etwas kann dann geschehen, wenn etwa innerhalb von Unternehmen interne Koordinierungsfehler, unzureichende Recherchen oder Fehlbeurteilungen der Schutzrechtslage dazu führen, dass das Schutzrecht unbeabsichtigt verletzt wird. Hierunter fallen also auch die Fälle, in denen der Unternehmer die fremden Rechte zwar kennt, jedoch ohne Vorsatz die nicht immer klar gezogenen Grenzen überschreitet.<sup>18</sup> Produktpiraterie ist in Abgrenzung zu herkömmlichen Schutzrechtsverletzungen dann gegeben, wenn der Produktpirat mit Verletzungsabsicht handelt und vorsätzlich in fremde Schutzrechte eingreift.

#### 4. Zwischenergebnis

Bisher ist erkennbar geworden, dass es viel einfacher ist, Markenpiraterie zu erkennen als Produktpiraterie. Der Grund dafür liegt an der Feststellung, dass für die letzte keine konkrete Definition vorhanden ist. Außerdem ist in den Nachahmungsfällen eine Interessenabwägung notwendig, damit konkretisiert werden kann, ob es wettbewerbswidrig ist oder nicht, ob Produktpiraterie stattfindet oder nicht.

### **B. Überblick über den Auskunftsanspruch**

Da der verletzte Schutzrechtinhaber bei der Entdeckung eines Plagiats seines Produktes nicht erkennen kann, ob es sich um eine herkömmliche Schutzrechtsverletzung oder um ein Produkt aus einer Piraterieserie handelt, soll gerade der Auskunftsanspruch dazu dienen, dem Rechtinhaber die Frage nach der Herkunft des gefälschten Produkts zu beantworten.<sup>19</sup> Danach wird er in der Lage sein, den Umfang des Schadens zu berechnen und Maßnahmen zu ergreifen.

#### 1. Deutsches Recht

---

<sup>18</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 45

<sup>19</sup> *Oppermann*, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 111.

## a) Auskunftsansprüche im Allgemeinen

Das deutsche Recht kennt keinen allgemeinen Auskunftsanspruch, obwohl, im deutschen Zivilrecht über die einzelnen Rechtsgebiete verstreut, zahlreiche Regelungen existieren, die in verschiedenen Situationen einen Auskunftsanspruch gewähren können.<sup>20</sup> Es kennt auch keine, die Auskunfts- und Informationsansprüche allgemein regelnde Generalklausel. Ferner hat die Rechtsprechung in vielen Fällen Ansprüche auf Auskunft anerkannt und besitzt eine große Anzahl von Einzelregelungen, die in bestimmten Rechtslagen Informationspflichten vorschreiben.

Unter Auskunft ist lediglich die Mitteilung von Tatsachen aufgrund vorheriger Anfrage zu verstehen, nicht jedoch die unaufgeforderte Mitteilung von Informationen oder das Bestehen von Aufklärungspflichten. Gesetzlich verankerte Auskunftsansprüche sind im Zivilrecht, hier insbesondere im Familien- und Erbrecht zu finden,<sup>21</sup> z. B. gemäß §§ 1379, 1890, 2027 BGB.

Ergänzend hierzu hat die Rechtsprechung im Zuge der Rechtsfortbildung einen Auskunftsanspruch entwickelt, der seine Grundlage in Treu und Glauben des § 242 BGB findet. Dieser Anspruch dient als Hilfsanspruch zur Durchsetzung eines Hauptanspruchs, wurde schon vom Reichsgericht anerkannt und wird mittlerweile vom Bundesgerichtshof als Gewohnheitsrecht bezeichnet.<sup>22</sup> Danach besteht eine Auskunftspflicht in jedem Rechtsverhältnis, dessen Wesen es mit sich bringt, dass der Berechtigte entschuldbarerweise über Bestehen und Umfang seines Rechts im Ungewissen, der Verpflichtete hingegen in der

---

<sup>20</sup> *Oppermann*, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 5

<sup>21</sup> *Wume*, Auskunftsanspruch, S. 27.

<sup>22</sup> RGZ 108, 1, 7: Lachendes Gesicht; BGH in GRUR 1980, 227, 232: Monumenta Germaniae Historica. So auch Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 30.

Lage ist, unschwer Auskunft zu erteilen.<sup>23</sup> Auch im Wettbewerbsrecht wird stets ein Auskunftsanspruch gewährt, wenn der Berechtigte die benötigten Informationen nicht anders erlangen kann.<sup>24</sup>

Dieser Hilfsanspruch wird uneingeschränkt aber nur dann zugestanden, wenn er der Durchsetzung eines gegen den Auskunftspflichtigen selbst gerichteten Hauptanspruchs dient. Dabei richtet sich der Anspruch nur auf das, was zur Vorbereitung des Hauptanspruchs erforderlich ist.<sup>25</sup>

#### b) Auskunftsanspruch im Immaterialgüter- bzw. Markenrecht

Da dem Verletzten im gewerblichen Rechtsschutz häufig die Informationen fehlen, um einen effektiven Rechtsschutz zu erlangen, hat sich auch ein Anspruch auf Auskunftserteilung entwickelt.

##### aa) Die Entstehung des Produktpirateriegesetzes

Mit der Zunahme der internationalen Produktpiraterie im Laufe der achtziger Jahre wurde offenbar, dass das bis dahin bestehende Recht in Deutschland erhebliche Lücken aufwies.<sup>26</sup> Aufgrund der weitreichenden Schäden hat der deutsche Gesetzgeber das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, das Produktpirateriegesetz (PrPG) vom 7. März 1990 geschaffen, das am 1. Juli 1990 in Kraft getreten ist.<sup>27</sup>

Unter den verschiedenen, darin enthaltenen Neuerungen war die gesetzliche Kodifizierung eines Drittauskunftsanspruchs im Markenrecht in § 25b Warenzeichengesetz (WZG) mit am bedeutendsten. Diese Neuerung wurde zugunsten des gewerblichen Schutzrechtsinhabers eingeführt, um dem Verletzten die notwendigen

---

<sup>23</sup>Götting, GRUR Int. 1998, Heft 10, Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (741).

<sup>24</sup>Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 306.

<sup>25</sup>Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 30.

<sup>26</sup>Fezer, Markenrecht, § 19 MarkenG, Rn 2.

<sup>27</sup>BGBI. I, S. 422, vom 7. März 1990

Informationen zukommen zu lassen, die er im Kampf gegen die Produktpiraten benötigt, und wurde später in § 19 des heutigen Markengesetzes (MarkenG) übernommen.<sup>28</sup> Dies verpflichtet den Verursacher gegenüber dem Verletzten zur Offenlegung der Herkunft und des weiteren Verbleibs der Ware.

Neben einer für den Produktpiraten erhöhten Strafdrohung ging es hier insbesondere um die Frage, wie die eigentlichen Hintermänner und Lieferanten der Pirateriewaren aufgedeckt werden könnten. Eine Kodifizierung eines Drittauskunftsanspruchs war dringend geboten, da das dem verletzten Schutzrechtsinhaber zur Verfügung stehende gewohnheitsrechtliche Instrumentarium zur Informationsgewinnung bezüglich der Hintermänner und Lieferanten nicht mehr als ausreichend angesehen werden konnte.<sup>29</sup>

Durch das Produktpirateriegesetz<sup>30</sup> sollten vor allem Voraussetzungen für eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen geschaffen werden, die seit geraumer Zeit und mit nach wie vor ansteigender Tendenz planmäßig, gezielt und massenhaft begangen werden und für die Umschreibung "Produktpiraterie" gebräuchlich geworden ist. Hierunter fällt nicht die rechtswidrige Nachahmung sonderrechtlich nicht geschützter Produkte."<sup>31</sup>

bb) Umsetzung des Auskunftsanspruchs in den einzelnen Schutzgesetzen

Der Gesetzesentwurf ist aufgrund der prinzipiellen Gleichartigkeit der gewerblichen Schutzrechte von einem *horizontalen Ansatz* ausgegangen,

---

<sup>28</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 67.

<sup>29</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 103.

<sup>30</sup> BGBl. I, S. 422, vom 7. März 1990

<sup>31</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 44.

da die Sanktionsmöglichkeiten gleichsam in sämtliche Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes und das Urheberrecht eingestellt worden sind.<sup>32</sup>

Eine der bedeutendsten durch das Produktpirateriegesetz eingeführten Neuerungen war daher die gesetzliche Kodifizierung eines Auskunftsanspruchs unter anderem in § 25 b WZG, der größtenteils inhaltsgleich in den § 19 des MarkenG von 1998 übernommen wurde. Diese Vorschrift lautete:

§ 25 b WZG

*„Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen widerrechtlich mit einer nach diesem Gesetz geschützten Kennzeichnung versieht oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, kann vom Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg dieser Waren in Anspruch genommen werden, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.“<sup>33</sup>*

Der Auskunftsanspruch ist außerdem in § 101 a UrhG, für Patentverletzungen in § 140 b PatG, für Gebrauchsmusterverletzungen in § 24 b GebrMG und für Verletzungen des Sortenschutzrechts in § 37 b SSchG geregelt. § 101 a UrhG ist im Geschmacksmusterrecht, § 24 b GebrMG ist im Halbleiterschutzrecht kraft Verweisung in § 14 a Abs. 3 GeschmMG und § 9 Abs. 2 HalbleiterSchG entsprechend anzuwenden. Damit sind in den Bereichen der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts inhaltsgleiche Vorschriften über die Auskunftspflicht geschaffen.<sup>34</sup> Jedoch die vorliegende Arbeit wird sich nur auf den

---

<sup>32</sup> *Oppermann*, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 107.

<sup>33</sup> BGBl. I, S. 422

<sup>34</sup> *Asendorf*, Nach dem Produktpirateriegesetz, S. 22.

Auskunftsanspruch im Markenrecht beschränken. Der Auskunftsanspruch im Markenrecht ist heute in § 19 Markengesetz geregelt.

## 2. Das Gemeinschaftsrecht

Ein Auskunftsanspruch wie im deutschen Recht, der gewohnheitsrechtlich entwickelt worden ist, ist im Gemeinschaftsrecht bisher weder kodifiziert noch gewohnheitsrechtlich vorhanden. Es gibt zwar einige Artikel die ähnliche Zwecke im Zusammenhang anderer Materien verfolgen, wie: der Artikel 255 EGV, Der Unionsbürger hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Europäischen Institutionen; Artikel 284 EGV Auskunftsrecht: die Kommission kann zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben alle erforderlichen Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen. Schon in der alten Verordnung Nr. 17 aus dem Jahr 1962 über Kartellrecht,<sup>35</sup> war so ein Auskunftsverlangen im § 11 GWB vorhanden. Die Kommission kann von Regierungen und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Auskünfte einholen.

Im Gegensatz zum deutschen Recht kennt das Gemeinschaftsrecht bisher keinen besonderen Auskunftsanspruch für das Gebiet der Immaterialgüterrechte. Aber das wurde vor kurzem durch die Richtlinie 2004/48/EG, zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, geändert. Die Mitgliedstaaten müssen das Recht auf Auskunft innerhalb von 2 Jahren in nationales Recht umsetzen.

Diese Richtlinie gilt als Antwort auf das Problem der divergierenden Regelungen in den Mitgliedsstaaten u.a. im Bezug des Rechts auf

---

<sup>35</sup> Das Kartellverfahrensrecht ist vollständig gewandelt worden. Die Art. 81 – 83 EGV, die Durchführungsverordnung 17/62 – ABl. 1962 Nr. L 13/204, § 11 GWB, ersetzt ab den 01.05.2004 durch die Verordnung 1/2003 – ABl. 2003 Nr. L 1/1 , § 18 GWB, sowie die Fusionskontrollverordnung – ABl. 1990 Nr. L 257/14, novelliert durch die VO (EG) Nr. 1310/97, ABl. 1997 Nr. 180/1.

Auskunft; sie soll die nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum harmonisieren.

### 3. Spanisches Recht

Spanien ist, was die Menge an Fälschungen angeht, im internationalen Vergleich weltweit auf dem neunten Platz und in Europa sogar auf dem dritten.<sup>36</sup> Davon ist nicht nur Musik betroffen, man rechnet vielmehr damit, dass von allen auf dem Markt erfolgreichen Produkten und Marken, 65% binnen weniger eines Jahres kopiert werden.<sup>37</sup> Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass das Problem der Produktpiraterie für die spanische Wirtschaft ein schwerwiegendes ist.

Genauso wie das im Gemeinschaftsrecht im gewerblichen und Urheberrechtsschutz, keinen besonderen Auskunftsanspruch kannte, existiert auch im spanischen Zivilrecht keine Rechtsfigur im spanischen CC (Zivilgesetz).

Die spanische Rechtswissenschaft besitzt diese Figur nicht, sondern man hat sich auf die Verwendung der gewöhnlichen Mittel geeinigt, diese im üblichen Beweiserhebungsverfahren durchzuführen, wie z.B. Richtereinsicht in Register, Bankkonten.

### C. Zwischenergebnis

In Deutschland und in der EU hat man erkannt, dass die Produktpiraterie für unsere Gesellschaft und Wirtschaft ein sehr schädliches Phänomen ist. Deshalb hat der Gesetzgeber in Deutschland effektive Mittel für ihre Bekämpfung entwickelt und die EU mit ihrer

---

<sup>36</sup> Fundación Grupo Eroski, Zeitschrift "Consumer", siehe:

[http://www.consumer.es/web/es/noticias/instituciones\\_y\\_legislacion/2004/05/17/102702.php](http://www.consumer.es/web/es/noticias/instituciones_y_legislacion/2004/05/17/102702.php)

<sup>37</sup> Handelskammer in Alcoy, News-Artikel von 18.05.2004, siehe:

<http://www.camaraalcoy.net/noticias/visor.asp?idNoticia=306>

neuen Richtlinie ist nun dabei EU-weit die gesetzlichen Voraussetzungen für diesen Anspruch zu schaffen.

Spanien hat sich mit diesem Thema noch nicht ganz bewusst beschäftigt. Der oben genannte hohe Anteil der PrPG wird auch darauf zurückzuführen sein, dass beim deutschen Recht mit dieser Rechtsfigur schon jahrelange Erfahrungen vorhanden sind, während sich Spanien genauso wie andere EU-Länder das deutsche Recht als Vorbild nehmen sollten.

Spanien ist allerdings verpflichtet, den oben genannten Auskunftsanspruch in der Richtlinie 2004/48/EG bis zum April 2006 umsetzen.

Accepted Manuscript



*Accepted Manuscript*

## KAPITEL II

### Der unselbstständige Auskunftsanspruch im deutschen Recht

#### A. Der Hilfsanspruch auf Auskunft aus Gewohnheitsrecht § 242 BGB i. V. m. § 19 Abs. 5 MarkenG

##### 1. Überblick

Dieser Auskunftsanspruch geht in der Regel auf Information über alle zur Schadensberechnung erforderlichen Angaben und ist als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch und Unterlassung<sup>38</sup> gewohnheitsrechtlich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben<sup>39</sup> gemäß § 242 BGB<sup>40</sup> anerkannt.<sup>41</sup> Er kann immer für die Vorbereitung eines Hauptanspruches beantragt werden. Anders formuliert, ist die Drittauskunft gemäß § 19 I-IV MarkenG zu unterscheiden von dem auch im § 19 V MarkenG anerkannten Hilfsanspruch.<sup>42</sup>

Um seinen Schadensersatzanspruch der Höhe nach zu berechnen, benötigt der Verletzte regelmäßig detaillierte Auskunft über Art und Ausmaß der Verletzungshandlungen. Der zivilrechtliche Hilfsanspruch aus § 242 BGB, der in seinen Voraussetzungen dem Hauptanspruch folgt.

---

<sup>38</sup> In der Arbeit wird aber oft nur der Schadensersatz erwähnt, dieser stellt einen wichtigen Bestandteil dar.

<sup>39</sup> RGZ 108, 1, 7 Lachendes Gesicht; BGH in GRUR 1980, 227, 232: Monumenta Germaniae Historica. So auch, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 30.

<sup>40</sup> *Nieder*, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 127.

<sup>41</sup> An der Einordnung des § 242 BGB als gewohnheitsrechtlich anzuerkennen der dogmatischer Grundlage für einen Auskunftsanspruch wird nur zu Unrecht von *Tilmann* (GRUR 187, 251, 253). Ebenso, *Oppermann*, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 33.

<sup>42</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 68.

## 2. Die Voraussetzungen

a) Das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung zwischen den Parteien

Eine Voraussetzung dieses Anspruchs auf Auskunft ist, dass die Beteiligten in einer Sonderverbindung stehen<sup>43</sup>, die das Bestehen des behaupteten Rechts in einem gewissen Maße wahrscheinlich macht. Einer Auskunftsverpflichtung und somit einer Ausforschung seiner Rechtssphäre kann nicht jeder beliebige Dritte unterworfen werden, da Auskunftsbegehren bei Privatpersonen immer auch einen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Privatsphäre darstellen, ebenso wie bei Gewerbetreibenden in die Betriebs- und Geschäftsinterna.<sup>44</sup> Diese Sonderverbindung besteht aber dann, wenn man davon ausgehen kann, dass eine Schutzrechtverletzung vorliegt. Als Hilfsanspruch setzt der Auskunftsanspruch jedoch voraus, dass die Schadensersatzpflicht dem Grunde nach feststeht.<sup>45</sup> Das ist der Fall, wenn die Markenverletzung schuldhaft begangen wurde und ein Schadenseintritt sehr wahrscheinlich ist.

b) Ein bestehendes rechtliches Interesse des Informationsberechtigten

Als zweite Voraussetzung eines Auskunftsanspruchs muss auf der Grundlage von Treu und Glauben ein berechtigtes Informationsinteresse zugunsten des Informationsverlangenden bestehen<sup>46</sup>. Das heißt, dass

---

<sup>43</sup> Laut Oppermann gibt es drei Voraussetzungen des anerkannten Auskunftsanspruches: a) das Bestehen einer rechtlichen Sonderverbindung zwischen den Parteien, b) Ein bestehendes rechtliches Interesse des Informationsberechtigten, c) Der Grundsatz der Subsidiarität des Auskunftsanspruches zu lasten des Auskunftsverlangenden. *Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie*, S. 11.

<sup>44</sup> *Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie*, S. 11.

<sup>45</sup> *Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar*, § 14, Rn 318.

<sup>46</sup> *Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie*, S. 14.

eine Notwendigkeit darin bestehen muss, die Auskunft zu erlangen, um den Schaden zu berechnen.

Darüber hinaus muss die Auskunft Umstände betreffen, von denen der Verletzte keine Kenntnis hat und die er sich auch nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand verschaffen kann, während umgekehrt der Verursacher die Auskunft unschwer erteilen kann.<sup>47</sup> In aller Regel liegen diese Voraussetzungen bei Markenverletzungen vor.<sup>48</sup>

### c) Verschulden

Dieser Anspruch ist *verschuldensabhängig*, d.h. er setzt, soweit es um Schadensersatzansprüche geht, Verschulden voraus.<sup>49</sup>

### d) Der Grundsatz der Subsidiarität des Auskunftsanspruchs

Für das Vorliegen eines zivilrechtlichen Auskunftsanspruchs ist als letzte zu prüfende Voraussetzung die Subsidiarität desselben zu nennen.<sup>50</sup> Damit ist gemeint, dass der Anspruchssteller Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative zeigen soll. Außerdem muss eine Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der eigenen Informationsbeschaffung bestehen.

## 3. Sachlicher Umfang des Auskunftsanspruchs

Die Auskunftspflicht beschränkt sich auf die konkrete angegriffene Verletzungsform.<sup>51</sup> Es wird Auskunft über Angaben erbeten, um den Schadensersatz zu berechnen. Insbesondere nicht gefordert werden kann die Angabe von Lieferdaten, Lieferpreisen, Liefermengen sowie von Namen und Anschriften der Abnehmer. Angaben über gewerbliche Abnehmer und die an sie gegangenen Liefermengen können allerdings

---

<sup>47</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 318.

<sup>48</sup> Ebenda.

<sup>49</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 6.

<sup>50</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 16.

<sup>51</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 320.

nicht gemäß § 242 BGB erlangt werden, sondern im Wege der Drittauskunft nach § 19 I und II MarkenG (Kapitel III).<sup>52</sup>

#### 4. Zeitlicher Umfang

Falls der Hauptanspruch (Schadensersatz) selbst einer zeitlichen Beschränkung (z. B. Ablauf der Schutzdauer, Teilverjährung) unterliegt, schlägt dies auch auf den Auskunftsanspruch durch. Darüber hinaus wird die Auskunftspflicht auf die Zeit ab der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung durch die Rechtsprechung des für das Markenrecht zuständigen I. Zivilsenats des BGH beschränkt. Eine derartige Beschränkung nimmt der für die technischen Schutzrechte zuständige X. Zivilsenat nicht vor. Gegen diese Beschränkung hat sich auch das Schrifttum überwiegend ausgesprochen.<sup>53</sup>

Hält der BGH jedoch für das Markenrecht an den Grundsätzen der „Gaby“<sup>54</sup>-und-„Nicola“<sup>55</sup>-Entscheidung fest, so wird der Klageantrag auch in Zukunft dementsprechend zu formulieren sein und den Zeitpunkt der ersten konkret nachweisbaren Verletzungshandlung als den Zeitpunkt, ab welchem Auskunft begehrt wird, zu benennen haben.<sup>56</sup>

#### 5. Anspruch auf Belegvorlage und Rechnungslegung

Bei dem akzessorischen Auskunftsanspruch, zu dem eine Belegvorlage bislang nicht gehörte, hat der I. Zivilsenat des BGH ausgesprochen, dass im Rahmen der bisher schon anerkannten Erstreckung einer Auskunftspflicht auf Umstände, die benötigt werden, um die

---

<sup>52</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 322.

<sup>53</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 14, Rn 325

<sup>54</sup> GRUR 1998, 307/ 308 – Gaby.

<sup>55</sup> GRUR 1992, 612/ 616 - Nicola.

<sup>56</sup> Wiume, Auskunftsanspruch, S. 305.

Verlässlichkeit der Auskunft zu überprüfen, ausnahmsweise auch die Vorlage von Belegen geschuldet sein könnten.<sup>57</sup>

Die am weitesten gehende Form des akzessorischen Auskunftsanspruchs ist der Rechnungslegungsanspruch, der, mit Ausnahme weniger Gesetzesbestimmungen, in denen er ausdrücklich geregelt ist, seine Rechtsgrundlage in § 242 BGB findet. Soweit diese üblicherweise stattzugeben sind, wird dem Verletzten durch die Rechnungslegung eine dem § 259 BGB entsprechende Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben unter Vorlage der Belege zuteil. Der Rechnungslegungsanspruch umfasst demgemäß sowohl den Gegenstand des Auskunftsanspruchs als auch eine rechnungsartige Zusammenstellung der den Haupttatsachen vorgelagerten Tatsachen.<sup>58</sup>

In den gesetzlich nicht ausdrücklich geregelten Fällen muss jedoch für diese weitgehende Form der Auskunft ein entsprechendes Bedürfnis des Verletzten bestehen. Dieses wird von der Rechtsprechung bisher jedoch nur in solchen Fällen bejaht, in denen eine Schadensberechnung als Folge der Verletzung eines absoluten Schutzrechts auch nach entgangener Lizenzgebühr und dem Verletzergewinn in Betracht kommt.<sup>59</sup>

## 6. Wirtschaftsprüfervorbehalt

Weil die Anschriften und Namen von Kunden sowie die jeweiligen Liefermengen, -daten und -preise unter Wettbewerbern sensible Daten sind, gewährt die Rechtsprechung im Rahmen des unselbstständigen Auskunftsanspruchs zur Schadensberechnung auch ohne dahingehenden Antrag von Amts wegen einen so genannten Wirtschaftsprüfervorbehalt, sofern der Verursacher die bei Abwägung

---

<sup>57</sup> BGHZ 148, 26 = GRUR 2001, 841 (845) = LM § 1 UWG Nr. 847 mit Anm. *Teplitzky*-Entfernung der Herstellungsnummer II. Ebenso *Teplitzky*, *Otto*, Die jüngste Rechtsprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Anspruchs- und Verfahrensrecht X, GRUR 2003, S. 272 (276-277).

<sup>58</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 73.

<sup>59</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 73-74.

der beiderseitigen Interessen dafür sprechenden Umstände darlegt und erforderlichenfalls beweist<sup>60</sup>. Ein solcher Wirtschaftsprüfervorbehalt gestattet dem Auskunftspflichtigen, sensible Geschäftsinformationen statt dem Verletzten einem vom Verursacher benannten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten, in der Regel einem Wirtschaftsprüfer, zu offenbaren, wenn dieser gleichzeitig ermächtigt wird, dem Verletzten auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob bestimmte bezeichnete Lieferungen oder Abnehmer in den ihm überlassenen Unterlagen enthalten sind.<sup>61</sup>

Im Kampf gegen die Produktpiraterie ist wegen des Wirtschaftsprüfervorbehalts der Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch ungeeignet, vor allem bei der Ermittlung der Hersteller der gefälschten Ware.<sup>62</sup> Diese Figur hat seit In-Kraft-Treten des PrPG kaum noch praktische Bedeutung.<sup>63</sup>

## 7. Durchsetzbarkeit

Abgesehen davon scheidet eine effektive und schnelle Durchsetzung des Auskunftsanspruchs daran, dass die Verpflichtung zur Auskunftserteilung, anders als in § 19 Abs. III MarkenG, nicht im Wege der *einstweiligen Verfügung* angeordnet werden kann.<sup>64</sup> Dies wird mit dem Argument begründet, dass die Erteilung einer Auskunft keine die

---

<sup>60</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 72.

<sup>61</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 72- 73.

<sup>62</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 47.

<sup>63</sup> Nieder, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 132.

<sup>64</sup> So die herrschende Meinung. Vgl. Ahrens, Wettbewerbsverfahrenrecht 1983, S. 262 f.; Teplitzky, Arrest und einstweilige Verfügung, JuS 1980, 882, 886 mit weiteren Nachweisen und Hinweisen auf die abweichende Mindermeinung, die in besonders gelagerten Fällen ausnahmsweise eine Auskunftserteilung im Wege der einstweiligen Verfügung für zulässig hält. Stellvertretend für die vorherrschende Haltung der Rechtsprechung vgl. aus jüngster Zeit KG vom 28.8.1987, GRUR 1988, 403. Bei Götting, GRUR Int. 1998, Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (742).

Durchsetzung eines Anspruchs sichernde Maßnahme, sondern bereits seine endgültige Erfüllung darstelle.<sup>65</sup>

## **B. Zwischenergebnis**

Der unselbstständige Auskunftsanspruch ist älter als das PrPG und wurde hauptsächlich geschaffen, um allgemeine Schadensersatzansprüche berechnen zu können.

Auch im gewerblichen Rechtsschutz bzw. Markenrecht kann mit dieser Rechtsfigur der Rechtsschutz des Markeninhabers sichergestellt werden soweit es um Schadenersatzansprüche gegen den Auskunftspflichteten Rechtsverletzer geht. Soweit aber Auskünfte über Dritte gefordert sind, versagt diese Rechtsfigur über den Rechtsschutz.

Das Problem der PrPG aber erfordert einen weitergehenden Rechtsschutz, um an die Hintermänner heranzukommen.

Auch die Verschuldensabhängigkeit und Verjährbarkeit des Auskunftspflichteten, der Wirtschaftsprüfervorbehalt und die mangelnde Durchsetzbarkeit im Wege der einstweiligen Verfügung hindern einen wirksamen und umfassenden Rechtsschutz des Markeninhabers.

---

<sup>65</sup> Götting, GRUR Int. 1998, Heft 10, Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen, S. 729-744 (741).



*Accepted Manuscript*

## KAPITEL III

### Der selbstständige Auskunftsanspruch im deutschen Recht

#### A. Überblick über den selbstständigen Auskunftsanspruch (§ 19 MarkenG)

##### 1. Entstehung

In das Warenzeichengesetz (§ 25 WZG) und in die anderen Immaterialgütergesetze wurde im Rahmen des Produktpirateriegesetzes (PrPG) vom 07.03.1990 ein umfassender Auskunftsanspruch aufgenommen. Dieser wurde später in § 19 Markengesetz übernommen.<sup>66</sup> Der § 25 b Warenzeichengesetz bildete, wie bereits im ersten Kapitel erwähnt wurde, die Grundlage für den markenrechtlichen Auskunftsanspruch des § 19 MarkenG.<sup>67</sup>

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 14. Januar 1994 zu einem neuen Markengesetz folgte der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, wobei die Richtlinie keine besondere Regelung über Auskunftsansprüche enthielt. Da eine vollständige Konvergenz der Markenrechte zum damaligen Zeitpunkt nicht für notwendig erachtet wurde und es den Mitgliedsstaaten daher frei stand, weitergehende Vorschriften zu erlassen, konnte der nationale Gesetzgeber den Schutz des Markeninhabers um einen selbstständigen Auskunftsanspruch erweitern und die Regelung des § 25 b WZG komplett übernehmen.<sup>68</sup>

Das geltende Warenzeichengesetz wurde im Wege einer Gesamtreform von dem am 1.1.1995 in Kraft getretenen Markenrechtsreformgesetz vollständig abgelöst, wobei diese Markenrechtsreform auf den Auskunftsanspruch nach § 25 b WZG unmittelbar keine Auswirkung hatte. Denn die Neuformulierung der markenrechtlichen

---

<sup>66</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 4.

<sup>67</sup> Wiume, Auskunftsanspruch, S. 22.

<sup>68</sup> Wiume, Auskunftsanspruch, S.114.

Straftatbestände zog eine Änderung<sup>69</sup> sowohl der Voraussetzungen als auch des Anwendungsbereichs des auf der Rechtsfolgeseite stehenden Auskunftsanspruchs nach sich. Durch eine Veränderung der markenrechtlichen Norm selbst wurde hingegen eine Verschärfung der Drittauskunft bewirkt.

Im Fall des markenrechtlichen Auskunftsanspruchs hat dies dazu geführt, dass er durch Bezugnahme auf die Tatbestände der §§ 14, 15 und 17 eine neue, dem Auskunftsanspruch nach § 25 b WZG nicht vergleichbare Dimension erhalten hat. Diese geht sogar über die Zielsetzung des Auskunftsanspruchs und seinen historischen Zweck hinaus. Und auch der zeichenrechtliche Auskunftsanspruch des § 19 MarkenG geht über den § 25 b WZG hinaus, beschränkt sich doch zunächst die Anwendbarkeit des § 19 im Gegensatz zu § 25 b WZG nicht nur auf Waren, sondern erfasst gerade eben auch (widerrechtlich gekennzeichnete) Gegenstände.<sup>70</sup>

Auskunft gegeben werden muss durch diese Änderung nun auch über die Hersteller, die die Marken getrennt von den damit zu versehenden Waren produzieren.<sup>71</sup>

## 2. Funktion und Umfang

Der Artikel zeigt Folgendes:

---

<sup>69</sup> Völlig zu Recht weist daher *Ahrens* (Anm. zu BGH GRUR 1994, 635: Pulloverbeschriftung) darauf hin, dass die uneingeschränkte Verweisung auf die Fälle der §§ 14; 15 und 17 zu weit geht und zur Gewährung eines Drittauskunftsanspruchs in Fällen führt, die mit dem Entstehungsgrund der sondergesetzlichen Drittauskunftsansprüche, nämlich der berechtigten Bekämpfung schwer aufklärbarer Produktpiraterie durch Warenfälschung, nichts mehr zu tun haben. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die Drittauskunft noch zusätzlich durch eine Veränderung der Norm selbst verschärft wird, nämlich der „rechtspolitisch bedenklich weiten“ Erstreckung der Auskunft auf widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände, deren Bedeutung erst im Zusammenhang mit der weiten Fassung der §§ 14 und 15 MarkenG zum Tragen kommt.

<sup>70</sup> *Wiume*, Auskunftsanspruch, S. 113.

<sup>71</sup> *Oppermann*, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 112.

*”§ 19 MarkenG*

*(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen in Anspruch nehmen, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist.*

*(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände.*

*(3) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung angeordnet werden.*

*(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den zur Auskunft Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des zur Auskunft Verpflichteten verwertet werden.*

*(5) Weitergehende Ansprüche auf Auskunft bleiben unberührt.”<sup>72</sup>*

Der Verletzer einer Marke ist nach § 19 MarkenG zur unverzüglichen Auskunftserteilung über die Herkunft und den Vertriebsweg der betreffenden Waren verpflichtet. Ein solcher Auskunftsanspruch ermöglicht es dem Verletzten, auch gegen Vorlieferanten und gewerbliche Abnehmer in der Vertriebskette vorzugehen.<sup>73</sup> Dieser

---

<sup>72</sup> BGBl. 1995 I S. 156.

<sup>73</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 1.

Anspruch dient nicht der Durchsetzung eines Hauptanspruches bzw. Unterlassungs- und Schadensersatzanspruches gegen die Auskunftspflichtigen, wie hingegen der so genannte unselbstständige Auskunftsanspruch, der in Teil III dieser Arbeit weiter vertieft werden wird.

Vielmehr gilt der Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG der Vorbereitung eines Vorgehens gegen Dritte, weshalb er auch als Drittauskunft bezeichnet wird.<sup>74</sup> Der Anspruch wurde in erster Linie für Fälle der Produktpiraterie vorgesehen.<sup>75</sup> Des Weiteren ist jedoch der Auskunftsanspruch nicht allein auf die Fallkonstellationen der Produktpiraterie beschränkt.<sup>76</sup>

## **B. Anwendungsbereich des Anspruchs auf Drittauskunft ( § 19 Abs. 1 und 2)**

### **1. Sachlicher Umfang und Kennzeichenrechtsverletzung**

Die Auskunftsverpflichtung des Verletzers erstreckt sich nach § 19 Abs. 2 auf umfassende Abgaben über die Herkunft und den Vertriebsweg sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände.<sup>77</sup> Angaben zu Einkaufs- und Verkaufspreisen sowie zum erzielten Gewinn gehören nicht zu den Mengenangaben i. S. d. § 19 Abs. 2.<sup>78</sup> Diese Information könnte durch weitergehende Ansprüche auf Auskunft geschaffen sein (vgl. § 19 Abs. 5 MarkenG).

Der selbstständige Auskunftsanspruch des § 19 knüpft nur an die objektiven Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 bis 4, 15 Abs. 2 und 3 sowie § 17 Abs. 2 S. 1 an und ist deshalb *verschuldensunabhängig*

---

<sup>74</sup> *Nieder*, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 134.

<sup>75</sup> *Hacker*, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 4.

<sup>76</sup> BGH GRUR 1999, 346: Davidoff Cool Water

<sup>77</sup> *v. Schultz*, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 7.

<sup>78</sup> *v. Schultz*, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 12.

gegeben.<sup>79</sup> Die Tatsache der Verschuldensunabhängigkeit heißt, dass die Erkennbarkeit der Verletzung für den jeweiligen Auskunftsverpflichteten gerade keine Anspruchsvoraussetzung ist.

Die Vorschrift über Verschuldensunabhängigkeit ist zur wirksamen Bekämpfung der Produktpiraterie unerlässlich.<sup>80</sup> Gerade auch durch Auskünfte schuldlos handelnder Vertreiber soll dem Kennzeicheninhaber der Zugriff auf die ihrerseits ggf. durchaus schuldhaft handelnden Lieferanten und Abnehmer ermöglicht werden.<sup>81</sup>

## 2. Auskunftsberechtigter oder - Gläubiger

Nach § 19 MarkenG ist nur der *Verletzte* Auskunftsberechtigter, eine Kennzeichenverletzung im Sinne der §§ 14, 15 und 17 Marken G ist also Voraussetzung. Der Verletzte kann Inhaber einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 1 bis 3 MarkenG sowie einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG sein. Auskunftsberechtig sind auch die *Rechtsnachfolger* des Verletzten sowie gemäß § 30 Abs. 3 der *Lizenznehmer*,<sup>82</sup> wenn der Markeninhaber seine Zustimmung erteilt hat, die auf den Auskunftsanspruch beschränkt werden kann.<sup>83</sup> Fehlt die Zustimmung des Markeninhabers, kann sich die Klageberechtigung des ausschließlichen Lizenznehmers allerdings aus den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben.<sup>84</sup> Prozessstandschaft ist nach den allgemeinen Regeln möglich.<sup>85</sup> Sofern ein Dritter ein eigenes rechtliches Interesse an der Rechtsverfolgung hat, kann der Markeninhaber auch diesen zur Geltendmachung des

---

<sup>79</sup> Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 31.

<sup>80</sup> *Banzhaf*, Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz, S. 217.

<sup>81</sup> *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 17.

<sup>82</sup> BGH GRUR 1995, 338, 340 - Kleiderbügel

<sup>83</sup> *Fezer*, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

<sup>84</sup> *v. Schultz*, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 5.

<sup>85</sup> Bei *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 9.

Auskunftsanspruchs ermächtigen.<sup>86</sup> Der Kläger kann Auskunft an sich selbst verlangen.

### 3. Auskunftsverpflichteter oder - Schuldner

Jeder, der eine Verletzungshandlung im Sinne der §§ 14, 15, 17 MarkenG begangen oder dabei mitgewirkt hat, ist Auskunftsverpflichteter; so etwa der Verletzer einer Marke im Sinne des § 14 MarkenG, der Verletzer einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 15 MarkenG und der ungetreue Agent oder Vertreter im Sinne des § 17 MarkenG. Auch der *gutgläubige Weitervertreiber* ist, da es auf ein Verschulden nicht ankommt, auskunftsverpflichtet, hingegen nicht der private Letztverbraucher, der die einschlägigen Gegenstände zu nichtgeschäftlichen Zwecken erwirbt, einführt oder besitzt.<sup>87</sup> Die tatsächliche Auskunft kann jede dem Verletzer zurechenbare Person erteilen, etwa der Prokurist, Handlungsbevollmächtigte oder der Prozessbevollmächtigte.<sup>88</sup> Da es an einer Verletzungshandlung fehlt, ist der nichtgeschäftliche Verkehr von der Auskunftspflicht nicht betroffen.<sup>89</sup>

### 4. Widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände

Über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen (Abs. 1) hat der Verletzer Auskunft zu erteilen, wobei Angaben zu machen sind über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände (Abs. 2).<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Bei Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

<sup>87</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 10.

<sup>88</sup> Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 31-32. Bei Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 5.

<sup>89</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 13.

<sup>90</sup> Gaul, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 70.

Während § 19 Abs. 1 MarkenG den Gegenstand des Auskunftsanspruchs im Grundsatz regelt, wird dieser in § 19 Abs. 2 MarkenG näher konkretisiert.

§ 19 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG nehmen Bezug auf die Gegenstände der § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG.<sup>91</sup> In erster Linie sind widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände die gekennzeichneten Waren bzw. ihre Aufmachungen und Verpackungen. Kennzeichnungsmittel wie Etiketten, Anhänger, Aufnäher oder dergleichen (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG) sowie Geschäftspapiere und Werbemittel (Print- und TV-Werbung) i.S.d. § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG sind ebenfalls betroffen.<sup>92</sup>

Wer die jeweiligen Gegenstände mit der verletzten Kennzeichnung versehen hat, ist unerheblich; dass der Verletzer mit einer widerrechtlichen Kennzeichnung versehene Waren vertrieben, angeboten und/oder beworben hat, genügt. Auskunft zu erteilen hat der Verletzer daher auch dann, wenn er die widerrechtliche Kennzeichnung der Ware nicht selbst vorgenommen hat.<sup>93</sup> Hinsichtlich der in § 19 Abs. 2 MarkenG aufgezählten, vom Verletzer zu benennenden "Dritten" genügt deren tatsächliche Beteiligung an der Herstellung oder Verbreitung der rechtsverletzenden Erzeugnisse.<sup>94</sup>

Auch parallelimportierte Gegenstände, im Hinblick auf die wegen eines Inverkehrbringens durch den Markeninhaber außerhalb des EWR eine Erschöpfung nicht eingetreten ist (§ 24 I), werden als widerrechtliche Kennzeichnung erfasst, ebenso wie die Fälle des § 24 II.<sup>95</sup>

Auch über im Ausland ansässige Dritte im Sinne des § 19 Abs. 2 MarkenG muss folgerichtig Auskunft erteilt werden, auch wenn diese keinerlei Handlungen im Inland vorgenommen haben oder aus anderen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen als Kennzeichenverletzer ausscheiden.<sup>96</sup>

---

<sup>91</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 70.

<sup>92</sup> *v. Schultz*, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 8.

<sup>93</sup> *Ebenda*, § 19, Rn 3.

<sup>94</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 71.

<sup>95</sup> *Hacker*, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 20.

<sup>96</sup> *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche, S. 71.



## 5. Zeitlicher Umfang

In § 19 MarkenG ist nicht geregelt, über welchen Zeitraum Auskunft zu erteilen ist.<sup>97</sup> Es gibt keine rückwärtige zeitliche Beschränkung des Auskunftsanspruchs. Eine Analogie zum allgemeinen Auskunftsanspruch verbietet der Normzweck.<sup>98</sup> Dieses Verbot entspricht der Absicht des Gesetzgebers, da es dem Verletzten ermöglicht werden soll, Kenntnis von weiteren Verletzungshandlungen des Verletzers über frühere, unbekannt gebliebene Handlungen zu erhalten, um auf diese Weise gegen weitere Hersteller, Lieferanten<sup>99</sup> usw. vorgehen zu können.<sup>100</sup> Nur durch die Entstehung des verletzten Rechts sowie durch die allgemeinen Schranken der Verjährung und der Verwirkung wird der Zeitraum begrenzt, wobei er sämtliche Vorfälle bis zur Leistung der Auskunft umfasst.<sup>101</sup>

Eine zeitliche Begrenzung in die Zukunft wird dahingehend angenommen, dass die Auskunft nur zu Verletzungshandlungen erteilt werden muss, die bis zur letzten mündlichen Tatsachenverhandlung zumindest begonnen wurden, soweit nicht die Voraussetzungen des § 250 ZPO gegeben sind.<sup>102</sup>

## 6. Unverhältnismäßigkeit der Auskunftserteilung

---

<sup>97</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 11.

<sup>98</sup> Demgegenüber bei der unselbstständigen Auskunftsverpflichtung auf der Grundlage des Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB geht der BGH davon aus, dass ein Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch, der aus einer Kennzeichenrechtsverletzung hergeleitet wird, frühestens mit deren Begehung entstehen kann.

(BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby, BGH GRUR 1992, 612, 616 - Nicola). So auch, Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, § 19, Rn 11.

<sup>99</sup> Eichmann GRUR 1990, 578; Fezer 3. Aufl. § 19 Rn 12. Bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 36.

<sup>100</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 13.

<sup>101</sup> Hacker, in: ders./ Ströbele, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 34.

<sup>102</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 37.

Bei dieser Einschränkung handelt es sich um ein aus dem Rechtsstaatsgedanken abgeleitetes Prinzip. Drei Gesichtspunkte sind dabei im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im öffentlichen Recht konkret zu berücksichtigen: Geeignetheit, Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne.<sup>103</sup> Diese drei Voraussetzungen werden aber im § 19 MarkenG nicht berücksichtigt.

Durch das Verbot der Unverhältnismäßigkeit als einer allgemeinen Grenze des Rechtsmissbrauchs wird der kennzeichenrechtliche Auskunftsanspruch beschränkt. Die Darlegungs- und Beweislast für die Unverhältnismäßigkeit des Auskunftsverlangens trägt der Verletzer. Dabei ist eine *Interessensabwägung* erforderlich, bei der einerseits nach den besonderen Umständen des konkreten Einzelfalles das Informationsinteresse des Verletzten und andererseits das Geheimhaltungsinteresse des Verletzers gegeneinander abzuwägen sind.<sup>104</sup> Der Markeninhaber wird nach der gesetzlichen Grundwertung grundsätzlich Vorrang haben. Nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen darf die Auskunftspflicht des Kennzeichenverletzers eingeschränkt werden. Vielmehr muss mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, dass der Verletzte die begehrten Angaben zur Geltendmachung nachvollziehbarer Verletzungsansprüche gegen Lieferanten oder Abnehmer benötigen könnte.<sup>105</sup> Die besonderen Umstände müssen so gelagert sein, dass hinsichtlich aller Lieferanten und Abnehmer die Wiederholungsgefahr ausgeschlossen ist und der Verletzte daher nicht darauf angewiesen ist, Unterlassungserklärungen dieser Unternehmer einzuholen.<sup>106</sup>

In Rechnung zu stellen ist andererseits, dass der Gesetzgeber in erster Linie Fälle der Produktpiraterie im Auge hatte. Das Auskunftsverlangen wird auch schon bei einem sehr geringen Verletzungsvolumen ohne weiteres berechtigt sein, wenn typische Anzeichen für Produktpiraterie

---

<sup>103</sup> Degenhart, Staatsrecht I Staatsorganisationsrecht, S. 154.

<sup>104</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 14.

<sup>105</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 14.

<sup>106</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 14.

vorliegen wie z. B. die identische oder fast identische Nachahmung einer prestigeträchtigen Marke. In ähnlicher Weise wird das Auskunftsverlangen in Fällen eines verbotenen Parallelimports kaum je unverhältnismäßig sein. Hingegen nimmt bei einfachen Kollisionsfällen ein umfassendes Auskunftsverlangen nach § 19 eher den Charakter der Ausforschung eines unliebsamen Konkurrenten an, so dass nach Maßgabe des Einzelfalles eine Unverhältnismäßigkeit eher zu bejahen ist.<sup>107</sup>

Mit dem Wesen der Drittauskunft schon im Ansatz unvereinbar ist eine eingeschränkte Auskunftserteilung in der Form, dass der Schuldner die einschlägigen Daten einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten, z. B. einem Wirtschaftsprüfer, mitteilt und diesen zugleich ermächtigt, dem Verletzten auf eine konkrete Anfrage Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Lieferantename etc in der erteilten Auskunft erhalten ist (sog. *Wirtschaftsprüfervorbehalt*).<sup>108</sup> Genau wie der Auskunftsanspruch nur auf den zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit erforderlichen Umfang beschränkt sein kann, wird dieser Umfang auch für die Ausnahmefälle des Wirtschaftsprüfervorbehalts in Betracht kommen.<sup>109</sup>

### C. Durchsetzung des Auskunftsanspruchs

#### 1. Erteilung der Auskunft

Die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gemäß § 19 erfolgt grundsätzlich auf dem Klageweg.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> BGH GRUR 1995, 338, 341f Kleiderbügel. So auch, Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, 2003, § 19, Rn 24.

<sup>108</sup> BGH GRUR 1995, 338, 341f Kleiderbügel; Eichmann GRUR 1990, 575, 577. Genauso, Hacker, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 25.

<sup>109</sup> BGH GRUR 2002, 709, 713 - Entfernung der Herstellungsnummer III

<sup>110</sup> Aber die Ansprüche auf Auskunft werden häufig nach Geltendmachung des Anspruchs auf Auskunft im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung befriedigt werden. Drucksache 14/2111, Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, Deutscher Bundestag, S. 2. Hierfür sprechen nicht nur kostenrechtliche Gründe, sondern auch praktische Erwägungen im Hinblick auf eine möglichst schnelle und

Der Verletzer schuldet lediglich eine Auskunft, d. h. er hat eine Wissenserklärung abzugeben. Dem genügt jede auf ein entsprechendes Auskunftsverlangen hin abgegebene, ernst gemeinte und nicht von vorneherein unglaubhafte Erklärung. Der Auskunftsschuldner hat Nachforschungen in seinem eigenen Bereich (z. B. anhand von Geschäftsunterlagen) anzustellen und das Ergebnis dieser Bemühungen dem Anspruchsberechtigten mitzuteilen. Ist die Auskunft in diesem Sinne erteilt, so ist der Anspruch auch dann erfüllt, wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit verbleiben. Solche berechtigten Zweifel können aber einen Anspruch nach den Vorschriften der §§ 935 ff. ZPO auf *eidesstattliche Versicherung* auslösen.<sup>111</sup>

Die Erklärung ist *schriftlich* abzugeben, wobei die Schriftform auch als Erklärung zu Protokoll in der mündlichen Verhandlung gewahrt ist.<sup>112</sup>

Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen, wobei *unverzüglich*<sup>113</sup> ohne schuldhaftes Zögern bedeutet (§ 121 Abs. 1 BGB) und damit nicht sofort im Sinne von so schnell wie nach objektiven Maßstäben möglich gemeint ist<sup>114</sup>. Die Stellung des Verletzten soll durch die Erfordernis der Unverzüglichkeit zusätzlich gestärkt werden und die Geltendmachung von Ersatzansprüchen erleichtert werden. Bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Drittauskunft berechtigt die Eilbedürftigkeit

---

unkomplizierte Durchsetzung des Anspruchs geben genügend Anlass, zunächst den außergerichtlichen Weg zu beschreiten.

Zu Recht weist *Eichmann* darauf hin, dass die sofortige gerichtliche Geltendmachung die Erfüllung des Anspruchs nur geringfügig beschleunigen, bei einem auskunftsbereiten Schuldner dagegen sogar verzögern würde. Mehrfach wurde betont, dass bereits der Hinweis auf den Drittauskunftsanspruch genügt habe, den Schutzrechtsverletzer zur Auskunft zu bewegen. Bei *Eichmann*, GRUR, 1990, 575, 588.

<sup>111</sup> *Hacker*, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 46-47; *Fezer*, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 17.

<sup>112</sup> *Hacker*, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 42

<sup>113</sup> Wenn der Auskunftspflichtete nicht unverzüglich Auskunft erteilt, kann der Anspruch im Wege des § 888 ZPO zwangsweise durchgesetzt werden. Vgl. *v. Schultz*, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 19.

<sup>114</sup> *Fezer*, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 13.

unverzüglicher Auskunft den Verletzten, das Auskunftsverlangen mit der Setzung einer kurzen Frist zur Auskunftserteilung zu verbinden. Wenn die Auskunft nicht fristgerecht oder unverzüglich erfolgt, können die insoweit erforderlich werdenden, eigenen Recherchen des Verletzten zur Herkunft und dem Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände einen Verzugsschaden darstellen.<sup>115</sup>

## 2. Einstweilige Verfügung

Abweichend von den allgemeinen Regeln, wonach eine einstweilige Verfügung stets nur der Sicherung eines Anspruchs, nicht seiner Erfüllung dienen darf, lässt § 19 III die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs im Zuge der einstweiligen Verfügung für den Fall zu, dass die *Rechtsverletzung offensichtlich* ist.<sup>116</sup> Nur in Fällen, in denen die Rechtsverletzung so eindeutig ist, dass eine Fehlentscheidung und damit eine ungerechtfertigte Belastung des Antragsgegners kaum möglich sind, ist das Merkmal der Offensichtlichkeit erfüllt.<sup>117</sup> Praktisch muss sich also ausschließen lassen, dass eine übergeordnete Instanz unter rechtlichen Gesichtspunkten zu einem anderen Ergebnis kommt. Die einstweilige Verfügung ist namentlich bei einem massenhaften Auftreten von Kennzeichenrechtsverletzungen geboten und stellt eine wichtige Handhabe für z. B. eine rasche Bekämpfung der Produktpiraterie dar.<sup>118</sup>

Die Beweislast für die das Merkmal der offensichtlichen Rechtsverletzung ausfüllenden Tatbestandsmerkmale obliegt dem Auskunftsberechtigten.<sup>119</sup>

Es bleibt den angerufenen Gerichten überlassen, in geeigneten Fällen die Anordnung der einstweiligen Verfügung zum Schutz des

---

<sup>115</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 13.

<sup>116</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 17.

<sup>117</sup> Vgl. v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 18.

<sup>118</sup> Ebenda, § 19, Rn 17.

<sup>119</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 18.

Auskunftspflichtigen zusätzlich von der Leistung einer *Sicherheit* durch den Antragsteller abhängig zu machen.<sup>120</sup>

### 3. Eidesstattliche Versicherung

Der Auskunftsberechtigte kann den Verletzer in Ausnahmefällen zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung auffordern. Hält der Verletzte eine erteilte Auskunft für falsch, besteht begründeter Anlass zu der Annahme, der Auskunftspflichtige habe seine Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht. Dann kann der Verletzte verlangen, dass der Auskunftspflichtige gemäß §§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2 BGB die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Auskunft *eidesstattlich versichert*,<sup>121</sup> und dies erforderlichenfalls im Klagewege durchsetzen.<sup>122</sup>

### 4. Anspruch auf Belegvorlage und Rechnungslegung

Der I. Zivilsenat des BGH hat in zu der bislang umstrittenen Frage, ob und gegebenenfalls wie weit im Rahmen des Auskunftsanspruchs die Vorlage von Belegen verlangt werden kann, klärend Stellung bezogen. Die Pflicht zur Vorlage von Belegen wird beim selbstständigen Auskunftsanspruch als Regelfall angesehen. Dies wird im Urteil unter Darstellung des bisherigen Meinungsstands sorgfältig und überzeugend begründet,<sup>123</sup> wobei ein Rechnungslegungsanspruch entsprechend §§ 259 I, 260 I BGB nicht besteht.

---

<sup>120</sup> Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989, S. 32.

<sup>121</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 20.

<sup>122</sup> Die von der Bundesregierung ursprünglich vorgeschlagene generelle Verpflichtung zur Versicherung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Auskunft anstatt des Eides ist auf Empfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages nicht in das PrPG aufgenommen worden. Bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 50.

<sup>123</sup> BGH, GRUR 2002, 709 (712) - Entfernung der Herstellungsnummer III. So auch, GRUR 2003, Teplitzky, Die jüngste Rechtsprechung des BGH zum wettbewerblichen Anspruchs- und Verfahrensrecht X, S. 272 (277).

Eine ergänzende Auskunft kann verlangt werden, wenn Tatsachen zu Tage treten, welche die Auskunft als unvollständig erscheinen lassen.<sup>124</sup>

## 5. Zwangsvollstreckung

Der Auskunftsanspruch ist im Zuge der Auskunftsklage einklagbar und im Zuge der Zwangsvollstreckung nach den §§ 887, 888 ZPO erzwingbar.<sup>125</sup>

Die Auskunft kann als Wissenserklärung naturgemäß nur durch den Verpflichteten persönlich geleistet werden. Sie stellt eine unvertretbare Handlung<sup>126</sup> dar, so dass die Zwangsvollstreckung nach § 888 ZPO stattfindet. Der Schuldner ist durch Zwangsgeld oder Zwangshaft zur Leistung anzuhalten.<sup>127</sup>

## D. Verwertungsverbot ( § 19 IV MarkenG)

Der privatrechtliche Auskunftsanspruch besteht auch dann, wenn ein Verletzer durch die Auskunft sich selbst oder einen Dritten einer strafbaren Handlung bezichtigen muss. Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist insoweit jedoch ein strafrechtliches Verwertungsverbot geboten.<sup>128</sup> Mit diesem Verwertungsverbot der erteilten Auskunft im Markenrecht ist das Verbot der Selbstbezichtigung (*Nemo tenetur se ipsum accusare*) im Strafprozess beachtet, das verfassungsrechtlich garantiert ist.<sup>129</sup>

---

<sup>124</sup> Hacker, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 45.

<sup>125</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 15.

<sup>126</sup> Die in der Begründung zum PrPG vertretene Auffassung, wonach von einer vertretbaren Handlung im Sinne von § 887 ZOP auszugehen sei, wenn die Auskunft aufgrund einer Einsicht in Karteien, Buchführungsunterlagen und dergleichen geleistet werden kann, steht mit der materiellrechtlichen Natur des Auskunftsanspruchs als Wissenserklärung nicht in Einklang. Bei Hacker, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 52.

<sup>127</sup> Hacker, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 52.

<sup>128</sup> Hacker, in: *ders./ Ströbele*, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 55.

<sup>129</sup> Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers, S. 140.

Die Vorschrift des § 19 Abs. 4 normiert ein strafrechtliches und ordnungswidrigkeitsrechtliches Verwertungsverbot der erteilten Auskunft, wobei die Auskunft über eine vor der Auskunftserteilung begangene Tat weder gegen den Auskunftsverpflichteten noch gegen einen Angehörigen verwertet werden darf. Eine Ausnahme bildet der Fall, dass der Auskunftsverpflichtete der Verwertung zustimmt. Im Interesse einer wirksamen Verfolgung der Produktpiraterie entschied sich der Gesetzgeber zu einem nachträglichen Verwertungsverbot der erteilten Auskunft und nicht etwa zu einer Beschränkung der Auskunftspflicht von vornherein. Ein Grund, dem Verletzer ein Auskunftsverweigerungsrecht zu geben, existiert somit nicht mehr. Damit ist das Verbot auf Taten begrenzt, die vor der Auskunftserteilung begangen wurden.<sup>130</sup>

#### **E. Weitergehende Ansprüche (§ 19 V MarkenG)**

Die bislang von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu den unselbstständigen Auskunftsansprüchen sollen weiterhin gelten.<sup>131</sup> Dies bedeutet, dass der ursprünglich aus § 242 BGB hergeleitete und zum Gewohnheitsrecht erstarkte, unselbstständige oder akzessorische Auskunftsanspruch, auch in § 19 V MarkenG betont wird, da weitergehende Ansprüche nicht ausgeschlossen sind.<sup>132</sup> Insbesondere trifft dies auf den im MarkenG nicht ausdrücklich geregelten Auskunftsanspruch zur Ermöglichung der Schadensberechnung<sup>133</sup> zu (s. o.).

#### **F. Weiterer selbstständiger Auskunftsanspruch außerhalb des Markenrechts**

---

<sup>130</sup> Fezer, Markenrecht Kommentar, § 19, Rn 20.

<sup>131</sup> Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie, S. 119.

<sup>132</sup> Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers, S. 140.

<sup>133</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, § 19, Rn 1.



Wie in Kapitel I erwähnt, gibt es außerhalb des Markenrechts, diesem aber sehr ähnlich, Verletzungen von so genanntem „ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz“ (EWL). Fraglich ist hierbei, ob und inwieweit hier ein selbstständiger Auskunftsanspruch eingeräumt werden kann.

Da es an einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage für einen Auskunftsanspruch im UWG fehlt, muss auf einen so genannten Ausbeutungsschutz des § 3 UWG zurück gegriffen werden. Die EWL wird auf dem aus § 3 UWG abgeleiteten Ausbeutungsschutz, als den Sonderrechtsschutz (Marken- Patentrechte usw.) in zweiter Ebene ergänzend betrachtet.<sup>134</sup> Deshalb und um Verwechslungen zu vermeiden, wird es hier kurz dargestellt.

#### 1. Analoge Anwendung von Produktpiraterie verneint

Da diese Konstellation schon als "quasi- Immaterialgüterrecht" bezeichnet<sup>135</sup> wurde, könnte man einen Anspruch auf Drittauskunft im Wettbewerbsrecht auf eine Analogie<sup>136</sup> zu den Bestimmungen nach dem Produktpirateriegesetz herleiten. Allerdings befinden wir uns dabei in einer Konstellation, die außerhalb der Sonderschutzrechte, insbesondere des Markenrechts liegt. Die unterschiedlichen Zielrichtungen der Immaterialgüterrechte und des Wettbewerbsrechts gebieten einen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nur dann zu gewähren, wenn besondere, die Wettbewerbswidrigkeit begründende Umstände vorliegen,<sup>137</sup> welche über die bloße Nachahmung hinausgehen.

---

<sup>134</sup> Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 215.

<sup>135</sup> Bei *Wiume*, Auskunftsanspruch, S. 58-59, wird es als "quasi- Immaterialgüterrecht" bezeichnet.

<sup>136</sup> Siehe auch in *Asendorf*, Nach dem Produktpirateriegesetz, S. 21-32.

<sup>137</sup> *Erstens* muss die Nachahmung bewusst geschehen sein. Unlauterkeit kann *zweitens* nur in Betracht kommen, wenn die nachgeahmte Leistung von wettbewerbslicher Eigenart ist, also etwas Besonderes im Wettbewerb zu Gunsten des Nachgeahmten darstellt (z. B. *Les-Paul-Gitarren*, die ein zeitloses Design aufweisen und zu einem Designklassiker geworden sind). *Drittens* müssen besondere

Da jeder Fortschritt in der menschlichen Kultur an Bestehendes anknüpft, kann das bloße Nachahmen eines nicht unter Sonderschutz stehenden Arbeitsergebnisses niemals unlauter sein. Diese Aussage verdeutlicht die Schwierigkeit, einen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz zu begründen. Aus diesen Gründen ist der BGH diesem Weg nicht gefolgt, sondern hat sich einem anderen angeschlossen.

## 2. Selbstständiger Auskunftsanspruch im Wettbewerbsrecht aus § 242 BGB i. V. m. § 3 UWG

Ein selbstständiger<sup>138</sup> Drittauskunftsanspruch kann ausnahmsweise auch auf § 242 BGB i. V. m. § 3 UWG<sup>139</sup> gestützt werden, wenn es sich um einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß handelt.<sup>140</sup>

---

Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten, die die Nachahmung als nicht leistungsgerecht und damit sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Unlauterkeitsmerkmale können sein: Vermeidbare Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, Ausnutzen einer Markterschließung, Ersatzteile und Zusatzgeräte, Ergänzungsbedarf, planmäßige Nachahmung, Erschleichen und Vertrauensbruch, Abwehr. *Viertens* spielt bei der abschließenden Gesamtbeurteilung noch eine Rolle, ob es sich um eine unmittelbare Leistungsübernahme (sklavische Nachahmung) oder um eine durch Einsatz eigener Leistung nachschaffende Übernahme handelt. Bei *Nordemann*, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 216.

<sup>138</sup> *Nieder*, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 134.

<sup>139</sup> Die Fälle der unlauteren Ausbeutung werden zunächst von § 3 UWG als Generalklausel erfasst. Nach fast 100 Jahren ist in Deutschland ein „neues UWG“ in Kraft getreten. Am 3.7.2004 wurde das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verabschiedet. Weil das Gesetz keine Übergangsvorschriften enthält, ist es bereits am 8.7.2004 in Kraft getreten. Die Generalklausel des § 3 UWG ist in engem Zusammenhang mit der Schutzzweckklausel des § 1 UWG zu sehen. Sie stellt nicht mehr auf die „guten Sitten“, sondern auf „unlautere Wettbewerbshandlungen“ ab. Die Ersetzung des zunehmend als antiquiert empfundenen Begriffs der „guten Sitten“ durfte inhaltlich noch keine Neuorientierung bewirken. Bei *Henning-Bodewig* Frauke, GRUR Int. 9/2004, Das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, S. 715.

<sup>140</sup> *Nordemann*, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 215.

### § 3 UWG

*"Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher, oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind unzulässig."*<sup>141</sup>

In zwei am selben Tag entschiedenen Fällen, Cartier-Armreif<sup>142</sup> und Pulloverbeschriftung,<sup>143</sup> ging es um die Frage, ob den Anbieter von Waren, durch den ein ergänzendes wettbewerblesches Leistungsschutzrecht des Gläubigers verletzt oder der Ruf von Marken des Gläubigers rechtswidrig ausgebeutet wird, eine Pflicht zur Auskunft über den Vertriebsweg trifft, auf dem er die Waren erlangt hat. Im wettbewerbleschen Leistungsschutz soll die Drittauskunft es dem Verletzten ermöglichen, auch den Lieferanten als Bezugsquelle in Anspruch zu nehmen.<sup>144</sup> Diese Elemente des ergänzenden wettbewerbleschen Leistungsschutzes sind in einer *Interessensabwägung* umfassend für den Einzelfall zu prüfen, ob die Nachahmung zu einem wettbewerbleswidrigen Nachteil gemäß § 3 UWG geführt hat oder nicht.<sup>145</sup> In dem Cartier-Armreif-Fall wurde ein Auskunftsanspruch bejaht. Demgegenüber hatte der Pulloverbeschriftungs-Fall keinen Anspruch aus Auskunft. Die Begründung gegen die Analogie war, dass es an der für eine Analogie erforderlichen Regelungslücke fehle, und zwar deshalb, weil die Fortentwicklung des Rechtsgedankens von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB in Verbindung mit § 3 UWG eine ausreichende Regelungsgrundlage bilde.<sup>146</sup>

So ist vor jeder Beurteilung einer Nachahmung nach Wettbewerblesrecht zu prüfen, ob die nachgeahmte Leistung etwa durch ein Sondergesetz

---

<sup>141</sup> Handlungen, die früher gegen § 1 UWG (RGBl. S. 499) alt verstießen, werden seit Juli 2004 von § 3 UWG (BGBl. I Nr. 32 S. 1414) neu erfasst.

<sup>142</sup> BGH GRUR 1994, 630.

<sup>143</sup> BGH GRUR 1994, 635.

<sup>144</sup> *Nieder*, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 134.

<sup>145</sup> *Nordemann*, Wettbewerbles- und Markenrecht, S. 229.

<sup>146</sup> *Nieder*, Außergerichtliche Konfliktlösung, S. 134.

gegen Nachahmung geschützt ist oder nicht. Hat ein Sonderschutz zwar einmal bestanden, ist er aber inzwischen durch Ablauf der Schutzfrist erloschen, zum Beispiel durch Löschung der Marke, so gilt nur noch das UWG. Dies gilt auch, wenn eine Schutzmöglichkeit zwar bestanden hätte, ihre rechtzeitige Wahrnehmung<sup>147</sup> aber versäumt wurde<sup>148</sup>.

## G. Zwischenergebnis

Seit § 25 b WZG in PrPG eingeführt und in § 19 MarkenG fortgesetzt wurde, sind viele Rechtsfragen daraus entstanden. Im Laufe der Zeit wurden viele Probleme gelöst und viele Rechtskonstellationen geklärt, wie z. B., ob eine Belegvorlage eine Ergänzung des Drittauskunftsanspruchs sein könnte oder nicht. Nun hat der Gesetzgeber einen **unerlässlichen** selbstständigen Auskunftsanspruch zur Bekämpfung der Nachahmung und Produktpiraterie geschaffen. Bezüglich der Unterschiede zu dem gewohnheitsrechtlich anerkannten unselbstständigen Auskunftsanspruch können wir bei dem selbstständigen Auskunftsanspruch, u. a. folgende Merkmale hervorheben:

Es ist wichtig, einen *selbstständigen* Auskunftsanspruch zu haben, damit man nicht auf den akzessorischen angewiesen ist. Es kann ein selbstständiger Auskunftsanspruch jeder Zeit beantragt werden, unabhängig davon, ob man später eine Schadensersatz- oder Unterlassungsklage erhebt oder nicht. Deutschland gehört (mit den Benelux-Ländern) zu den wenigen Ländern in der EU, wo so ein ausführlicher selbstständiger Auskunftsanspruch geregelt ist. Spanien gehört zu den Ländern, die diesbezüglich eine Lücke aufweisen.

Das Merkmal der *Verschuldensunabhängigkeit* der Verletzung ist für den Kläger unerlässlich und von großem Vorteil gegenüber dem

---

<sup>147</sup> Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, S. 214.

<sup>148</sup> Der BGH hat hier aus dem unselbstständigen Auskunftsanspruch einen selbstständigen Auskunftsanspruch gemacht (Siehe weiter: BGH GRUR 1994, 630-335: Cartier-Armreif Fall).

verschuldensabhängigen unselbstständigen Auskunftsanspruch. Der Markeninhaber kann auch einen Auskunftsanspruch geltend machen, auch wenn der in Anspruch genommene die Verletzung nicht selbst gemacht hat, sondern diese von einem Dritten ausgegangen ist.

Wenn ein umfassendes Auskunftsverlangen nach § 19 MarkenG, den Charakter der Ausforschung annimmt, kann im Einzelfall die *Unverhältnismäßigkeit* bejaht werden, um die Spionage von unliebsamen Konkurrenten zu vermeiden.

Der selbstständige Auskunftsanspruch bietet anders als der unselbstständige eine Durchsetzung im Wege der *einstweiligen Verfügung* in den Fällen, in denen eine Rechtsverletzung offensichtlich ist.

Da der Auskunftsanspruch im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes das Gewohnheitsrecht i. V. m. § 3 UWG einen ähnlichen Fall wie § 19 MarkenG darstellt, wurde dieser auch hier dargestellt um besonders Verwechslungen mit selbstständigen Auskunftsansprüchen im Markenrecht zu vermeiden. Weil man es mit beiden Auskunftsansprüchen verwechseln könnte, wurde es kurz dargestellt, um Fehler zu vermeiden. Einerseits dadurch, dass man wie in dem Cartier-Armreif-Fall den § 19 MarkenG ähnlichen Auskunftsanspruch bejaht hatte, und andererseits, dass man § 242 BGB angewendet hat, der auch Grundlage des unselbstständigen Auskunftsanspruch ist.

*Accepted Manuscript*

## KAPITEL IV

### Der Auskunftsanspruch im spanischen Recht

Im folgenden Kapitel wird erklärt, wie der Auskunftsanspruch im spanischen Recht geregelt ist. Zunächst wird der Versuch unternommen, einen Auskunftsanspruch im spanischen Recht zu belegen. Ein normierter Auskunftsanspruch im Markenrecht konnte jedoch nicht gefunden werden<sup>149</sup> und deshalb wird im Folgenden auf alternative Möglichkeiten eingegangen, die das spanische Recht bietet, um Lösungen für die jeweiligen Probleme zu finden. Wir gehen besonders auf die Möglichkeit im spanischen Recht ein, den Auskunftsanspruch über eine Verweisung des Gesetzes in das Patentrecht geltend zu machen.

#### A. Stellung des Auskunftsanspruchs im spanischen Recht

Im Folgenden möchte ich erklären, dass für das Verständnis des Kapitels über das spanische Recht zuerst die juristische Tradition dieses Landes verstanden werden muss. Es ist hier so, dass im Zivilprozess die Vorbereitung des Prozesses größtenteils der privaten Handlung der Parteien bzw. ihrer Anwälte anvertraut wird. Angesichts dessen, dass es manchmal unmöglich für beide Parteien ist, hierzu die Informationen eigenständig zu erlangen, erlaubt die Gesetzgebung in besonderen Fällen, dass diese die richterliche Hilfe beantragen können, um die Hindernisse zu beseitigen, die eine Klage behindern bzw. verhindern. Tatsächlich fehlt aber im spanischen Recht die Gewohnheit, hierfür den Richter zu bemühen. Deshalb kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass so ein Auskunftsanspruch wie im deutschen Recht der spanischen Tradition widerstrebt.

Der Zivilprozess beginnt mit der Stellung des Antrags, sofern diesem später stattgegeben wird, der den formalen Vorgang darstellt, über den die Klage ausgeübt wird. Die richterliche Hilfe die beantragt werden

---

<sup>149</sup> Bredow, Das Spanische Markenrecht, München, S. 192, 1993.

kann, betrifft den Zeitraum der Vorbereitung des Verfahrens, welche in Art. 256 LEC ("Ley de Enjuiciamiento Civil"= spanische ZPO) geregelt ist.

*"Artikel 256 LEC (ZPO) Gesetz Nr. 1/2000 – Arten der vorbereitenden Verfahrenshandlungen ("diligencias preliminares") und ihre Beantragung.*

*1. Jedes Verfahren kann vorbereitet werden:*

*[...]*

*1. 7. Durch Beantragung der Verfahrenshandlungen und Ermittlungen, die die entsprechenden besonderen Gesetze zum Schutz bestimmter Rechte vorsehen.*

*2. Bei Beantragung der vorbereitenden Verfahrenshandlungen sind deren Grundlagen unter ausführlicher Bezugnahme auf die Angelegenheit, welche Gegenstand des vorzubereitenden Verfahrens ist, darzulegen."<sup>150</sup>*

*[...]*

Gemäß Art 256 I 7 LEC sind in besonderen Gesetzen Verfahrenshandlungen und Ermittlungen zum Schutz bestimmter Rechte vorgesehen. Durch diese *vorbereitenden Verfahrenshandlungen* sollen die nötigen Informationen für eine beabsichtigte Klage beschafft werden. Ob hierunter auch Auskunftsansprüche im gewerblichen Rechtsschutz fallen, wird im Folgenden dargestellt.

## **B. Die besonderen Gesetze des gewerblichen Rechtsschutz**

1. Erste Zusatzbestimmung zum Ley de Marcas (LM = spanisches Markengesetz)

---

<sup>150</sup> Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, BOE n°7 v. 8.1.2000, S. 575-728. Übersetzt vom vereidigten Übersetzer für Spanisch, Herrn Dr. Otto Hierneis.



Als besonderes Gesetz ist hier insbesondere das spanische MarkenG zu nennen. Dieses enthält jedoch keine eigene Regelung eines Auskunftsanspruchs zur Vorbereitung von Verletzungsklagen.

In Betracht kommt hier nur eine Verweisung ins spanische Patentrecht, welche in der ersten Zusatzbestimmung zum Markenrecht geregelt ist.

*Markengesetz Nr. 17/2001, von 7. Dezember 2001*

*Zusatzbestimmungen über Rechtsprechung und Verfahrensregeln*

*"Die in Abschnitt XIII (Art. 123-142 LP, insbesondere 129-132 LP) des Patentgesetzes 11/1986 vom 20. März bezüglich der Patente, enthaltenen Bestimmungen sind auf die verschiedenen Formen der vom vorliegenden Gesetz (MarkenG) erfassten Zeichen anzuwenden, soweit dies nicht mit ihrer eigenen Natur unvereinbar ist, mit Ausnahme des Artikels 128 des besagten Gesetzes." <sup>151</sup>*

Diese Zusatzbestimmung war bis 2001 noch durch Artikel 40 LM im Markengesetz von 1988 (Nr. 32/1988) integriert; würde aber durch das neue MarkenG Nr. 17/2001 geändert.<sup>152</sup>

Gemäß der ersten Zusatzbestimmung des Markengesetzes über Rechtsprechung und Verfahrensregeln sind die Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) über die Ermittlung von Tatsachen auch auf markenrechtliche Ansprüche anwendbar. Das heißt, dass bezüglich der Rechtsprechung und der Verfahrensregeln, nämlich der *vorbereitenden Verfahrenshandlungen* ("*diligencias preliminares*"), das Markengesetz auf das Patentgesetz verweist.

## 2. Die Artikel 129-132 LP (PatG)

---

<sup>151</sup> Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf

<http://www.Transpatent.com>

<sup>152</sup> *Bellido Penades*, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial, S. 139

Diese Artikel enthalten einen großzügigen Katalog von Ermittlungen zu Feststellung von Tatsachen, um dem potentiellen Antragssteller die Erlangung der notwendigen Information zu ermöglichen und die Klage vorzubereiten.<sup>153</sup>

*"Ermittlungen zur Feststellung von Tatsachen" ("Diligencias de comprobación de hechos")*

*Artikel 129 LP (PatG) Gesetz Nr. 11/1986*

*(1) Die Person, die das Recht hat, eine sich aus dem Patent ergebende Klage einzubringen, kann den Richter ersuchen, Ermittlungen für dringend notwendig zur Feststellung von Tatsachen zu erklären ("Diligencias de comprobación de hechos"), die eine Verletzung des aus dem Patent hergeleiteten ausschließlichen Rechts darstellen könnten.*

*(2) Bevor er über das Ersuchen entscheidet, kann der Richter die Berichte anfordern und die Untersuchungen anordnen, die er für notwendig hält.*

*(3) Der Durchführung von Ermittlungen kann nur zugestimmt werden, wenn es in Anbetracht der Umstände des Falles angenommen werden kann, dass eine Verletzung des Patents vorliegt, und es nicht möglich ist, die Tatsachen zu beweisen, ohne dass die Ermittlungen durchgeführt werden.*

*(4) Stimmt der Richter den beantragten Erkundigungen zu, so setzt er die Sicherheit fest, die der Kläger zu leisten hat, um eventuell entstehende Schäden oder Nachteile zu decken.*

*(5) Hält der Richter das Ersuchen nicht für ausreichend begründet, so lehnt er es in einer Entscheidung ab, gegen die Beschwerde in beiderlei Hinsicht zulässig ist.*

*Artikel 130 LP (PatG)*

---

<sup>153</sup> Für eine Übersicht der spanischen Marken- und Patentgesetze siehe Spanisches Marken- und Patentamt, Homepage <http://www.oepm.es/> .

(1) Bei der Untersuchung zum Beweis der Tatsachen entscheidet der Richter unter Hinzuziehung des/der für diesen Zweck bestimmten Sachverständigen und nach Anhörung der Argumente der Person, bei der die Untersuchung durchgeführt wird, ob die überprüften Maschinen, Vorrichtungen oder Anlagen dazu benutzt werden konnten, die behauptete Verletzung des Patents zu begehen.<sup>154</sup>

[...]

(4) In jedem Fall hat der Richter zu gewährleisten, dass die zum Beweis von Tatsachen durchgeführte Untersuchung nicht dazu benutzt wird, Geschäftsgeheimnisse zu verletzen oder unlautere Wettbewerbshandlungen auszuführen [...]

Art 131 LP (PatG)

(1) Es dürfen keine anderen Bescheinigungen oder Kopien in bezug auf die Untersuchung zum Nachweis der Tatsachen ausgegeben werden als das Exemplar, das für die geschädigte Partei bestimmt ist, und dasjenige, das den Antragsteller in die Lage versetzt, die entsprechende gerichtliche Klage anzustrengen. Der Antragsteller darf nur diese Unterlage benutzen, um die Klage anzustrengen, und er darf sie nicht dritten Parteien offenbaren oder mitteilen.

(2) Ist innerhalb von zwei Monaten, gerechnet vom Datum der Durchführung der Untersuchung zum Nachweis der Tatsachen, keine gerichtliche Klage eingereicht worden, so hat die Untersuchung keine Wirkung und darf nicht für andere gerichtliche Klagen benutzt werden.

Artikel 132 LP (PatG)

„Die von der Untersuchung zum Nachweis der Tatsachen betroffene Partei kann in jedem Fall von der Person, die sie beantragt hatte, die Wiedererstattung der ihr dadurch

---

<sup>154</sup> Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf  
<http://www.Transpatent.com>

*entstandenen Kosten und Schäden, einschließlich des entgangenen Gewinns, verlangen, unbeschadet der allgemeinen Haftung für Schäden, für die der Antragsteller gegebenenfalls aufzukommen hat*"<sup>155</sup>

#### a) Entstehung des Verfahrens

Dieser Artikel ermöglicht es dem Verletzten, ein vorbereitendes Beweissicherungsverfahren zu beantragen. In Spanien geht dieses Verfahren und seine ursprünglich im achten Protokoll des Beitritt Spaniens zur EU auf die "*saisie contrefaçon*" des französischen Rechts oder der *Vorverfahren*<sup>156</sup> des deutschen Rechts zurück. Grundsätzlich ist es in den Art. 256 ff LEC geregelt, wurde aber für den gewerblichen Rechtsschutz aufgrund seiner Unzulänglichkeiten in den Art. 129 bis 132 LP neu geregelt.<sup>157</sup>

#### b) Voraussetzungen

Art. 129 Abs. 3 LP sieht als Voraussetzung vor, dass die entsprechenden Beweise nicht auf andere Art erbracht werden können. Ferner muss gemäß Art. 129 Abs. 3 LP der Antragsteller Umstände darlegen, die eine Patent- und in unseren Fall eine Markenrechtverletzung wahrscheinlich erscheinen lassen, sowie welchen Anspruch er geltend machen will.<sup>158</sup> Sieht der Richter diese Voraussetzungen als gegeben an, so wird er eine Sicherheitsleistung ("*Caución*") gemäß Art 129 Abs. 4 LP festsetzen. Diese Sicherheitsleistung, auch Kautio n genannt, ersetzt die

---

<sup>155</sup> Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger , Rechtsanwalt in Düsseldorf  
<http://www.Transpatent.com>

<sup>156</sup> Ausführlich zu dieser Vorschrift *Valle*, RGD, 1994, S. 3718 ff. Bei *Massaguer*, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1999, S. 593.

<sup>157</sup> *Wirth*, *Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien*, S. 216.

<sup>158</sup> *Ebenda*, S. 217.

Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Art. 19 Abs. 1 im deutschen Markenrecht.

Der Richter setzt eine Sicherheitsleistung fest, die der Antragsteller leisten muss, um für die Schäden und Nachteile aufzukommen, die ihm wegen der Verfahrenshandlung entstehen könnten.<sup>159</sup> Wenn der Antragssteller die Sicherheitsleistung erbracht hat, wird das Verfahren durchgeführt. Die letzte formale Voraussetzung ist freilich, dass noch nicht Klage erhoben wurde, da sonst dieses Verfahren, das ja die Klage vorbereiten soll, keinen Sinn mehr macht.<sup>160</sup>

#### c) Gang des Verfahrens

Nach Eingang des Antrags und Überprüfung der oben genannten Voraussetzungen sowie Festsetzung und Leistung der Sicherheit benennt der Richter ein oder mehrere Sachverständige, die mit ihm die Untersuchung durchführen, Art. 130 Abs. 1 LP, oder erlässt für den Fall, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, einen Beschluss; in dem er die Durchführung des Verfahrens ablehnt. Was Gegenstand der Untersuchung ist, steht im Ermessen des Richters.

Der Richter hat für den Verlauf der Untersuchung sicherzustellen, dass das Verfahren nicht zur Erlangung von Geschäftsgeheimnissen oder zur Vornahme von unlauteren Handlungen missbraucht wird, Art. 130 Abs. 4 LP.

#### d) Folgen des Verfahrens

Wenn der Richter nach Abschluss des Verfahrens keine Patent- oder Markenverletzung erkennen kann, droht dem Antragssteller ein Schadensersatzanspruch des Betroffenen gemäß Art. 132 LP.

Kommt der Richter zu einem positiven Ergebnis, so muss der Antragsteller innerhalb von zwei Monaten Klage erheben, die er

---

<sup>159</sup> *Bellido Penades*, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial, S. 139.

<sup>160</sup> *Wirth*, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 217.

bezüglich des im Verfahren behaupteten Anspruchs nur mit den Erkenntnissen des Gutachtens beweisen darf.

Erfolgt in diesem zweimonatigen Zeitraum keine Klageerhebung, unterliegen die im Gutachten gewonnen Beweise einem Verwertungsverbot. Im Übrigen muss der Antragsteller den Inhalt des Gutachtens geheim halten.<sup>161</sup>

#### e) Rechtsmittel

Gegen den Beschluss, mit dem der Richter die Durchführung des Verfahrens ablehnt, gemäß Art. 129 Abs. 5 LP das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden.<sup>162</sup>

### C. Die Parallelregelung des unlauteren Wettbewerbs gemäß Art. 24 LCD ("Ley de Competencia Desleal"= UWG)

Da der gewerbliche Rechtsschutz und der unlautere Wettbewerb in Spanien genauso wie im deutschen Recht sehr eng zusammen hängen, ist auch hier die Informationsbeschaffung im Wege der *Vorbereitenden Verfahrenshandlungen* durch Verweis ins Patentrecht geregelt.

*Artikel 24 LCD (UWG) Gesetz Nr. 3/1991*

*Vorbereitende Verfahrenshandlungen ("Diligencias preliminares")*

*1. Wer eine Klage des unlauteren Wettbewerbs erheben will, kann vom Richter die Ausführung von Ermittlungen zur Feststellung jener Tatsachen ("Diligencias de comprobación") verlangen, deren Kenntnis objektiv unerlässlich ist, um das Verfahren vorzubereiten.*

---

<sup>161</sup> Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien S. 218.

<sup>162</sup> Ebenda, S. 218.

2. Solche Ermittlungen werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften in den Art. 129 bis 132 des Patentgesetzes 11/1986 vom 20. März betrieben und können auf den gesamten internen Bereich des Unternehmens ausgedehnt werden.“<sup>163</sup>

Wenn der Verletzer behauptet, dass seine Rechte verletzt wurden, es sich aber um kein Sonderschutzrecht handelt, könnte man subsidiär versuchen mittels des Rechts über den unlauteren Wettbewerb einen Auskunftsanspruch zu bekommen.

Da in Spanien die meisten Firmen klein oder mittelständig sind, werden Produkte oft aus Mangel an Gewohntheit oder Wissen nicht sondergeschützt oder registriert sein. Deswegen hat sich die Literatur und Rechtsprechung zum Auskunftsanspruch mehr anhand des unlauteren Wettbewerbs als am Markenrecht entwickelt. Kann aber dort entsprechend der spanischen Tradition vergleichend herangezogen werden.

So werden die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Rechtsgebieten auch hier dargestellt:

Im Fall der Firma *“Les Docks de la Negresse”* gegen *“Rotonda Etxea, S.L (GmbH)”*<sup>164</sup> wurde die Beantragung einer vorbereitenden *Verfahrenshandlung* zunächst abgelehnt, nach einer Beschwerde aber wieder stattgegeben. Dabei wurde geklärt, inwiefern Handlungen des unlauteren Wettbewerbs verwirklicht sein müssen und ob dieses einen Auskunftsanspruch bieten.

Das Verfahren des unlauteren Wettbewerbs wird gegenüber dem LP inhaltlich erweitert, indem Art. 24 Abs. 2 LCD von Art. 130 Abs. 3 LP abweicht, der die Gegenstände der Beweissicherung (aus der Natur der Patentverletzung heraus) bezeichnet. Der Art. 24 Abs. 2 LCD erstreckt das Verfahren hingegen auf den gesamten inneren Bereich des Unternehmens; damit auch Geschäftsunterlagen usw. in Augenschein

---

<sup>163</sup> Ley 3/1991 über unlauteren Wettbewerb, BOE v. 10.1.1991, deutsche Übersetzung: GRUR Int. 1991, S. 551 (555).

<sup>164</sup> Beschluss des Gerichts Erster Instanz Nr. 3 von Irún (Spanien) vom 16. Februar 1998, dem Berufungsverfahren 1329/1997. ACE (Aranzadi) 1998/4170  
Berichterstatteerin Frau Maralejo Ferrer.

genommen werden können.<sup>165</sup> Die Erfahrung zeigt, dass ohne Instrumente dieser Art, über die der Zugang zum internen Bereich des Unternehmens gesichert wird, das mutmaßlich eine unlautere Praktik begangen hat, die Klagen über unlauteren Wettbewerbs häufig zum Scheitern verurteilt sind.

Trotzdem koinzidiert in beiden das restriktive Wesen der vorbereitenden Verfahrenshandlungen. Das heißt, hier werden nur vorbereitende Verfahrenshandlungen beantragt, deren Kenntnis objektiv unverzichtbar ist, um ein Urteil dieser Art vorzubereiten. Im *Patentgesetz* treten vorbereitende Verfahrenshandlungen nur hervor, wenn sie unter den gegebenen Umständen die Verletzung eines Patents vermuten lassen, und es nicht möglich ist, die Tatsachen festzustellen, ohne dass die Ermittlungen gemäß Art. 129 Abs. 3 LP durchgeführt werden. Im *unlauteren Wettbewerb* treten sie nur hervor, wenn die Kenntnis der Tatsachen objektiv unverzichtbar für die Vorbereitung des Urteils ist gemäß Art. 24 Abs. 1 LCD.<sup>166</sup> Bezüglich des Umfangs des Auskunftsanspruchs ist es gemäß Art. 24 LCD zulässig, dass sich die Verfahrenshandlungen ("diligencias") an andere Personen als den vermeintlichen Verletzer richten.

#### **D. Zwischenergebnis**

Es gibt im spanischen Markenrecht keinen normierten Auskunftsanspruch, aber mittels der besonderen Gesetze, nämlich die Arts. 129-132 LP, 24 LCD und die erste Zusatzbestimmung des Markengesetzes, kann eine ähnliche Rechtsfigur konstruiert werden.

Nachdem das spanische Auskunftsrecht dargestellt wurde, können wir feststellen, dass die Regelungen diesbezüglich sehr dubios sind. An erster Stelle wird in Spanien nicht zwischen selbstständigem oder unselbstständigem Auskunftsrecht unterschieden, sondern es existieren allgemein so genannte *vorbereitende Verfahrenshandlungen*. Aus der deutschen Perspektive, der Unterscheidung zwischen zwei Arten von

---

<sup>165</sup> Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 216-217.

<sup>166</sup> Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien, S. 216-217.



Anspruch, könnte theoretisch argumentiert werden, dass im spanischen Recht in jedem Fall bei Vorbereitung der Klage entschieden wird, um welche Art des Auskunftsanspruchs es sich handelt.

## 1. Charakter des Auskunftsanspruch im spanischen Markenrecht

Wie in den "Folgen des Verfahrens" dargestellt wurde, wenn der Richter eine Markenverletzung erkannt hat, muss der Antragsteller innerhalb von zwei Monaten Klage erheben. Wenn aber keine Klageerhebung zustande kommt, verfällt nach dieser Frist die Auskunft. Dies gibt Anlass zu denken, dass es sich um einen klaren unselbstständigen Auskunftsanspruch, ähnlich dem Gewohnheitsrecht i. V. m. § 242 BGB handeln könnte. Darauf soll aber genauer eingegangen werden.

### a) Selbstständiger Auskunftsanspruch ähnlich dem § 19 MarkenG?

Auch wenn grundsätzlich argumentiert werden könnte, dass es sich bei den *vorbereitenden Verfahrenshandlungen* um einen selbstständigen Auskunftsanspruch handelt, weil sie verlangt werden ohne spätere Durchsetzungsverpflichtung eines Hauptanspruchs oder Schadensersatz auszuführen. Das heißt, dass der Antragssteller, sofern der Richter über einen Auskunftsanspruch positiv entschieden hat, im Zeitraum von 2 Monaten entscheiden kann, ob der Hauptanspruch durchgeführt wird oder nicht. Die Tatsache, dass dieser Anspruch ohne Verpflichtung verlangt wird, später eine Forderung nach Schadensersatz oder Unterlassung durchzuführen (im deutschen Recht Hauptanspruch genannt), führt dazu, dass dieses Recht selbstständig ist.

Im zweiten Kapitel wurde erklärt, dass der selbstständige Anspruch nicht der Durchsetzung eines Hauptanspruches, also ein bzw. Unterlassungs- und Schadensersatzanspruches gegen die Auskunftspflichtigen dient, wie dagegen der so genannte unselbstständige Auskunftsanspruch.

## b) Unselbstständiger Auskunftsanspruch ähnlich wie § 242 BGB?

Da es im spanischen Recht aber diese Fristbindung gibt, ist es ein sehr starker unselbstständiger Auskunftsanspruch geworden. Das bedeutet, dass, wenn der Richter einmal den Auskunftsanspruch eines Antragstellers zulässt, dieser nur zwei Monate hat, um zu überlegen, ob er den Hauptanspruch geltend machen kann, oder nicht. Obwohl diese Entscheidung grundsätzlich freiwillig ist, wird der Antragsteller in Wirklichkeit dazu gezwungen, Klage zu erheben, denn in dem Fall, dass er diese Gelegenheit verstreichen lässt, verfällt der Auskunftsanspruch. Konkret unterliegen die Beweise einem Verwertungsverbot. Das heißt, zu dieser Information wird es keinen Zugriff mehr gegeben, bis diese theoretisch wieder von neuem über einen Antrag auf Auskunftsanspruch angefordert werden. In der Praxis kann es sein, dass dieser nicht wieder stattgegeben wird, da der Anspruch nun rechtskräftig verfallen ist.

Auf der anderen Seite wird, gemäß der spanischen juristischen Tradition, mehr dazu tendiert, den Fall zwischen den Parteien zu lösen, anstatt den Richter mit einzubeziehen. Dies führt dazu, dass sobald der Richter mit einbezogen wurde, dazu tendiert wird, die Klage durchzuführen.

Dies ist nicht der Fall des deutschen Rechts gemäß Artikel § 19 I-IV MarkenG, wo der Schutzrechtsinhaber Auskunft verlangen kann, solange dieser berechtigt ist. Er muss keine zeitliche Beschränkung einhalten und ist nicht so stark vom Richter abhängig, braucht keine Hemmungen zu haben, diese mit einzubeziehen.

Ein anderes Problem besteht darin, dass es im spanischen Prozess oft schwierig sein wird, zu wissen, ob das allgemeine oder das spezielle Gesetz Anwendung findet. Dies heißt, obwohl das Funktionieren des speziellen allgemeinen Gesetzes ziemlich gut geregelt ist, existiert die doktrinale Diskussion (wird hier nicht weiter vertieft),<sup>167</sup> ob die Fälle des

---

<sup>167</sup> *Bellido Penades*, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial, S. 139.

gewerblichen Rechtsschutzes durch das allgemeine Gesetz (LEC) oder das spezielle angewendet wird (z. B. Art. 129-132 LP).

Der Markeninhaber hat es schwer, einen so selbstständigen Rechtsschutz im spanischen Markenrecht zu erkennen. Theoretisch könnte es vielleicht möglich sein, ein § 19 MarkenG zu konstruieren, aber wegen dieser Fristbindung wird dies sehr unwahrscheinlich.

## 2. Vorschläge eines selbstständigen Auskunftsanspruchs im spanischen Markenrecht

Im spanischen Recht gibt es also eine Regelungslücke über den selbstständigen Auskunftsanspruch. Da Spanien durch die neue Richtlinie 2004/48/EG verpflichtet ist, einen selbstständigen Drittauskunftsanspruch in eigenes Recht umzusetzen, habe ich zwei Vorschläge.

a) Der spanische Richter könnte diese spanische Rechtskonstruktion richtlinienkonform auslegen, dass der Antragsteller einen möglichst selbstständigen Auskunftsanspruch hat, z. B. durch fristverlängernde Maßnahmen.

b) Wie später genauer vertieft wird, könnte beispielsweise im Zuge der Umsetzung der Richtlinie in allen Rechtsgebieten des geistigen Eigentums und gewerblichen Rechtsschutzes ein Verweis auf das Informationsrecht bei Patenten geschaffen werden. Das heißt, die übrigen Gesetze werden mit Ausnahme des Patentgesetzes keinen Artikel konkret zum Auskunftsanspruch besitzen. Der Auskunftsanspruch in den Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) wird an die Vorgaben des Artikels über den Auskunftsanspruch der Richtlinie angepasst. Das deutsche Auskunftsrecht gemäß § 19 I-V MarkenG könnte als Vorbild dienen, um diese Lücke zu schließen.

Da ich den ersten Vorschlag immer noch sehr willkürlich finde, bevorzuge ich den zweiten Vorschlag. Mit diesem wird mehr Rechtssicherheit geschaffen. Der Markeninhaber wird wichtige

Information schneller und effektiver bekommen und damit wird er in der Lage sein, seine Rechte besser zu schützen.

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

## KAPITEL V

### Der Auskunftsanspruch im Gemeinschaftsrecht

Da die unterschiedlichen Sanktionsregelungen in der EU die wirksame Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erschweren, wurde vor kurzem die EU-Richtlinie 2004/48/EG verabschiedet. Die meisten Länder in der EU kannten bisher keinen Auskunftsanspruch. Bis jetzt wurde der Auskunftsanspruch nur in zwei Rechtsordnungen geregelt, nämlich in Deutschland und in den Beneluxländern<sup>168</sup>. Deutschland hat den Auskunftsanspruch in allen Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes und der Urheberrechte geregelt, wobei für diese Arbeit der § 19 MarkenG die größte Bedeutung hat. Hingegen haben die Beneluxländer den Auskunftsanspruch in Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz<sup>169</sup> geregelt.

Im Folgenden werden der bisherige Rechtszustand und die Neuerungen durch die Richtlinie 2004/48/EG beschrieben.

#### A. Rechtslage und Entwicklung bis zur neuen Richtlinie 2004/48/EG

Die Verwirklichung des Binnenmarktes erfordert die Beseitigung von Beschränkungen des freien Warenverkehrs und von Wettbewerbsverletzungen sowie die Schaffung eines Umfeldes, das Innovationen und Investitionen begünstigt. Der Schutz geistigen

---

<sup>168</sup> Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz "Der Richter kann auf Antrag des Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben über die Herkunft der Sachen, mit denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehörigen Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, S. 450. Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf <http://www.Transpatent.com>.

<sup>169</sup> Die Änderungen des *Benelux-Markengesetzes* vom 20.6.2002 sind noch nicht berücksichtigt: Siehe Kurzbericht vom 18.6.2004 unter: <http://transpatent.com/land/westeuro/535bx.html>

Eigentums ist für die europäische Gemeinschaft vor diesem Hintergrund ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des Binnenmarkts.<sup>170</sup>

Aus dem Bewusstsein heraus, dass eine Angleichung der Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums und über den gewerblichen Rechtsschutz unbedingt nötig ist, hat die EU verschiedene Maßnahmen ergriffen, die wir jetzt genauer erklären werden.

## 1. Das TRIPS- Übereinkommen vom 30. August 1994

Alle Mitgliedsstaaten sind auf internationaler Ebene an die Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS- Übereinkommen)<sup>171</sup> gebunden, die im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde geschlossen und durch den Beschluss 94/800/EG des Rates gebilligt wurden. Da es sich um internationale Übereinkommen handelt, die nicht nur auf europäischer Ebene gültig sind, werden sie hier nur kurz behandelt. Wir müssen sie allerdings erwähnen, da sie unser Gemeinschaftsrecht beeinflusst haben.<sup>172</sup>

Die TRIPS- Übereinkommen enthalten vornehmlich Bestimmungen über die Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, die gemeinsame, international gültige Normen sind und in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wurden.

Das erste Übereinkommen enthält auch ein Recht auf Auskunft gemäß Artikel 47.

---

<sup>170</sup> Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16.

<sup>171</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (TRIPS) in GRUR Int. 1994, Heft 2, S. 128.

<sup>172</sup> Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16.

*Art. 47 Recht auf Auskunft des TRIPs- Übereinkommens (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).*

*„Die Mitglieder können vorsehen, dass die Gerichte befugt sind anzuordnen, dass der Verletzer dem Rechtsinhaber Auskunft über die Identität Dritter, die an der Herstellung und am Vertrieb der rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, und über ihre Vertriebswege erteilen muss, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht.“<sup>173</sup>*

Die Gewährung von Ansprüchen auf Drittauskunft und Auskunft über Vertriebswege ist ins Ermessen der Mitglieder gestellt.<sup>174</sup> Sondierungen der Kommission zu dieser Frage haben ergeben, dass zwischen den Mitgliederstaaten weiterhin große Unterschiede bei den Instrumenten zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums bestehen, und dies ungeachtet des TRIPs- Übereinkommens. Deswegen hat der Gesetzgeber weitere neue Gesetze entwickelt.<sup>175</sup>

## 2. Das Gemeinschaftsmarkenrecht: (EG) Verordnung Nr. 40/94

Da das gewählte Thema sich auf das Markenrecht beschränkt, gilt es zu untersuchen, inwiefern das Gemeinschaftsmarkenrecht den Auskunftsanspruch regelt. Das Gemeinschaftsmarkenrecht von 1994 enthält keinen eigenen Auskunftsanspruch. Der Artikel 98 Abs. 2 GMV

---

<sup>173</sup> BGBl. II S. 1742 vom 30. August 1994.

<sup>174</sup> Dreies, GRUR Int. 1996, TRIPs und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, Heft 3, S. 211, 1996.

<sup>175</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45.

Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16.



verweist vielmehr auf das nationale Recht desjenigen Mitgliedstaats, in dem die Kennzeichenrechtsverletzung begangen wurde.<sup>176</sup>

#### *Artikel 98 GMV : Sanktionen*

*“(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.*

*(2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.”<sup>177</sup>*

Bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in Deutschland ergibt sich gemäß § 125 b Nr. 2 Markengesetz die Grundlage für die Erteilung der Drittauskunft aus Art. 98 Abs. 2 GMV i.V.m. § 19 MarkenG.<sup>178</sup>

Anders formuliert gilt bei Anwendbarkeit deutschen Rechts § 19 MarkenG über § 125 b Nr. 2 MarkenG und Art. 98 Abs. 2 GMV auch für Gemeinschaftsmarkenverletzungen.

*§ 125 b Nr. 2 Marken G: Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes*

*“Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke angemeldet oder eingetragen worden sind, in folgenden Fällen anzuwenden: [...]*

---

<sup>176</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, 2002, S. 371.

<sup>177</sup> ABl. Nr. L 3288/94.

<sup>178</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, 2002, S. 371.

2. Dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke<sup>179</sup> stehen zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7), auf Vernichtung (§ 18) und auf Auskunftserteilung (§ 19) zu wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke."<sup>180</sup> [...]"

Damit bestätigt sich, dass die Regelungen in den verschiedenen Mitgliedschaften divergieren. Eine Angleichung des Gemeinschaftsmarkenrechts ist daher durch die Verordnung EG Nr. 40/94 noch nicht erreicht worden.

## **B. Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums**

### 1. Ziel des Gemeinschaftsvorhabens

Bis jetzt hat der Artikel 95 EGV die Harmonisierung eines großen Teils des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts im Binnenmarkt erlaubt. Allerdings besteht die Gefahr, die Effektivität der genannten Maßnahmen einzuschränken, wenn nicht ebenfalls die konkrete

---

<sup>179</sup> Über Änderungsvorschlag der Kommission zur Gemeinschaftsmarkenverordnung: Die Kommission der europäischen Gemeinschaft hat am 27.12.2002 den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vorgelegt (Siehe <http://europa.eu.int/eur-lex/de>). Der vorgelegte Änderungsvorschlag greift erstmals wesentlich in die Gemeinschaftsmarkenverordnung ein. Bei *Berlit*, GRUR 2003, Heft 9, S. 746. Die geplanten Änderungen der GMV haben die Artikel 98 Abs. 2 gar nicht verändert. Das heißt, dass in der Zukunft immer noch auf das nationale Recht desjenigen Mitgliedstaats verwiesen wird.

<sup>180</sup> BGBl. 1995 I S. 156.

Anwendung dieser Rechte garantiert wird. Folglich kann die Richtlinie auf die Kompetenz des Artikels 95 EGV gestützt werden.<sup>181</sup>

Die bisherigen unterschiedlichen Sanktionsregelungen beeinträchtigen nicht nur das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts, sie erschweren auch die wirksame Bekämpfung von Nachahmung und Produktpiraterie. Dies untergräbt das Vertrauen der Wirtschaft in den Binnenmarkt und hat somit geringere Investitionen zur Folge. Über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen hinaus werfen Nachahmung und Produktpiraterie auch Probleme beim Verbraucherschutz auf, besonders wenn die Gesundheit oder die öffentliche Sicherheit auf dem Spiel steht. Die Entwicklung und Nutzung des Internets haben inzwischen einen Stand erreicht, der einen sofortigen globalen Vertrieb von Raubkopien ermöglicht. Außerdem tritt dieses Phänomen immer häufiger in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen auf. Die Bekämpfung dieses Phänomens ist folglich von größter Bedeutung für die Gemeinschaft, insbesondere wenn diese rechtswidrigen Handlungen zu gewerblichen Zwecken erfolgen oder dem Rechtsinhaber einen nachhaltigen Schaden zufügen.<sup>182</sup>

Viele Parlamentarier und der Rat hatten das gemeinsame Interesse, noch vor der EU-Osterweiterung im Mai 2004 die komplexe Richtlinie durchzubringen und die neuen Staaten im Bereich der Durchsetzung von Urheber-, Patent- oder Markenrechten vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Ursprünglich sollte nach dem Willen der EU-Kommission das Ziel der Richtlinie sein, Inhabern und Verwertern von Urheber- und Markenrechten scharfe Sanktionsmittel gegen kommerzielle Fälscher und Produktpiraten in die Hand zu geben. Allerdings erkannte die

---

<sup>181</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004 S. 45.

<sup>182</sup> Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, 2003/0024 (COD), KOM (2003) 46 endgültig, S. 3, 2003.

Musik- und die Filmindustrie in dem Vorstoß aus Brüssel rasch ihre Chance, die drastischen Strafen des Entwurfs auch gegen Privatkopierer, CD-Brenner und die Nutzer von Online-Tauschbörsen in Stellung zu bringen, womit der Geltungsbereich der Richtlinie deutlich erweitert wurde. Die Richtlinie macht illegales Kopieren generell zur Straftat und beschränkt sich nicht mehr auf kommerzielle Verstöße.<sup>183</sup>

Weiterhin fällt auf, dass in den europäischen Staaten auch eine Art Privatpolizei unter dem Kommando der Rechteinhaber wie in den USA gemäß der Bestimmungen des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zugelassen wird. Die Richtlinie schafft entsprechende, hauptsächlich auf die Lobby der Musik-, Software- und Filmindustrie in Brüssel hin ausgearbeitete, Möglichkeiten zur Verfolgung von Rechtsverletzungen, unter anderem über Artikel 8 (Recht auf Auskunft). Die Richter haben damit auch die Möglichkeit, die Herausgabe von Kontaktdaten von Mittätern bei der Vervielfältigung und Verbreitung von Raubkopien zu fordern.<sup>184</sup>

Wie allgemein bekannt ist und wie auch die Richtlinie deutlich ausdrückt, steht ein Instrument wie der Auskunftsanspruch in den meisten Mitgliedsstaaten nicht zu Verfügung. Das Bestreben des Gesetzgebers ist es jedoch, dass dieses in allen Mitgliedsstaaten verfügbar sein sollte. Dies gilt für das Recht auf Auskunft über die Herkunft rechtsverletzender Waren und Dienstleistungen, über die Vertriebswege sowie über die Identität Dritter, die an der Rechtsverletzung beteiligt sind.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> *Krempf, P2P, Patente Piraten -- Die EU und der Schutz des geistigen Eigentums, computer und technik 9/2004, S. 46* auch abrufbar unter <http://www.heise.de/newsticker/meldung/46981>

<sup>184</sup> Ebenda.

<sup>185</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004 S. 45.

Diese Richtlinie gilt als Antwort auf das Problem der divergierenden Regelungen in den Mitgliedsstaaten; sie soll die nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum harmonisieren.

## 2. Das Recht auf Auskunft: Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG

Der folgende Artikel ergänzt den Artikel 47 des TRIPs-Übereinkommens vom 30. August 1994 über das Recht auf Auskunft.<sup>186</sup>

Gemäß Art. 1 den Gegenstand in Sinne dieser Richtlinie umfasst der Begriff "Recht des geistigen Eigentums" auch die gewerblichen Schutzrechte.<sup>187</sup> Der Artikel enthält drei Absätze, die sich mit der Verletzungshandlung, dem Umfang des Auskunftsanspruchs und anderen gesetzlichen Bestimmungen beschäftigen.

### *Art. 8 Recht auf Auskunft*

*“(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 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 jeder anderen Person erteilt werden, die*

---

<sup>186</sup> Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/2111, 1990, S. 2.

<sup>187</sup> Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 19.

a) nachweislich rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß im ihrem Besitz hatte,

b) nachweislich rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch nahm,

c) nachweislich für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbrachte,

oder

d) nach den Angaben einer in Buchstabe a), b) oder c) genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solche Waren bzw. an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war.

(2) Die Auskünfte nach Absatz 1 erstrecken sich, soweit angebracht, auf

a) die Namen und Adressen der Hersteller, Erzeuger, Vertreiber, Lieferer und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren;

b) Angaben über die Mengen der hergestellten, erzeugten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und über die **Preise**, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gezahlt wurden.

3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, die

a) dem Rechtsinhaber weiter gehende Auskunftsrechte einräumen,

b) die Verwendung der gemäß diesem Artikel erteilten Auskünfte in straf- oder zivilrechtlichen Verfahrenregeln,

c) die Haftung wegen Missbrauchs des Auskunftsrechts regeln,

*d) die Verweigerung von Auskünften zulassen, mit denen die in Absatz 1 genannte Person gezwungen würde, ihre Beteiligung oder die Beteiligung enger Verwandter an einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zuzugeben,*

*oder*

*e) den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln.”<sup>188</sup>*

Die Verletzungshandlung wird sehr ausführlich in Abs. 1 beschrieben. Gemäß Abs. 1 können die zuständigen Gerichte der Mitgliedsländer anordnen, dass in verhältnismäßiger Weise Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen von dem Verletzer erteilt werden. Die Absätze 1 a) bis d) beschreiben die Verletzungshandlung detailliert.

In Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie wird der genaue Umfang des Auskunftsanspruchs beschrieben. Erst wird Auskunft über die Personen (Art. 8 Abs. 2 a) gegeben und dann über die Ware (Art. 8 Abs. 2 b).

In Art. 8 Abs. 3 a werden weiterführende Auskunftsrechte der Rechtsinhaber eingeräumt. Außerdem wird auch ein Verwertungsverbot geregelt (Art. 8 Abs. 3 d).

Die Mitgliedsstaaten müssen diese Richtlinie spätestens bis zum 29. April 2006 umsetzen.<sup>189</sup>

### **C. Die Kritik an der Richtlinie**

---

<sup>188</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004 S. 45.

<sup>189</sup> Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004 S. 16.

Die Richtlinie wurde bisher von der spanischen Seite mehr kritisiert als von der deutschen. Die Richtlinie 2004/48/EG war u. a. in Spanien Gegenstand deutlicher Kritik. Besonders kritisiert wurde sie von der SGAE<sup>190</sup> ("Sociedad General de Autores y Editores" – Allgemeine Gesellschaft der Autoren und Herausgeber) und der ANDEMA<sup>191</sup> ("Asociación Nacional para la Defensa de la Marca" – Nationale Vereinigung für den Markenschutz).

Ich glaube, dass diese Kritiker verstehen müssen, dass die Harmonisierung der Gesetze von 25 Mitgliedsstaaten mittels Richtlinien Zeit benötigt.

#### 1. „Keine Strafsanktionen“

Die spanischen Experten<sup>192</sup> kritisieren, dass die Richtlinie ausschließlich im zivilen Bereich bleibt und keine Strafsanktionen beinhaltet. Auch der Gesetzgeber der EU hält Strafmaßnahmen für grundsätzlich notwendig. Ebenso ist die Kommission der Ansicht, dass Nachahmung und Produktpiraterie wirksam nur mit strengen strafrechtlichen Sanktionen bekämpft werden kann.<sup>193</sup> Die Kommission macht sich auch Gedanken darüber.

Auch die Rechteinhaber sind mit diesem umfangreichen Instrumentarium der Richtlinie zum Schutz geistigen Eigentums noch nicht zufrieden: Eine *einheitliche strafrechtliche Regelung* zum Schutz geistigen Eigentums wird angemahnt, um die im Abstimmungsprozess

---

<sup>190</sup> Sociedad General de Autores y Editores – Allgemeine Gesellschaft der Autoren und Herausgeber Homepage: <http://www.sgae.es>

<sup>191</sup> ANDEMA Homepage:

[http://www.camaras.org/publicado/andema/prese\\_345.html](http://www.camaras.org/publicado/andema/prese_345.html)

<sup>192</sup> Frau Rodríguez, Direktorin von ANDEMA ("Asociación Nacional para la Defensa de la Marca" – Nationale Vereinigung für den Markenschutz) in der Zeitschrift "Actualidad Económica" 20.05.2004.

<sup>193</sup> Geistiges Eigentum: Kommission begrüßt Verabschiedung der Richtlinie gegen Nachahmung und Piraterie, abrufbar unter <http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?>



über die Richtlinie noch gestoppte durchgehende Kriminalisierung von Rechtverletzern voranzutreiben.<sup>194</sup>

Gleichwohl enthält, im Gegensatz zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag, der jetzt verabschiedete Richtlinienentwurf keine derartigen Bestimmungen.

Das Fehlen strafrechtlicher Vorschriften hat aber seine juristische Erklärung. Wie schon weiter oben erklärt wurde, ist der Art. 95 EGV das Fundament für eine Rechtsangleichung im Binnenmarkt. Auf diesen Artikel stützten sich alle bisherigen Harmonisierungsversuche der zivilrechtlichen Gesetze im gewerblichen Rechtsschutz. Im Gegensatz dazu verleiht dieser Artikel keine Kompetenz, um strafrechtliche Gesetze zu harmonisieren. Dies könnte vielleicht über Art. 29 ff EUV (Bestimmungen über die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen) erreicht werden. Derzeit wird vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft die Frage geprüft, ob strafrechtliche Bestimmungen Gegenstand einer Binnenmarktvorschrift sein können.<sup>195</sup>

Ich bin der Ansicht, dass die Kritiker zu weit gehen. Sie sollten die Grenzen der Kompetenznorm des Art. 95 EGV erkennen und respektieren.

## 2. „Das spanische Recht beinhaltet schon alles“

Die Vereinigung ANDEMA<sup>196</sup> ("Asociación Nacional para la Defensa de la Marca") hat am 19. Mai 2004 die Richtlinie kritisiert. Es wurde gesagt,

---

<sup>194</sup> Krempl, *P2P, Patente Piraten -- Die EU und der Schutz des geistigen Eigentums*, computer und technik 9/2004, S. 46 auch abrufbar unter <http://www.heise.de/newsticker/meldung/46981>.

<sup>195</sup> Geistiges Eigentum: Kommission begrüßt Verabschiedung der Richtlinie gegen Nachahmung und Piraterie, abrufbar unter <http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?>

<sup>196</sup> ANDEMA Homepage: [http://www.camaras.org/publicado/andema/prese\\_345.html](http://www.camaras.org/publicado/andema/prese_345.html)

dass in Spanien die Harmonisierung der Gesetzgebung auf den Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts sehr weit fortgeschritten sei. Und fast alle Empfehlungen der Richtlinie seien bereits in der spanischen Gesetzgebung vorgesehen. Die Experten beziehen sich hierbei allerdings auf die restlichen Artikel der Richtlinie, übersehen allerdings Artikel 8 (Auskunftsanspruch). Da aus deutscher Sicht im spanischen Markenrecht eine Art unselbstständiger Anspruch auf Auskunft vorhanden ist, fehlt noch ein selbstständiger Auskunftsanspruch. Existiert also eine Lücke für einen Auskunftsanspruch, der unabhängig vom Hauptanspruch sein soll.

### 3. „Geltung nur für die neuen Länder der EU“

Es wird behauptet,<sup>197</sup> dass die neuen Regelungen angeblich nur auf die zehn neuen Mitglieder ausgerichtet seien, damit diese im gewerblichen Rechtsschutz über ein Mindestmaß an Gesetzgebung verfügen. Ich bin der Meinung, dass bezüglich des Artikels 8 der Richtlinie die Schaffung und Anwendung des Auskunftsanspruchs nicht nur in den zehn neuen Ländern nötig sein wird, sondern vielmehr in allen anderen Ländern der Union, die diesen Anspruch bisher nicht kennen.

### 4. „Massenklagen gegen private Tauschbörsen-Nutzer in Deutschland“

Nach einigen Ansichten, wird diese Richtlinie nicht seinem Ziel gerecht, die Innovation und Kreativität zu fördern.<sup>198</sup> Was das Herunterladen von Dateien aus Internet-Tauschbörsen betrifft, rechnet man künftig mit Massenklagen gegen Privatnutzer in Deutschland, weil die Abgrenzung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie zwischen privaten Tauschbörsen-

---

<sup>197</sup> Herr Ferré, Chef des Büros für Schutz des Geistigen Eigentums von SGAE ("Sociedad General de Autores y Editores" – Allgemeine Gesellschaft der Autoren und Herausgeber). In der Zeitschrift "Actualidad Económica" vom 20.05.2004.

<sup>198</sup> Frey/ Rudolph Zusammenfassung von "EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums" ZUM 2004, S. 522 – 529.

Nutzern und gewerblichen Rechtsverletzern wenig trennscharf sei. Daher werden für die Zukunft "amerikanische Verhältnisse" in Deutschland befürchtet.

Auch wird der Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens kritisiert. Dieses hatte - angetrieben durch die seinerzeit anstehende EU-Osterweiterung - nur 15 Monate gedauert. Hierbei kam es im deutschen Richtlinienentwurf zu Abweichungen zwischen der abgestimmten und der im Amtsblatt veröffentlichten Version, was anhand Art. 8 der Richtlinie veranschaulicht wird. Die mangelnde Sorgfalt sei mit Blick auf die parlamentarische Willensbildung als bedenklich und die in der Richtlinie genannten Maßnahmen und Verfahren aufgrund des Zeitdrucks zu ungenau und zu undifferenziert geworden.

#### **D. Zwischenergebnis**

Diese Richtlinie ist bisher der letzte Versuch der europäischen Gemeinschaft, eine Angleichung der gewerblichen Schutzrechte, insbesondere des Auskunftsanspruchs, innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten zu bewirken. Obwohl die Richtlinie fast eher mehr Kritik als Lob von Spanien und Deutschland bekommen hat, die EU hat gute Aussichten für die Richtlinie. Im Unterschied zu früheren Angleichungsversuchen macht die Richtlinie detaillierte inhaltliche Vorgaben für Mindeststandards in den Mitgliedsstaaten. Dies wird beispielsweise beim Auskunftsanspruch dazu führen, dass dieser künftig in allen Mitgliedsstaaten als unerlässliches Instrument zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zur Verfügung steht.

Ich bin der Ansicht, dass Deutschland das einzige Land in der EU ist, wo der Auskunftsanspruch so ausführlich geregelt ist. Wie schon anfangs dieses Kapitels erwähnt wurde, regelt auch der Art. 13 bis Abs. 5 des Benelux-Markengesetzes<sup>199</sup> einen Auskunftsanspruch. Aber da der

---

<sup>199</sup> Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz: "Der Richter kann auf Antrag des Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben über die Herkunft der Sachen, mit

deutsche Auskunftsanspruch viel ausführlicher geregelt ist, können wir diesen als Vorbild empfehlen.

Ich bin der Meinung, dass Art. 8 der Richtlinie unter dem Einfluss des deutschen § 19 MarkenG entstanden ist. Die Strukturen von Artikel 8 der Richtlinie und § 19 MarkenG zeigen Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel hinsichtlich der Beschreibung von Verletzungshandlung und hinsichtlich des Verwertungsverbots. Dagegen geht der selbstständige Auskunftsanspruch bezüglich seines Umfangs weiter als der § 19 MarkenG, weil auch Preise gemäß Art. 8 Abs.2.b. geregelt wurden. Im deutschen Recht ist es aber im Gewohnheitsrecht § 242 BGB i. V. m. § 19 V MarkenG, nämlich mit dem unselbstständigen Auskunftsanspruch geregelt. Keine Rolle spielte der gewohnheitsrechtliche Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, da eine gewohnheitsrechtliche Regelung in anderen Rechtsordnungen keinen Boden findet.

---

denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehörigen Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, München, S. 450. Bei Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf <http://www.Transpatent.com>

*Accepted Manuscript*

## KAPITEL VI

### Rechtsvergleichende Feststellungen

Zu Beginn möchte ich klarstellen, dass es die Richtlinie 2004/48/EG erst seit dem 29. April 2004 gibt. Deshalb gibt es noch keine Literatur, Kommentare oder Aufsätze zum Thema. Es gibt aber im Internet viele Meinungen von Experten zu dieser Materie, die sich auf ihre Erfahrung stützen. Ich denke, dass diese Meinungen, trotz der bloßen Veröffentlichung im Internet, wertvoll sind, um die Akzeptanz und Effizienz der Maßnahmen, die in der Richtlinie genannt sind, zu ermessen. In unserem Fall dienen sie uns als Bezugspunkt, um zu sehen, wie der Gesetzgeber in Deutschland und Spanien angesichts des in Art. 8 der Richtlinie<sup>200</sup> geregelten Auskunftsanspruchs reagieren könnte.

Die meisten Neuerungen im Rechtssystem haben anfangs viele Meinungen zur Folge, sorgen für verschiedene Hypothesen und Theorien. Da die Richtlinie ein neues Thema ist, hielt ich es für notwendig, dieses Kapitel zusätzlich für eine Art Schlussanalyse zu verfassen, um eine tiefergehende Einschätzung der Thematik zu geben.

#### A. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem deutschen Recht

1. Was das deutsche Auskunftsrecht von der EG Richtlinie übernehmen kann

Das *Deutsche Patent- und Markenamt*<sup>201</sup> hat noch keine Angaben oder Fakten über den Einfluss dieser Richtlinie auf das deutsche Markenrecht veröffentlicht, was von zwei Patent-Experten auch bestätigt wurde.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004 S. 45.

<sup>201</sup> Deutsches Patent- und Markenamt <http://www.dpma.de/index.htm>

<sup>202</sup> Interview mit (PA Dipl.-Phys. Dr. Wieland Habenicht, Patentanwalt, Homepage: <http://www.pa-habenicht.de>) und Interview mit (Frau Wittenzellner beratende

Ich bin der Auffassung, dass das deutsche Markenrecht im Prinzip wenig von der Richtlinie übernehmen muss, weil § 19 MarkenG über diese Richtlinie teilweise sogar hinausgeht.

Gemäß Art. 8 Abs. 2. b. der Richtlinie 2004/48/EG ist aber ein relevanter Unterschied über den Umfang des Auskunftsanspruchs im Vergleich mit § 19 MarkenG vorhanden.

In der Richtlinie steht gemäß Art. 8 Abs. 2. „Angaben über die Mengen der hergestellten, erzeugten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren und über die *Preise*, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gezahlt wurden“.

Nach § 19 Abs. 2 MarkenG der Auskunftspflichtung des Verletzers erstreckt sich im Gegensatz zur Richtlinie nur auf Angaben über die Herkunft und den Vertriebsweg sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände.<sup>203</sup> Das heisst, Angaben zu Einkaufs- und Verkaufspreisen sowie zum erzielten Gewinn gehören nicht zu den Mengenangaben i. S. d. § 19 Abs. 2 MarkenG.<sup>204</sup> Diese Information im deutschen Markenrecht könnte bisher durch weitergehende Ansprüche auf Auskunft geschaffen sein (vgl. § 19 Abs. 5 MarkenG). Das bedeutet, dass man ab April 2006 diese Preisangaben, nicht durch das gewohnheitsrechtliche Auskunftsanspruch gemäß 242 BGB geschaffen werden, sondern durch die Umsetzung der Richtlinie dieser Angabe auch in dem Umfang des § 19 Abs. 2 MarkenG eingefügt sein könnte.

Jetzt bietet sich durch die Richtlinie die Chance, die zum Teil komplizierten Rechtskonstruktionen hierzu, wie die Unterscheidung der Auskunftsansprüche in selbstständige und unselbstständige im

---

Juristin bei der Patentanwaltskammer in München  
<http://www.patentanwaltskammer.de>).

<sup>203</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 7.

<sup>204</sup> v. Schultz, Kommentar zum Markenrecht, § 19, Rn 12.

deutschen Recht, wie sie aus der Herleitung aus dem Gewohnheitsrecht entstandne sind, zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und dadurch übersichtlicher zu machen.

## 2. Inwiefern deutsches Auskunftsrecht zur EG Ausgestaltung der Richtlinie beitragen könnte

Wie vorher erwähnt wurde, hat die europäische Richtlinie vom deutschen § 19 Markengesetz viele Anregungen übernommen. Dies erscheint mir aber noch nicht genug. Deutschland ist das einzige Land in der EU ist, welches ein so ausführliches Auskunftsrecht im Markenrecht hat. Auch wenn oft behauptet wird, dass das Benelux-Markengesetz<sup>205</sup> über einen ähnlichen Auskunftsanspruch verfüge; trifft dies so nicht zu. Es stimmt zwar, dass in Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz ein Auskunftsanspruch geregelt ist, dieser ist aber viel allgemeiner als der § 19 MarkenG oder der Art. 8 der Richtlinie. Deshalb bin ich der Meinung, dass Deutschland das einzige EU-Land ist, das man als Vorbild für den Auskunftsanspruch nehmen kann.

Um folgende Regelungsinhalte könnte der Art. 8 der Richtlinie noch ergänzt werden:

*Erstens* wissen wir nicht ob, anders als bei § 19 MarkenG, der Auskunftsberechtigte den Verletzer, wenn er eine erteilte Auskunft für falsch hält, in Ausnahmefällen zur Abgabe einer *eidesstattlichen Versicherung* auffordern kann.

*Zweitens*, ist es auch nicht klar, ob der Auskunftsanspruch der Richtlinie verschuldensunabhängig ist oder nicht.

---

<sup>205</sup> Art. 13 bis Abs. 5 Benelux-Markengesetz: "Der Richter kann auf Antrag des Markeninhabers demjenigen, der dessen Recht verletzt, aufgeben, dem Markeninhaber alle ihm bekannten Angaben über die Herkunft der Sachen, mit denen die Verletzung begangen worden ist, mitzuteilen und alle dazugehörigen Angaben zu liefern." BIPMZ 1994, S. 450. Bei Übersetzung von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf <http://www.Transpatent.com>



*Drittens*, ist es hier auch wichtig, dass es sich um einen selbstständigen Auskunftsanspruch handelt, damit man nicht auf einen akzessorischen angewiesen ist.

Und *viertens* könnte in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung (wie in § 19 Abs. 3 MarkenG) nach den Vorschriften der ZPO angeordnet werden.

Diese vier Merkmale sollten entsprechend wie in § 19 MarkenG auch in der Richtlinie geregelt sein.

### **B. Vergleich der Richtlinie 2004/48/EG mit dem spanischen Recht:**

#### **Vorschläge, wie Spanien den Auskunftsanspruch in seine Gesetzgebung einführen kann**

Wie bereits im vierten Kapitel dargestellt, gibt es zwar durch den über den Verweis in Art. 256 Abs. 7 LEC auf die Zusatzbestimmung des spanischen Markenrechts und weiter ins Patentrecht einen möglichen Auskunftsanspruch im Wege der *vorbereitenden Verfahrenshandlungen* zum Schutz bestimmter Rechte, diese stellt sich in der Praxis aber als eine komplizierte Konstellation dar und ist deshalb eher ungebräuchlich. Dies bedeutet, dass es sicherlich vorteilhaft wäre, den Gebrauch dieses Artikels in der Praxis einfacher zu machen.

Ich vertrete die Ansicht, dass der bisherige Weg nicht ausreichend flexibel und günstig ist, um ihn als Figur des Auskunftsanspruchs anzuwenden und bin deshalb der Auffassung, dass der spanische Gesetzgeber noch gezwungen ist zum Ablauftermin der Umsetzungsfrist 2006, eine neue Figur wie in § 19 MarkenG zu schaffen.

Hinsichtlich der Art der Umsetzung hat der spanische Gesetzgeber aus meiner Sicht zwei Alternativen: er kann sich an der spanischen oder an der deutschen Tradition orientieren.

## 1. Fortführung der spanischen Tradition in den Immaterialgüterrechten

Im spanischen Markengesetz ("Ley de Marcas") werden *Zusatzbestimmungen über Rechtsprechung und Verfahrensregeln* nicht selbst geregelt, sondern im Patentgesetz.

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie bleibt man dabei, dass von allen Rechtsgebieten des geistigen Eigentums und gewerblichen Rechtsschutzes, aus ein Verweis auf das Informationsrecht im Patentgesetz geregelt wird. Das heißt, die übrigen Gesetze werden mit Ausnahme des Patentgesetzes keinen Artikel konkret zum Auskunftsanspruch beinhalten. Der Auskunftsanspruch in den Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) wird aber an die Vorgaben des Artikels 8 der Richtlinie angepasst.

Natürlich müsste eine solch verweisende Zusatzbestimmung nicht nur im Markengesetz, sondern am besten gleich in allen anderen Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes enthalten sein genau wie wir das vom deutschen Recht als „horizontalen Ansatz“, kennen (vgl. oben Kapitel I).<sup>206</sup>

Im Abschnitt XIII (Art. 123-142 LP) des spanischen Patentrechts gibt es auch einen „horizontalen Ansatz“ (auf Spanisch wird es "vocación de generalidad" genannt), wonach etwas in allen Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutz gleich geregelt wird. Die im Abschnitt XIII geregelten Ermittlungen zur Feststellung von Tatsachen ("Diligencias de comprobación de hechos") werden nicht nur für Patente geregelt, sondern auch im ganzen gewerblichen Rechtsschutz und unlauteren Wettbewerb (Art. 24 LCD)<sup>207</sup> angewendet.

---

<sup>206</sup> Im Gegensatz dazu finden wir im geistigen Eigentum ("Propiedad Intelectual") nicht diesen „horizontalen Ansatz“, weil gemäß der spanischen Tradition man immer sehr stark unterscheidet zwischen diesen zwei Rechtsgebieten: geistiges Eigentum („Propiedad Intelectual“) und gewerblicher Rechtsschutz („Propiedad Industrial“). *Lobato*, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2002, S. 1043.

<sup>207</sup> *Bercovitz Rodríguez-Canal García-Cruces González*, Comentarios a la Ley de Marcas, S. 1160.

## 2. Orientierung am deutschen Vorbild

Der deutschen Tradition würde es entsprechen, einen umfassenden Auskunftsanspruch wie § 19 MarkenG direkt im spanischen Markengesetz Nr. 17/2001 zu verankern. Ein Verweis auf den Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) wäre dann nicht mehr nötig. Selbstverständlich müsste, unabhängig vom Markenrecht, auch Art. 129 und 130 LP (Patentgesetz) an die Vorgaben der Richtlinie angepasst werden. Ebenso müsste der Auskunftsanspruch in Folge der Umsetzung der Richtlinie auch in den restlichen Gesetzen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und gewerblichen Rechtsschutz (Art. 1 der Richtlinie) verankert werden.

### C. Zwischenergebnis

Der spanischen juristischen Tradition des Verweises auf das Patentgesetz folgend, vertrete ich den Standpunkt, dass die erste der oben genannten Möglichkeiten angewendet werden sollte. Das heißt, der Auskunftsanspruch wird nur im Patentgesetz verankert. Ein Verweis auf ihn erfolgt in allen anderen Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechtes, insbesondere im Markengesetz.

Es ist kein Vorteil ersichtlich, der sich aus einer Abkehr von der spanischen Tradition in den Immaterialgüterrechten ergeben würde. Zusätzlich würde durch eine an der deutschen Tradition angelehnte Umsetzung ein viel größerer gesetzgeberischer Aufwand entstehen.

## Ergebnis

Wie sich aus der vorliegenden Arbeit ergibt, bleibt in den europäischen Rechtsordnungen hinsichtlich des Auskunftsanspruchs im gewerblichen Rechtsschutz noch viel zu tun. Die deutsche Rechtshistorie hat gezeigt, dass das Problem der Produkt- und Markenpiraterie sowie der Nachahmung im heutigen Umfang noch relativ jung ist und dass, demzufolge die entsprechenden Rechtsschutzmöglichkeiten, wie der Auskunftsanspruch, noch nicht überall voll entwickelt sind.

Diese Untersuchung handelte von der Richtlinie 2004/48/EG und den Herausforderungen, die sich durch ihre Verabschiedung für den spanischen Gesetzgeber ergeben haben. Konkret ging es um den Art. 8., das Recht auf Auskunft, das auf Wunsch der Bundesrepublik in die Richtlinie eingeführt wurde. Im Gegensatz zu Deutschland wurde aufgrund der juristischen Tradition in Spanien dem Recht auf Auskunft bisher weder größere Beachtung geschenkt, noch wurde die Notwendigkeit für einen solchen Artikel bemerkt.

Wie in der Arbeit dargelegt wurde, bietet die Erfahrung Deutschlands mit dem selbstständigen Auskunftsanspruch § 19 MarkenG gegenüber der spanischen juristischen Tradition viele Vorteile. Dies könnte dem spanischen Gesetzgeber bei der Umsetzung der Richtlinie als Vorbild für den Auskunftsanspruch gegen Dritte dienen. Andererseits sollte in Deutschland trotzdem auf die unterschiedlichen Rechtstraditionen der europäischen Länder Rücksicht genommen werden, um in der Praxis eine der jeweiligen Rechtsordnung angepasste und somit wirksame Anwendung zu gewährleisten.

Zudem erfordert Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes die Beseitigung von Beschränkungen des freien Warenverkehrs und von Wettbewerbsverletzungen sowie die Schaffung eines Umfeldes, das Innovationen und Investitionen begünstigt. Der Schutz von Marken ist vor diesem Hintergrund für die europäische Gemeinschaft ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des Binnenmarktes.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16.

*Accepted Manuscript*

**Anhang I: Das Produktpirateriegesetz vom 07.03.1990**

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*



*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*



*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

Accepted Manuscript



*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*



*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

Accepted Manuscript

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*



*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

*Accepted Manuscript*

## Literaturverzeichnis

AHRENS, Hans-Jürgen, *Pulloverbeschriftung*, GRUR 1994, S. 635

ASENDORF, Claus, *Auskunftsansprüche nach dem Produktpirateriegesetz und ihre analoge Anwendung auf Wettbewerbsverstöße*, FS. für Fritz Traub zum 65. Geburtstag, S. 21, Frankfurt am Main, 1994 (zitiert: Asendorf, Nach dem Produktpirateriegesetz)

BANZHAF, Volker, *Der Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Heidelberg, 1989 (Zitiert: Banzhaf, Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz)

BARONA VILAR, Silvia, *Competencia desleal (Normas procesales en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, y *Competencia Desleal (Doctrina y Jurisprudencia)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999

BELLIDO PENADÉS, Rafael, *El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial*, Madrid, 2002 (Zitat: Bellido Penades, El Proceso Civil sobre Competencia Desleal y Propiedad Industrial)

BELLIDO PENADÉS, Rafael, *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Comares, Granada, 1998

BELLIDO PENADÉS, Rafael, *Revista Actualidad Civil*, 2002, Abril, S. 545-579

BERCOVITZ Rodríguez-Cano, Alberto/ García-Cruces González, José Antonio, *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor (Navarra), 2003

BREDOW, Günther, *Das spanische Markenrecht, eine Darstellung unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechtsharmonisierung*, München, 1993 (Zitiert: Bredow, Das spanische Markenrecht)



DEGENHART, Christoph, *Staatsrecht I Staatsorganisationsrecht*, 19. Auflage, Heidelberg, 2003

DREIER, Thomas, GRUR Int. 1996, *TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums*, Heft 3, S. 211, 1996

EICHMANN, Helmut, *Die Durchsetzung des Anspruchs auf Drittauskunft*, GRUR 1990, S.575-591

FEZER, Karl-Heinz, *Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madriler Markenabkommen*, München, 2001

FREY, Dieter/ RUDOLPH, Matthias, *Zusammenfassung von EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums*, ZUM 2004, 522 - 529

GAUL, Alexander, *Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche gegenüber Produktpiraten*, Frankfurt am Main, 2003 (Zitiert: Gaul, Die Durchsetzung markenrechtliche Ansprüche)

v. GOETHE, Johann Wolfgang, *Goethes Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche*. Hg. Hendrik Birus et al. 40 vols. Bibliothek deutscher Klassiker. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag. Vol. 1: *Gedichte 1756-1799*. Ed. Karl Eibl. 1987. Vol. 2: *Gedichte 1800-1832*. Ed. Karl Eibl. 1988. Vol. 3: *West-östlicher Divan*. Hg. Hendrik Birus. 1994.

GÖTTING, Horst-Peter, GRUR Int. 1998, Heft 10, *Die Entwicklung neuer Methoden der Beweisbeschaffung zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen*, S. 729-744

HAYRETTIN, Çağlar, *Der Schutz des Markeninhabers nach türkischem und deutschem Markenrecht*, Hamburg, 2004 (Zitiert: Hayrettin, Der Schutz des Markeninhabers)

HEFERMEHL, Wolfgang, *Wettbewerbsrecht und Kartellrecht*, 24. Auflage, München, 2003 (Zitiert: Hefermehl, Wettbewerbsrecht und Kartellrecht)

HENNING-BODEWIG, Frauke, GRUR Int. 9/2004, *Das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, S. 713

HUBMANN/GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 7. Auflage, München, 2002 (Zitiert: Hubmann/Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz*)

INGERL, Reinhard/ROHNKE, Christian, *Markengesetz. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, 2. Auflage, München, 2003 (Zitiert: Ingerl/Rohnke, *Markengesetz Kommentar*)

JACOBS, *UWG § 1 ; BGB 242 - Cartier-Armreif*, GRUR 1994, S. 630 -635

LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, 2002

MASSAGUER, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1999, Madrid

MEINHOLD--HEERLEIN, Dirk, *Nachahmung*, in: Arloth, Frank/ Tilch, Horst, *Deutsches Rechts-Lexikon*, Band 2, 3. Auflage, München 2001

MEISTER, E. Herbert, *Leistungsschutz und Produktpiraterie*, Frankfurt am Main, 1990

NIEDER, Michael, *Außergerichtliche Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz*, Weinheim, 1998 (Zitiert: Nieder, *Außergerichtliche Konfliktlösung*)

NORDEMANN, Wilhelm, NORDEMANN, Axel, NORDEMANN, Jan Bernd, *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 9. Auflage, Baden-Baden, 2003 (Zitiert: Nordemann, *Wettbewerbs- und Markenrecht*)

OTERO LASTRES, José Manuel, *Das neue spanische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb*, GRUR Int. 1992, S. 183-192

OPPERMANN, Klaus, *Der Auskunftsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Produktpiraterie, Berlin, 1997 (Zitiert: Oppermann, Auskunftsanspruch unter Berücksichtigung der Produktpiraterie)

SCHINTOWSKI, Hans-Peter, *Wettbewerbsrecht (GWB/UWG)*, München, 1987

v. SCHULTZ, Detlef, *Kommentar zum Markenrecht*, Heidelberg, 2002

STRÖBELE, Paul/HACKER, Franz, *Markengesetz Kommentar*, 7. Auflage, Köln, 2003

TEPLITZKY, Otto, *Die jüngste Rechtsprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Anspruchs- und Verfahrensrecht X*, GRUR 2003, S. 272

TEPLITZKY, Otto, *Die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum wettbewerblichen Anspruchs - und Verfahrensrecht VI*, Heft 11, GRUR 1994, S.765

TILMANN, Winfried, *Zum Anspruch auf Auskunftserteilung wegen Warenzeichenverletzung II*, GRUR 1990, S. 160 - 163

VALLE, *Las diligencias para la comprobación de hechos en la Ley de Competencia Desleal*, RGD, abril 1994, S. 3718 ff.

WIEDMANN, Christian, *Die mittelbare Kennzeichnung*, Konstanz, 1997

WIRTH, Andreas, *Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien*, Frankfurt am Main, 1996 (Zitat: Wirth, Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien)

WIUME, Mark, *Der Auskunftsanspruch im Markenrecht*, Frankfurt am Main, 2002 (Zitiert: Wiume, Auskunftsanspruch)

## Sonstige

Beschluss des Gerichts Erster Instanz Nr. 3 von Irún (Spanien) vom 16. Februar 1998, dem Berufungsverfahren 1329/1997. ACE (Aranzadi) 1998/4170 Berichterstatterin Frau Maralejo Ferrer.

Spanien: *Gesetz 3/1991 vom 10. Januar 1991 über unlauteren Wettbewerb*, deutsche Übersetzung: GRUR Int. 1991, S. 551

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792, 1989

Benelux-Markengesetz, deutsche Übersetzung: Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1994, München, S. 450

Zweiter Produktpirateriebericht der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/2111, 1990

Umfang der Drittauskunft bei Markenverletzung, MarkenG § 19 I und II-Cartier-Ring, GRUR 2003, S. 433-434

Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April, 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45

Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentum, ABl. L. 195 vom 2. Juni 2004, S. 16

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (TRIPS) in GRUR Int. 1994, Heft 2, S. 128

## Links

ANDEMA Homepage:

[http://www.camaras.org/publicado/andema/prese\\_345.html](http://www.camaras.org/publicado/andema/prese_345.html)

Rodríguez, Soledad Direktorin von ANDEMA ("Asociación Nacional para la Defensa de la Marca" – Nationale Vereinigung für den Markenschutz), in der Zeitschrift "Actualidad Económica" vom 20.05.2004

BOCK, Andreas/AIGNER, Dietmar, Produktpiraterie in Deutschland, abrufbar unter <http://www.frankfurt-main.ihk.de>

Deutsches Patent- und Markenamt, Homepage:  
<http://www.dpma.de/index.htm>

Fundación Grupo Eroski, Zeitschrift "Consumer", siehe:

[http://www.consumer.es/web/es/noticias/instituciones\\_y\\_legislacion/2004/05/17/102702.php](http://www.consumer.es/web/es/noticias/instituciones_y_legislacion/2004/05/17/102702.php)

Für eine Übersicht der spanischen Marken- und Patentgesetze siehe Spanisches Marken- und Patentamt, Homepage <http://www.oepm.es/>

Für eine Übersicht der Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke siehe <http://oami.eu.int/de/mark/aspects/reg/reg4094.htm>

Geistiges Eigentum: Kommission begrüßt Verabschiedung der Richtlinie gegen Nachahmung und Piraterie, abrufbar unter <http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?>

Handelskammer in Alcoy, News-Artikel von 18.05.2004, siehe:

<http://www.camaraalcoy.net/noticias/visor.asp?idNoticia=306>

KREMPL, Stefan: *P2P, Patente Piraten -- Die EU und der Schutz des geistigen Eigentums*, computer und technik 9/2004, S. 46 auch abrufbar unter <http://www.heise.de/newsticker/meldung/46981>

PA Dipl.-Phys. Dr. Wieland Habe nicht, Patentanwalt (Bundesrepublik Deutschland), Homepage: <http://www.pa-habenicht.de>,

Patentankammer, Homepage:  
<http://www.patentankammer.de>

(SGAE) Sociedad General de Autores y Editores – Allgemeine Gesellschaft der Autoren und Herausgeber Homepage:  
<http://www.sgae.es>

Übersetzung der in der Arbeit verwendeten spanischen Gesetze und des Benelux-Markengesetzes von Dr. H. Jochen Krieger, Rechtsanwalt in Düsseldorf, Homepage <http://www.Transpatent.com>

Accepted Manuscript