

Kapitel A.

Einleitung

Die Globalisierung hinterlässt ihre Spuren. Es ist inzwischen Usus, dass Markeninhaber ihre Markenwaren im Ausland unter günstigeren Produktionsbedingungen produzieren lassen. Im Zuge dieses Outsourcings fallen Herstellungs- und Vertriebsort der Waren regelmäßig auseinander. Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass Markenwaren vom Produktions- zum Vertriebsort transportiert werden müssen. Der Transit von Markenwaren ist von immenser ökonomischer Bedeutung und aus dem modernen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken.

Die Bundesrepublik Deutschland hat aufgrund ihrer zentralen geographischen Lage in Europa und der guten Anbindung an internationale (Wasser-) Verkehrswege enorme Bedeutung als Transitland für Waren jeglicher Art. Nach Angaben des Bundesamtes für Güterverkehr¹ nahm der grenzüberschreitende Verkehr allein im Bereich des Straßengüterverkehr im Jahr 2008 ein Volumen von 157,4 Mio. Tonnen ein.² Der Transit von Waren macht somit

¹Marktbeobachtung Güterverkehr, Jahresbericht 2008 vom 15.06.2009, abrufbar unter http://www.bag.bund.de/cln_009/nn_46222/SharedDocs/Publikationen/DE/Marktbeobachtung/Marktb__2008-Jahresber,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Marktb_2008-Jahresber.pdf

²Marktbeobachtung Güterverkehr, Jahresbericht 2008 vom 15.06.2009, S.14; der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr fiel aufgrund der derzeitig schwierigen konjunkturellen Lage gegenüber dem Vorjahr nur gering höher aus. Der Jahresbericht 2007 hatte unter Verweis auf die fortschreitende Internationalisierung der Warenströme und der EU-Osterweiterung noch die Fortsetzung eines seit Jahren anhaltenden überdurchschnittlichen

in Deutschland einen beträchtlichen Anteil des gesamten Güterverkehrsaufkommen aus.

Ein Markenrechtsinhaber kann aus drei verschiedenen Gründen ein Interesse daran haben, den Transit von Waren, die mit seinen eigenen Waren identisch oder verwechselbar ähnlich sind und überdies mit einer identischen oder verwechselbar ähnlichen Marke versehen sind, zu unterbinden:

- Nicht selten gibt es ein Nebeneinander von Inhabern identischer bzw. verwechselbar ähnlicher Marken für identische bzw. verwechselbar ähnliche Waren in verschiedenen Ländern. Hintergrund dieses Nebeneinanders kann etwa sein, dass ein Markenrechtsinhaber den Aufbau eines Markenschutzes in einem anderen Land vertriebstechnisch nicht für erforderlich oder für zu teuer und damit unrentabel hält oder es schlichtweg vergisst, sich in einem bestimmten Staat sein Schutzrecht ebenfalls zu sichern. Die verschiedenen Markeninhaber können sich somit auf einen eigenen Markenschutz in ihren jeweiligen Schutzländern stützen. Lässt nun beispielsweise der Markenrechtsinhaber A seine Waren in einem low-cost-country produzieren und führt anschließend der Transport der gekennzeichneten Waren zu seinem Vertriebs- und Schutzland durch das Schutzland des Markenrechtsinhabers B, dann sieht B die Gefahr, dass der Transit der Markenwaren des A durch sein Schutzland entgegen der Transitabsicht unterbrochen wird und die Waren des A im Schutzland des B verbleiben. B befürchtet Umsatzeinbußen und Schädigung des Rufes seiner Marke. Um gegen den Transit dieser Waren vorgehen zu können kommt es entscheidend darauf an, ob der Transit dieser Waren eine Markenrechtsverletzung darstellt.
- Ein zweiter Beweggrund besteht für den Markeninhaber im Bereich

Wachstums ausgewiesen - bei der Beförderungsleistung, gemessen in Tonnenkilometern, nahm der grenzüberschreitende Verkehr 23,3 % an der insgesamt erbrachten Beförderungsleistung in Deutschland ein, vgl. Marktbeobachtung Güterverkehr, Jahresbericht 2007 vom 10.06.2008, S. 13, abrufbar unter http://www.bag.bund.de/c1n_009/nm_48072/SharedDocs/Publikationen/DE/Marktbeobachtung/Markt_b_2007-Jahresber,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Markt_b_2007-Jahresber.pdf.

der Markenpiraterie³. Erlangt der Markenrechtsinhaber Kenntnis davon, dass eine Transitladung solcher Pirateriewaren in sein Schutzland gelangt ist oder zu gelangen droht, so geht es ihm darum, diese Transitwaren so schnell wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen und der Gefahr des Inverkehrbringens entgegenzusteuern. Für die Geltendmachung von Unterlassungs-, Schadensersatz-, Auskunfts- und insbesondere Vernichtungsansprüchen ist es maßgebend, ob der Transit die Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung erfüllt.

- Ein dritter Beweggrund kann darin gründen, dass der Markenrechtsinhaber dem Inverkehrbringen von eigenen und damit originalen Markenwaren weder im Inland noch in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum⁴ zugestimmt und in diesen Gebieten auch selbst noch keine solchen gekennzeichneten Waren in den Verkehr gebracht hat. Sein Markenrecht hat sich dann noch nicht i.S.d. § 24 I Markengesetz⁵ erschöpft. Ihm steht solange das ausschließliche Erstvertriebsrecht für den genannten Wirtschaftsraum zu. Bis zum Eintritt der Erschöpfung durch einen solchen eigenen Erstvertrieb kann der Mar-

³Unter dem Begriff der Markenpiraterie versteht man die bedeutendste Erscheinungsform der Pirateriefälle. Der Terminus Markenpiraterie meint Fälle, in denen Produkte täuschend nachgeahmt werden und die Nachahmung mit einer unbefugten Verwendung fremder Marken und Geschäftsbezeichnungen verbunden ist. Der Begriff der Produktpiraterie ist umfassender. Erfasst werden bei letzterem auch Nachahmungen außerhalb des Markenrechts. So auch *Harte-Bavendamm*, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, S.13/14 Rn.38-40. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die Markenpiraterie interessiert, wird dennoch der (Ober-) Begriff der Produktpiraterie bzw. der Pirateriewaren verwandt, da er weitaus häufiger in Literatur und Rechtsprechung verwendet wird und die gesetzlichen Regelungen zumeist nicht nur die Fälle der Markenpiraterie betreffen, sondern sich auf die Verletzung verschiedener Schutzrechte beziehen.

⁴Dieser räumlichen Abgrenzung liegt das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, kurz EWR genannt, vom 02.05.1992, BGBl. 1993 II, S.266 ff., in Kraft getreten am 01.01.1994, zugrunde. Hierzu gehören gemäß Art. 65 II EWR - Abkommen i.V.m. Anhang XVII Nr.4 lit.c die EU - Mitgliedstaaten. Vertragsstaaten des EWR sind darüber hinaus aber noch Norwegen, Island und Lichtenstein.

⁵Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25.10.1994, BGBl. I 1994, 3082 ff. vom 28.10.1994; in Kraft getreten am 01.01.1995; im Folgenden MarkenG genannt.

kenrechtsinhaber gegen Verletzungshandlungen nach § 14 MarkenG - insbesondere mit der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs - vorgehen. In diesen Fällen geht es dem Markeninhaber um eine Abschottung des Europäischen Wirtschaftsraumes von anderen Vertriebsarten weltweit. Die Motivation für eine solche Abschottung kann etwa vertriebs- bzw. marketingtaktische Gründe haben oder darin liegen, dass nationale Regelungen bestimmte Anforderungen an die Beschaffenheit oder die Eigenschaften der Waren stellen. Zu denken ist hier beispielsweise an Produkte aus dem medizinisch-pharmakologischen Bereich. Erwirbt ein anderer Marktteilnehmer solche Originalwaren des Markeninhabers außerhalb des EWR und transportiert diese - gleich mit welcher Begründung - durch den Europäischen Markt, dann sieht der Markeninhaber sein Erstvertriebsrecht für diesen Raum gefährdet. Auch hier kommt es entscheidend darauf an, ob der Transit solcher nicht erschöpfter Originalwaren eine Markenrechtsverletzung ist.

Die zentrale Norm im MarkenG für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung und daran anknüpfender Ansprüche ist § 14 MarkenG. Umstritten ist, ob der Transit eine rechtsverletzende Benutzungshandlung - die Grundvoraussetzung für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung - darstellen kann. § 14 III MarkenG, der eine beispielhafte Auflistung von rechtsverletzenden Benutzungshandlungen enthält, nennt als rechtsverletzende Benutzungshandlungen zwar den Export und den Import, nicht jedoch den Transit von gekennzeichneten Waren.

Die Kehrseite der in den drei Beweggründen dargestellten Interessenlage des Markenrechtsinhabers ist die Interessenlage des Transportierenden bzw. desjenigen, der den Transport veranlasst hat.⁶ Ohne der bestehenden Diskussion vorgreifen zu wollen wird mit Blick auf den sobenen genannten ersten und dritten Beweggrund des Markenrechtsinhabers zumeist vorgetragen, dass beim bloßen Transit die Ware gar nicht in das Schutzland des Markenrechts-

⁶Die Klärung der Frage, ob und in welchem Umfang die Störereigenschaft beim Transportierenden besteht, würde den Umfang der vorliegenden Arbeit übersteigen. Insoweit sei verwiesen auf die einschlägige Rechtsprechung und Literatur zu dieser Thematik.

inhabers und damit auch nicht in den Handelsverkehr gelangen solle. Der Verbraucher komme mit der Transitware gar nicht in Berührung und deshalb sei der Markeninhaber in seinen Rechten auch nicht beeinträchtigt. Der Transportierende sei häufig auf den Transitweg gerade durch das Schutzland des Markeninhabers aus ökonomischen oder verkehrstechnischen Gründen angewiesen. Im Falle des ersten Beweggrundes wird der Markenrechtsinhaber A natürlich darlegen, dass er selbst legitimer Inhaber einer identischen bzw. verwechselbar ähnlichen Marke ist und dass er seine Ware im Ziel-land auch rechtmäßig, also ohne Konflikt mit dem Markenrechtsinhaber B, vertreiben kann. Dem Markenrechtsinhaber A im Transitland kann man vorwerfen, dass er sein Schutzrecht womöglich dazu ausnutzen möchte, um den Markenrechtsinhaber B mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu schikanieren und ihn als Konkurrenten „auszuschalten“. Dies könne nicht Zweck der Markenrechte sein.

Hinsichtlich des Transits von Pirateriewaren - dem zweiten Beweggrund - sehen sich Markenrechtsinhaber in den letzten Jahren mit einem enormen Anstieg der Produktpiraterie konfrontiert.⁷ Die aktuelle Zollstatistik der EU-Kommission für das Jahr 2008⁸ zeigt einen drastischen Anstieg der Menge nachgeahmter und gefälschter Waren. Wurden 2005 bei 26.000 Beschlagnahmen „nur“ 75 Millionen einschlägige Artikel beschlagnahmt, so wurden im

⁷Die Internationale Handelskammer schätzt den Anteil von Piraterieware am weltweiten Handel auf etwa 10 %, vgl. *Cordes*, GRUR 2007, 483 (483); Aus der Statistik der EU - Kommission über sichergestellte gefälschte Produkte für das Jahr 2007 geht hervor, dass die Zahl der Beschlagnahmen gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent zugenommen hat, wenn auch die Anzahl der beschlagnahmten Gegenstände abgenommen hat (was darauf schließen lässt, dass Produktpiraten zunehmend dazu übergehen, die Warensendungen kleiner zu portionieren, um den Verlust so gering wie möglich zu halten). Fast 92 Prozent der Sicherstellungen betraf Kennzeichenrechtsverletzungen, abrufbar unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics2007.pdf Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geht in seiner Pressemitteilung vom 11.04.2007 davon aus, dass sich der Wert von im Jahre 2006 in Deutschland beschlagnahmten gefälschten Produkten mit 1,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr sogar verfünffacht hat, abrufbar unter <http://bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=197158.html>.

⁸Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights - results at the european border 2008, abrufbar unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_de.htm.

Jahr 2008 bei fast 50.000 Beschlagnahmefällen 179 Millionen gefälschte Artikel festgestellt.⁹ Nach Frankreich weist Deutschland die zweithöchste Anzahl von Beschlagnahmefällen in Europa auf.¹⁰ Viele dieser beschlagnahmten Waren befanden sich lediglich auf dem Transit durch Deutschland, um in einen anderen EU-Mitgliedsstaat oder in ein Drittland weiterbefördert zu werden. Dies unterstreicht die überragende Bedeutung Deutschlands im Handel mit Pirateriewaren. *Harte-Bavendamm* sieht in Deutschland sogar den größten Absatzmarkt für Pirateriewaren in Europa.¹¹ Die Margen der Produktpiraten bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie der Drogenhandel; dies macht die Produktpiraterie zu einem bedeutenden Zweig der organisierten Kriminalität.¹² Der durch Pirateriewaren verursachte wirtschaftliche Schaden ist für den Inhaber der betroffenen Marke immens: entgangener Verkaufsgewinn, Imageschaden aufgrund minderer Qualität der Plagiate, Kosten für die Identifikation der betreffenden Ware als Plagiat¹³ sowie Rechtsverfolgungskosten. In der Pressemitteilung der EU-Kommission vom 31.05.2007 für das Jahr 2006¹⁴ wird zudem darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Zollbeamten durch veränderte Handelswege, auf denen Kriminelle ihre gefälschten Waren durch die EU befördern, erschwert wird. Gemeint sind damit Kreuz- und Querlieferungen und Scheintransite¹⁵: In den Fällen der Scheintransite ist ent-

⁹Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights - results at the european border 2008, S.8.

¹⁰Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights - results at the european border 2008, S.10.

¹¹*Harte-Bavendamm*, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, S.76, Rn.1.

¹²*Cordes*, GRUR 2007, 483 (483) mit Verweis auf eine Rede von Bundesjustizministerin Zypries anlässlich der Tagung „Produktpiraterie - Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland?“ am 06.07.2006 in München.

¹³F.A.Z. vom 10.03.2007 Nr.59, S.47.

¹⁴Pressemitteilung der EU-Kommission zu den Statistiken über den Zoll im Jahr 2006, abrufbar unter <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1541&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en>.

¹⁵Das Problem der Scheintransite beschreibt eingehend *Harte-Bavendamm*, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, S.94, Rn.45: Die Begleitpapiere seien oft so aufgemacht, dass vermeintlich eine bloße Durchfuhr durch das Bundesgebiet beabsichtigt sei, während dieser attraktive Absatzmarkt dann doch bedient werde. Letzteres erfolge dann direkt oder auf verschiedenen verschlungenen Umwegen; ebenso: *Schuhmacher*, Die Markenartikelpiraterie, S.98/99; *Sack*, RIW 1995, 177 (183); *ders.*, Festschrift für Piper 1996, S.614; *Hacker*, MarkenR 2004, 257 (258); *Gaul*, Die Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche gegenüber Produktpiraten, S.61.

weder die Zieladresse im Ausland nicht existent oder sie existiert zwar, stellt jedoch lediglich den Vorwand für das Betreten des Schutzlandes dar, ohne dass die Waren jemals tatsächlich an der Zieladresse ankommen sollen.¹⁶ Dass Scheintransite der Markenpiraten ein ernstzunehmendes Problem sind, zeigt die äußerst ergiebige Beschlagnahme im Hamburger Hafen am 14.11.2006 durch den Hamburger Zoll: Für die aus dem ostasiatischen Raum stammenden Waren war das Ziel der Warenlieferung überwiegend nicht eindeutig auszumachen gewesen; teilweise hatten sich die Zieladressen in Österreich, Ungarn und Italien sogar als nicht existent herausgestellt.¹⁷ Auch mit Hilfe von Kreuz- und Querlieferungen versuchen Markenpiraten gezielt, die tatsächliche Warenherkunft zu verschleiern.¹⁸ Dies erfolgt wohl gerade auch vor dem Hintergrund der Fahndung nach Pirateriewaren. Wenn als Herkunftsland mithilfe einer Querlieferung durch Europa ein Land angegeben werden kann, das nicht zu den typischen Herkunftsländern von Markenfälschungen gehört, dann erhöhen sich für die Drahtzieher die Chancen, durch das Raster der Zollfahnder zu fallen und ein Aufgreifen der Waren zu verhindern.¹⁹ Für den Markenrechtsinhaber ist deshalb die Verfolgung von gefälschten Markenwaren gerade wegen der Undurchsichtigkeit der Vertriebswege sehr mühsam oder gar unmöglich. Meist sind der tatsächliche Absender und Empfänger der Waren nur schwer identifizierbar.

Gelingt es nun dem Markenrechtsinhaber Pirateriewaren bereits bei ihrem

¹⁶Vgl. *Beußel*, ZfZ 2000, 218 (221), der von Erfahrungen aus der Praxis mit Tarnadressen berichtet, die - in dem dort berichteten Fall der Fälschung von Software-CDs - in vielen Fällen der italienischen Camorra zugeordnet werden konnten; eine ähnliche Problematik schildern *Braun/Heise*, GRUR Int. 2001, 28 (30) für das Urheberrecht, betreffend den Handel mit illegalen Tonträgern.

¹⁷F.A.Z. vom 15.11.2006, Nr.266, S.13.

¹⁸In diesen Fällen sind dann die Zieladressen zwar existent, aber es handelt sich dabei nicht um den Endempfänger, F.A.Z. vom 15.11.2006, Nr.266, S.13.

¹⁹Dazu auch *Sack*, RIW 1995, 177 (183), der nur knapp ausführt, dass es den Fälschern bei der wahrheitswidrigen Bezeichnung als Transitware darum gehe, den markenrechtlichen Konsequenzen zu entgehen, während von Anfang an inländische Umsatz- und Veräußerungsgeschäfte geplant seien; so auch *Weiden*, GRUR 2008, 678 (679), die bei der „offiziellen“ Herkunft von Medikamenten aus den arabischen Emiraten mutmaßt, dass dort die Waren nicht produziert wurden, sondern die dortigen Freihandelszonen gezielt zur Verdunkelung der tatsächlichen Herkunft genutzt werden.

Transit durch Deutschland aufzudecken²⁰, so möchte er verständlicherweise nicht abwarten, bis die Waren tatsächlich im Transitland in den Verkehr gelangt sind. Die Frage, ob der Transit eine Markenrechtsverletzung ist, hat somit große praktische Bedeutung im Kampf gegen die Markenpiraterie.²¹ Andernfalls nämlich wäre der Markenrechtsinhaber darauf verwiesen, die betreffenden Waren auf eigene Kosten so lange im Inland zu verfolgen, bis die Waren tatsächlich in den Verkehr gebracht werden. Ein solcher Aufwand ist jedoch finanziell und personell kaum zu leisten.

Konkreter Anlass dieser Arbeit sind - abgesehen von der grundsätzlichen, soeben dargestellten praktischen Bedeutsamkeit der Transitfrage - einige Vorlageentscheidungen des EuGH, die in den letzten Jahren ergangen sind und sich entweder direkt oder indirekt mit der Frage des Transits als Markenrechtsverletzung befassen. Diese Rechtsprechung des EuGH ebenso wie auch die deutsche Rechtsprechung zur Transitfrage wird in der Literatur als kontrovers empfunden. So beschreibt *Hirsch* das Verhältnis der EuGH - Entscheidungen zueinander als „bislang ungeklärt“.²² *Heinze/Heinze* sprechen von einem Mosaikmuster²³; *Paul/Leopold* bezeichnen die Rechtsprechung als „kompliziertes Puzzlespiel“²⁴. Sowohl die Gegner als auch die Befürworter des Transits als Markenrechtsverletzung sehen sich durch diese oder jene Entscheidung in ihrer Auffassung bestärkt.

Ziel dieser Arbeit ist es, die zu diesem Thema ergangene, unstimmig erscheinende Rechtsprechung zu analysieren und dabei aufzuzeigen, ob und wie die Rechtsprechung des EuGH „auf einen Nenner“ zu bringen ist. Untersucht wird parallel auch die Entwicklung der nationalen Rechtsprechung, gerade mit Blick auf die Auswirkungen und Wechselwirkungen der einzelnen Ent-

²⁰In aller Regel gelingt dies durch Insider - Tipps, durch Informationen aus Verfahren gegen andere Fälscher oder im Wege des Zollverfahrens, wenn die Zollbehörden Verdacht schöpfen, so auch *Mosing*, GRUR Int. 2005, 647 (650).

²¹So auch *Harte-Bavendamm*, Handbuch der Markenpiraterie in Europa, S.94, Rn.45.

²²*Hirsch* in: Fezer, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, S.1150 (200).

²³*Heinze/Heinze*, GRUR 2007, 740 (740): „weiterer Mosaikstein“.

²⁴*Paul/Leopold*, EuZW 2005, 685 (685/686).

scheidungen des EuGHs auf die Rechtsprechung der deutschen Gerichte. Die von der Rechtsprechung angebotenen Lösungswege werden nachvollzogen sowie inhaltlich und dogmatisch bewertet. Im Zentrum der Analyse soll dabei der, von Markenrechtsinhabern des Transitstaates stets angeführte, Gesichtspunkt der Gefahr des Inverkehrbringens im Transitland stehen. Die Untersuchung richtet sich somit insbesondere an der Frage aus, ob und inwieweit den Gerichten eine solche Gefährdung des Rechtsinhabers für das Vorliegen einer rechtsverletzenden Benutzungshandlung nach § 14 MarkenG ausreicht. Auf der Basis der Rechtsprechungsanalyse wird eine, mit der Rechtsprechung des EuGH harmonisierende Lösung der Transitfrage erarbeitet.

Die Transitfrage ist angesichts der dargestellten Interessenlage somit nicht nur von rechtsdogmatischer, sondern auch von erheblicher praktischer und ökonomischer Bedeutung.