

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Teil A. Einleitung | 19 |
| I. Problemaufriss | 19 |
| II. Gang der Arbeit | 20 |
| | |
| Teil B. Der Streitgegenstand im allgemeinen Zivilprozessrecht und im Markenrecht | 25 |
| I. Der Streitgegenstand im allgemeinen Zivilprozessrecht | 26 |
| 1. Definitionsvorschläge in der Literatur | 26 |
| a. Materiell-rechtliche Theorien | 27 |
| b. Prozessuale Theorien | 28 |
| aa. Prozessual zweigliedriger Streitgegenstands begriff | 28 |
| bb. Prozessual eingliedriger Streitgegenstands begriff | 30 |
| c. Relativer Streitgegenstands begriff | 31 |
| d. Fazit | 32 |
| 2. Die Entwicklung der Streitgegenstandsdefinition in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs | 32 |
| II. Der Streitgegenstand im Markenrecht – Status quo der Diskussion | 34 |
| 1. Parallelen und Unterschiede zum allgemeinen Prozessrecht | 35 |
| a. Die Unterlassungsklage als dominantes Prozessinstitut | 35 |
| b. Die praktischen Herausforderungen einer Unterlassungsklage | 37 |
| c. Vielzahl von Marken mit teilidentischen Schutzbereichen | 38 |
| 2. Der Klagegrund einer markenrechtlichen Unterlassungsklage | 40 |
| a. Abgrenzungsfragen bei Ermittlung des Sachverhalts | 41 |
| b. Der Lebenssachverhalt und seine materiell-rechtlichen Unterschiede | 42 |
| aa. Markenrecht und Wettbewerbsrecht | 43 |
| bb. Markenrecht und andere Schutzrechte | 45 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| cc. | Nationale und internationale Marken | 47 |
| dd. | Mehrere nationale Marken nebeneinander | 48 |
| ee. | Ein Schutzrecht gleich ein Streitgegenstand | 49 |
| ff. | Verschiedene Streitgegenstände innerhalb dieselben Kennzeichenrechts | 50 |
| 3. | Die schrittweise Ausweitung des Lebenssachverhalts in der jüngsten Rechtsprechung des BGH | 52 |
| a. | Der erste Schritt: „Branchenbuch Berg“ | 53 |
| b. | Der zweite Schritt: „Oscar“ | 53 |
| aa. | Sachverhalt von „Oscar“ | 54 |
| bb. | Fehlende Begründung der neuen Rechtsprechung und weiter bestehende Rechtsunsicherheit | 55 |
| c. | Der dritte Schritt: „Biomineralwasser“ | 56 |
| aa. | Sachverhalt von „Biomineralwasser“ | 56 |
| bb. | Die Entscheidungsgründe in der kritischen Betrachtung | 57 |
| cc. | Die Abgrenzung des Streitgegenstands als wertende Entscheidung | 57 |
| dd. | „Konkrete Verletzungsform“ als Lebenssachverhalt | 59 |
| ee. | Die engen Grenzen der Rechtskraft | 60 |
| ff. | Möglichkeit der kumulativen Beanstandung einzelner Aussagen | 61 |
| gg. | „Generelle“ Verwendung einer Bezeichnung als Streitgegenstand | 61 |
| hh. | Fazit | 62 |
| d. | Das Verhältnis von Marken- und Wettbewerbsrecht mit Blick auf „Biomineralwasser“ | 63 |
| e. | Handlungs- und Erfolgsunrecht im marken- und wettbewerbsrechtlichen Bereich | 64 |
| f. | Begrenzte Übertragbarkeit der wettbewerbsrechtlichen Ideen aus „Biomineralwasser“ | 65 |
| 4. | Die Abgrenzung durch Verletzungshandlung und Wirkungsumfang des Streitgegenstands in der Rechtsprechung | 67 |
| a. | Zusammenfassung mehrerer Verletzungshandlungen bei Gleichwertigkeit | 67 |
| b. | Verletzungshandlung und Verletzungsform nach „Biomineralwasser“ | 69 |
| c. | Die Kerntheorie im gewerblichen Rechtsschutz | 70 |

| | |
|--|----|
| d. Das Urteil „Markenparfümverkäufe“ | 71 |
| e. Aufgabe anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze | 73 |
| f. Abkehr von „Markenparfümverkäufen“ und Betonung der konkreten Verletzungsform | 74 |
| 5. Die Anforderungen an den Klageantrag | 75 |
| a. Das Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs 2 Nr. 2 ZPO | 76 |
| b. Konkretisierungsgebot | 77 |
| c. Die Anforderungen an den Klageantrag nach „Biomineralwasser“ | 79 |
| aa. Kumulative Klagehäufung aufgrund mehrerer ausformulierter Teilespekte eines einheitlichen Sachverhalts | 79 |
| bb. „Schleppnetzanträge“, „Schlechthin-Verbote“ und Antragsfassungen bei Verletzung einer Marke | 81 |
| 6. Zusammenfassung der den Lebenssachverhalt bestimmenden Faktoren | 83 |
| 7. Offene Fragen in der derzeitigen Streitgegenstandskonzeption | 85 |
| Teil C. Die Auswirkungen des Streitgegenstands auf den Markenprozess | 87 |
| I. Rechtsweg | 88 |
| II. Zuständigkeit | 89 |
| 1. Sachliche Zuständigkeit des Gerichts | 89 |
| 2. Örtliche Zuständigkeit des Gerichts | 92 |
| a. Markenrechtliche Sonderregelungen | 92 |
| b. Anwendung der allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften der ZPO | 93 |
| c. Örtliche Zuständigkeit im Falle mehrerer Ansprüche und das sogenannte „Forum-Shopping“ im Hauptverfahren | 94 |
| III. Folgen eines weiteren Prozesses | 95 |
| 1. Entgegenstehende Rechtskraft | 96 |
| a. Gegenstand und Umfang der materiellen Rechtskraft | 96 |
| b. Begrenzte Rechtskraft von Klagen im gewerblichen Rechtsschutz | 97 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| c. Vermeidung weiterer Klagen durch Verneinung des klägerischen Rechtsschutzzinteresses | 101 |
| 2. Anderweitige Rechtshängigkeit | 102 |
| IV. Klageänderung | 103 |
| V. Die alternative Klagehäufung | 104 |
| 1. Die Einführung mehrerer Ansprüche innerhalb einer Klage | 105 |
| 2. Die alternative Klagehäufung im allgemeinen Prozessrecht | 107 |
| a. Mehrere Anträge | 108 |
| b. Mehrere Klagegründe | 109 |
| aa. Weite Theorie | 111 |
| bb. Strenge Theorie | 112 |
| cc. Der „Grundgeschäft-Wechsel-Fall“ in der Rechtsprechung | 113 |
| dd. Klagehäufung bei Anspruch aus eigenem und abgetretenem Recht | 114 |
| ee. Alternative Klagehäufung bei deliktischem und nachbarrechtlichem Ausgleichsanspruch | 116 |
| 3. Die alternative Klagehäufung im Markenrechtsprozess | 118 |
| a. Die bisherige Rechtsprechung: Alternative Klagehäufung „ausnahmsweise“ zulässig | 119 |
| aa. Die prozessrechtliche Spruchpraxis im gewerblichen Rechtsschutz | 119 |
| bb. Begründungen dieses markenrechtlichen Sonderwegs | 121 |
| cc. Der Streitwert im Falle der alternativen Klagehäufung | 124 |
| dd. Keine Erstreckung der Rechtskraft eines Urteils auf alternative Klagegründe | 126 |
| b. Die Rechtsprechungsänderung durch den TÜV I-Beschluss | 127 |
| c. Fehlende Waffengleichheit der Parteien bei Alternativität | 130 |
| d. Unterschiedliche Interessenlage bei alternativer Klagehäufung und Nachbarrechts-Fall | 132 |
| e. Der Vergleich von Teilleistungsklage und Schutzrechtsunterlassungsklage | 133 |
| f. Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO | 136 |

| | |
|---|------------|
| VI. Klagehäufung in anhängigen und zukünftigen Verfahren | 137 |
| 1. Eventuale Klagehäufung | 138 |
| a. Prozessrechtliche Anforderungen | 138 |
| b. Zulässigkeit der Konkretisierung des Klagevorbringens in der Berufungs- oder Revisionsinstanz | 140 |
| c. Die richterliche Hinweispflicht gem. § 139 ZPO | 142 |
| d. Keine Pflicht zum Hinweis auf die erfolgversprechendste Rangfolge | 142 |
| e. Die Möglichkeit des Hinweises auf die erfolgversprechendste Reihenfolge unter weiter Auslegung der Befangenheitsvorschriften | 144 |
| f. Berechnung des Streitwerts und Kostenverteilung | 145 |
| aa. § 45 Abs. 1 S. 3 GKG | 149 |
| bb. § 45 Abs. 1 S. 2 GKG | 151 |
| cc. Stellungnahme: Weite Auslegung des § 45 Abs. 1 S. 2 GKG | 153 |
| (1.) BGH-Streitwertbeschlüsse in der Sache „Peek&Cloppenburg“ | 153 |
| (2.) Unanwendbarkeit der Rechtsprechung des Reichsgerichts | 154 |
| (3.) Herausarbeitung des klägerischen Interesses | 155 |
| (4.) Auslegung des § 45 Abs. 1 S. 2 GKG | 156 |
| (5.) Wortlaut | 157 |
| (6.) Historie | 157 |
| (7.) Systematik | 158 |
| (8.) Teleologie | 158 |
| (9.) „Degression“ oder „angemessene Erhöhung“ | 159 |
| (10.) Bemessungskriterien einer angemessenen Erhöhung | 160 |
| (11.) Kostenverteilung bei Teilunterliegen | 162 |
| (12.) Kritikpunkte der vorgeschlagenen weiten Auslegung | 163 |
| 2. Kumulative Klagehäufung | 163 |
| a. Prozessrechtliche Anforderungen | 163 |
| b. Berechnung des Streitwertes und Kostenverteilung | 166 |
| VII. Abmahnung und einstweiliger Rechtsschutz | 167 |
| 1. Die Abmahnung im Marken- und Wettbewerbsrecht | 167 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------|---|-----|
| a. | Die Unterwerfungserklärung in Bezug auf einen Aspekt einer mehrere Begründungen umfassenden konkreten Verletzungsform | 168 |
| b. | Die Unterwerfungserklärung bei Beanstandung mehrerer Marken | 170 |
| 2. | Einstweiliger Rechtsschutz | 171 |
| a. | Der Streitgegenstand des Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz | 172 |
| b. | Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch | 173 |
| c. | Die Dringlichkeit in markenrechtlichen Streitigkeiten | 174 |
| d. | Der Einfluss des Streitgegenstands auf die Dringlichkeit in markenrechtlichen Streitigkeiten | 176 |
| e. | Die Dringlichkeit in Fällen mit alternativer Anspruchshäufung | 178 |
| aa. | Nachträgliche Zulassung der Antragsstaffelung | 178 |
| bb. | Richterliche Hinweispflicht auf unzulässige Alternativ-Häufung im einstweiligen Rechtsschutz | 179 |
| f. | Fragen der Dringlichkeit nach der „Biomineralwasser“-Entscheidung | 180 |
| g. | Das „Forum-Shopping“ im Fall der Rücknahme eines Eilantrags | 182 |
| VIII. | Die Auswirkungen auf das Vollstreckungsverfahren | 184 |
| 1. | Bestimmter oder bestimmbarer Titel als Grundlage der Vollstreckung | 184 |
| 2. | Bestimmbarkeit von Titeln im Rahmen einer alternativen Klagehäufung | 185 |
| 3. | Bestimmbarkeit von Titeln im Rahmen von Klagen mit unselbstständigen alternativen Anspruchsgründen | 186 |
| IX. | Zusammenfassung der Auswirkungen des Streitgegenstands auf den Markenprozess | 188 |
| Teil D. | Möglichkeiten zur Neufassung des Streitgegenstands im Markenrecht | 191 |
| I. | Anforderungen an eine Definition des Streitgegenstands im Markenrecht | 192 |
| 1. | Zweck einer entgegenstehenden Rechtskraft | 192 |

| | |
|--|------------|
| 2. Die Rechtshängigkeitssperre als weiterer Stützpfeiler des Verfahrens | 194 |
| 3. „Iura novit curia“ contra „ne eat judex ultra petita partium“ | 196 |
| 4. Prozessökonomie versus Dogmatik | 197 |
| 5. Die Einheit der Rechtsordnung mit markenrechtlichen Besonderheiten | 198 |
| 6. Das Interesse im Zusammenspiel der Prinzipien | 200 |
| II. Wiederaufleben einer materiell-rechtlichen Definition des Streitgegenstandes | 201 |
| 1. Die „alten“ und „neuen“ Lehren | 201 |
| 2. Konkurrenzlehre und zeitliche Abgrenzung | 202 |
| 3. Kritik der neuen materiell-rechtlichen Theorien | 203 |
| III. Möglichkeiten einer prozessual eingliedrigen Definition des Streitgegenstandes | 204 |
| 1. Die Frage der Anspruchsmehrheit in der prozessual eingliedrigen Theorie | 205 |
| 2. Anspruchsmehrheit bei mehreren Leistungen | 205 |
| 3. Anspruchsmehrheit trotz Einheitlichkeit der Leistung | 207 |
| IV. Der Einfluss des Europarechts und Vergleich zum französischen Rechtssystem | 208 |
| 1. Der Streitgegenstand in Frankreich | 209 |
| a. Die Definition des Streitgegenstands im <i>Code de Procédure Civile</i> | 209 |
| b. Klageänderungen | 210 |
| c. Die Dreigliedrigkeit des französischen Streitgegenstandsverständnisses | 210 |
| aa. Die Einbeziehung einer rechtlichen Bewertung durch die Parteien | 211 |
| bb. Die gerichtliche Anwendung dieses theoretischen Verständnisses | 212 |
| cc. Vor- und Nachteile der Einbeziehung eines dritten Elements | 213 |
| d. Übertragbare Rechtsgedanken | 214 |
| 2. Der Streitgegenstand in der europäischen Konzeption | 215 |
| a. Die Rechtsgrundlagen in EuGVO und GMV | 215 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|---|-----|
| b. | Keine Übertragungs- und Anpassungspflicht der europäischen Rechtsgrundlagen auf deutscher Ebene | 217 |
| c. | Kerntheorie und Kernpunkttheorie | 218 |
| V. | Ausweitungsmöglichkeiten unter Beibehaltung einer prozessual zweigliedrigen Definition des Streitgegenstandes | 219 |
| 1. | Der Sachverhalt als unverzichtbares Element | 219 |
| 2. | Die zweigliedrige Theorie in der wertenden Betrachtung | 220 |
| 3. | Stimmiges Konzept mit Anwendungsmanko | 221 |
| 4. | Die drei Stellschrauben einer Neufassung des Streitgegenstands | 222 |
| a. | Mehrere selbstständige Verletzungshandlungen | 222 |
| b. | Verwirklichung mehrerer Anspruchsgrundlagen durch dieselbe Verletzungshandlung | 223 |
| c. | Verletzung mehrerer Marken durch dieselbe Handlung | 224 |
| Teil E. Interesse und Kerntheorie im Markenprozess | | 227 |
| I. | Die Verbindung von Lebenssachverhalt und Interesse im Rahmen der prozessual zweigliedrigen Theorie | 228 |
| 1. | Die Funktion des Klageantrags | 228 |
| 2. | Notwendigkeit von Sachverhaltsangaben | 229 |
| a. | Mögliche materiell-rechtliche Unterschiede im gewerblichen Rechtsschutz | 230 |
| b. | Die Unzulänglichkeit materiell-rechtlicher Kriterien zur Bestimmung des Lebenssachverhalts | 231 |
| aa. | Erlösungszeitpunkt als materiell-rechtlicher Unterschied | 231 |
| bb. | Schutzmfang, Aktivlegitimation und andere Prüfungspunkte | 233 |
| 3. | Die dienende Funktion des Prozesses und dessen Suche nach Rechtswahrheit | 233 |
| 4. | Die „natürliche“ Betrachtungsweise der Parteien | 235 |
| 5. | Das prozessuale Interesse als Kriterium zur Auslegung der natürlichen Betrachtungsweise | 236 |
| 6. | Der gemeinsame Gegenstand von prozessualem Interesse und materiell-rechtlicher Ausgestaltung | 237 |

| | | |
|-----|--|-----|
| a. | Das Interesse als Abgrenzungskriterium im allgemeinen Zivilprozessrecht | 238 |
| b. | Erfüllungskonnexität und Interessenmehrheit im Rahmen von Unterlassungsansprüchen im gewerblichen Rechtsschutz | 238 |
| c. | Das subjektive Ausschließlichkeitsrecht als Schutzzweck | 239 |
| d. | Das Interesse – Verbindungselement von materiellem und Prozessrecht | 240 |
| II. | Die Verletzung mehrerer Anspruchsgrundlagen durch eine einheitliche Handlung | 241 |
| 1. | Der Streitgegenstand des „Straßenbahnunfalls“ | 242 |
| 2. | Rechtsprechungsbeispiele zur erkennbar unterschiedlichen Ausgestaltung von Normen im allgemeinen Prozessrecht | 243 |
| 3. | Der Schutzzweck markenrechtlicher Ansprüche im Prozess | 245 |
| a. | Die Verwechslungsgefahr als „Rechtsbegriff auf Tatsachengrundlage“ | 246 |
| b. | Gegenüberstellung von Identitäts-, Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz | 248 |
| c. | Die Funktionenlehre des MarkenG | 251 |
| d. | Erwägungsgründe für die Gewährung von Markenschutz | 253 |
| e. | Der Schutzmfang kennzeichnungskräftiger Marken als weiteres Argument | 254 |
| f. | Die Marke als eigenständiges Wirtschaftsgut | 255 |
| 4. | Wettbewerbsrecht und Markenrecht | 256 |
| a. | Materiell-rechtliches Konkurrenzverhältnis markenrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche | 257 |
| b. | Kennzeichenbezogene Ansprüche im Wettbewerbsrecht | 258 |
| c. | § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG und § 14 Abs. 2 MarkenG | 258 |
| d. | Einheitliches Interesse im Fall des Verwechslungsschutzes nach UWG und MarkenG | 260 |
| e. | § 4 Nr. 9 UWG und § 14 Abs. 2 MarkenG | 262 |
| aa. | Der Begriff des „ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes“ | 262 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| bb. Konkretes Leistungsergebnis als der ausschließliche Schutzgegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes | 264 |
| cc. Ansprüche im Rahmen von dreidimensionalen Marken | 265 |
| dd. Verbleibende Konkurrenzfälle | 266 |
| 5. Geschmacksmuster und Marken | 266 |
| a. Schutzvoraussetzungen des Geschmacksmusters | 267 |
| b. Gegenüberstellung der spezifischen Schutzinteressen im Rahmen von Mustern und Marken | 267 |
| c. Mehrheit von Streitgegenständen im Fall von Mustern und Marken | 269 |
| 6. Urheberrechte und Marken | 270 |
| 7. Patente, Gebrauchsmuster und Marken | 271 |
| 8. Zwischenergebnis | 272 |
| III. Die Verletzung mehrerer Marken durch verschiedene Handlungen unter Berücksichtigung der Kerntheorie | 273 |
| 1. Das Interesse des Rechtsinhabers an der Anmeldung mehrerer Marken | 274 |
| 2. Das bisherige Verständnis der Kerntheorie | 277 |
| 3. Das prozessuale Interesse – „Kern der Kerntheorie“ | 279 |
| 4. Die Kerntheorie als Auslegungsmethode der natürlichen Betrachtungsweise der Parteien | 280 |
| 5. Interesse und Kerngleichheit bei mehreren klägerischen Marken | 281 |
| IV. Kollisionsfälle mehrerer klägerischer Kennzeichenrechte | 282 |
| 1. Gleichzeitiges Bestehen von nationaler und Gemeinschaftsmarke | 282 |
| 2. Marken und Unternehmenskennzeichen | 285 |
| 3. Eingetragene, benutzte und notorisch bekannte Marken | 287 |
| 4. Komplexe und zusammengesetzte Marken | 289 |
| a. Priorität als das Interesse beeinflussender Faktor | 290 |
| b. Die Kriterien der Schutzfähigkeit und des Schutzmangels von Marken | 291 |
| aa. Übereinstimmende unterscheidungs kräftige Teile | 292 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----|
| bb. | Das unternehmerische Interesse im Rahmen der Kennzeichnungskraft | 293 |
| cc. | Die Prägung von Kombinationszeichen zur Veranschaulichung des prozessualen Interesses | 295 |
| dd. | Die „THOMSON LIFE“-Doktrin und selbstständig kennzeichnende Zeichenteile | 296 |
| c. | Rechtserhaltende Benutzung im Rahmen komplexer Zeichen als weiteres Indiz eines einheitlichen Interesses | 297 |
| d. | Keine Ausdehnung auf rein inhaltliche Überschneidungen | 301 |
| 5. | Zwischenergebnis | 302 |
| V. | Auswirkungen der Neubestimmung auf die Prozessinstitute | 303 |
| Teil F. Zusammenfassung und Fazit | | 307 |
| I. | Die Bestimmung des markenrechtlichen Streitgegenstands in Theorie und Praxis | 308 |
| II. | Prozessuale Konsequenzen und praktische Vorschläge zur Lösung der aus der engen zweigliedrigen Streitgegenstandsdefinition resultierenden Probleme | 309 |
| III. | Herausforderungen einer Definition des Streitgegenstands im Markenrecht und Nichterfüllung dieser Ziele durch bekannte Streitgegenstandstheorien | 312 |
| IV. | Das prozessuale Interesse des Klägers als konkretisierendes Element der zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie | 313 |
| V. | Die praktische Bedeutung des klägerischen Interesses für den Markenprozess | 313 |

Abkürzungen nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 7. Aufl., Berlin 2013.