

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)
Kanzlei des Gerichtshofs
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg

Telefon (0221) 789 59-330
Telefax (0221) 789 59-340
E-Mail office@grur.de
www.grur.org

Vorab per Email: ECJ.Registry@curia.europa.eu

13. Januar 2021

Rechtssache C-421/20

Amicus Curiae Brief des GRUR Fachausschusses für Designrecht zum Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Deutschland) eingereicht am 8. September 2020 - Acacia Srl gegen Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (C-421/20)

Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung sämtlicher auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Mitglieder von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschullehrer, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen.

Der GRUR Fachausschuss für Designrecht setzt sich zusammen aus Designfachleuten aus der Wissenschaft, der Richterschaft, der Anwaltschaft und auch der Industrie. Die Mehrheit der Mitglieder des GRUR Fachausschusses für Designrecht befürwortet bei einer entgegengesetzten Meinung nahezu einhellig die nachfolgend vertretene Auffassung.

I. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 31.8.2020, Az. I-20 U 73/15

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat dem EuGH gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:¹

- 1. Kann das im internationalen Tatortgerichtsstand nach Art. 82 Abs. 5 GGV angerufene nationale Verletzungsgericht bei Verletzungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf Folgeansprüche bezogen auf das Gebiet seines Mitgliedstaats das nationale Recht des Mitgliedstaats anwenden, in dem das Verletzungsgericht seinen Sitz hat (lex fori)?*

¹ Siehe Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschl. v. 31.8.2020, Az. I-20 U 73/15, abgedruckt in GRUR-Prax 2020, 527.

2. Falls die Frage 1. verneint wird: Kann der „ursprüngliche Verletzungsort“ im Sinne der EuGH Entscheidungen C 24/16, C 25/16 (Nintendo/BigBen) zur Bestimmung des auf Folgeansprüche anwendbaren Rechts nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) (im Folgenden „Rom II-VO“) auch in dem Mitgliedstaat liegen, in dem Verbraucher sitzen, an die sich eine Internetwerbung richtet, und in dem geschmacksmusterverletzende Gegenstände in Verkehr gebracht werden im Sinne des Artikel 19 GGV, soweit nur das Angebot und das In-Verkehr-Bringen in diesem Mitgliedstaat angegriffen werden, und zwar auch dann, wenn die dem Angebot und dem In-Verkehr-Bringen zugrunde liegenden Internetangebote in einem anderen Mitgliedstaat in Gang gesetzt wurden?

II. Relevante Rechtsvorschriften

Die relevanten Rechtsvorschriften finden sich insbesondere in der VO (EG) Nr. 6/2002 („GGV“) und der VO (EG) Nr. 864/2007 („Rom II-VO“):

1) GGV:

Artikel 88: Anwendbares Recht

- (1) *Die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.*
- (2) *In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.*
- (3) *Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Musterrechte anwendbar sind.*

2) Rom II-VO:

Artikel 8: Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

- (1) *Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.*
- (2) *Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.*
- (3) *Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht kann nicht durch eine Vereinbarung nach Artikel 14 abgewichen werden.*

III. Das Ausgangsverfahren

Die Vorlagefragen stellen sich in einem Verfahren zwischen der Bayerische Motoren Werke AG („BMW“) und der italienischen Firma Acacia srl („Acacia“).

Acacia liefert unter anderem nach Deutschland Felgen. BMW sieht hierin eine Verletzung ihres Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 1598277-0002 und hat hiergegen Klage beim Landgericht Düsseldorf als Tatortgericht nach Art. 82 Abs. 5 GGV eingereicht.

Das Landgericht Düsseldorf hat die Beklagte – räumlich beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland – antragsgemäß zur Unterlassung, Auskunftserteilung einschließlich Belegherausgabe und Herausgabe der Verletzungsgegenstände zum Zwecke der Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung festgestellt.² Sämtliche Folgeansprüche wurden auf Basis materiellen deutschen Rechts beurteilt.

Gegen das Urteil wurde von Acacia Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.

IV. Die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Das Oberlandesgericht Düsseldorf geht davon aus, dass die geltend gemachten Folgeansprüche nach deutschem Recht bestehen. Nach einem von der Beklagten vorgelegten Gutachten sollen die Ansprüche auf Rechnungslegung und Belegherausgabe nach italienischem Recht jedoch nicht gegeben sein. Sollten die Folgeansprüche nach italienischem Recht zu beurteilen sein, wäre das erstinstanzliche Urteil gegebenenfalls abzuändern.

Im Vorlagebeschluss lässt das Oberlandesgericht Düsseldorf erkennen, dass es der Auffassung zuneigt, auf die Folgeansprüche italienisches Recht anzuwenden. Zur Begründung führt es unter Rn. 7 des Vorlagebeschlusses aus, dass der Sinn der Rom II-VO darin bestehe, „(...) zum Zwecke der Vereinheitlichung des Internationalen Privatrechts bei unerlaubten Handlungen ungeachtet des Gerichtsstands in der gesamten Union dasselbe materielle Recht anzuwenden“. Bei Abstellen auf die *lex fori* wäre „(...) bei einer Klage mit unionsweiter Reichweite ein anderes Sachenrecht [sic!] anzuwenden (...) als bei einer nur auf einen Mitgliedsstaat beschränkten Klage, auch wenn beide Klagen jeweils die gleiche Handlung und den gleichen Schaden betreffen.“ Es solle daher im Ausgangsverfahren italienisches Recht auf die Folgeansprüche angewendet werden, da die in Italien ansässige Beklagte von dort aus die angegriffene Ware nach Deutschland geliefert habe.

V. Erörterung der Vorlagefragen

1) Zum Inhalt der Fragen

Das Oberlandesgericht Düsseldorf bezeichnet als die in diesem Fall zur Wahl stehenden Alternativen zum einen die Anwendung der *lex fori* und zum anderen die Bestimmung des anwendbaren Rechts nach der vom EuGH in den verb. Rs. C-24/16 und C-25/16 – Nintendo geprägten Formel vom Ort der ursprünglichen Verletzung. Die erste Alternative – Anwendung der *lex fori* – entspricht der von der Klägerin im zugrundeliegenden Verfahren vertretenen Annahme, dass Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO im

² Siehe Landgericht Düsseldorf, Urt. v. 30.4.2015, Az. 14c O 183/13, abgedruckt in GRUR-Prax 2015, 258.

vorliegenden Fall unanwendbar ist. Die zweite Alternative geht offenbar davon aus, dass bei Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO der Begriff des Verletzungsorts als „Ort der ursprünglichen Verletzung“ zu verstehen ist.

Nicht genannt wird die weitere, dritte Möglichkeit, dass

- das anwendbare Recht zwar nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO zu bestimmen ist, aber
- der Verletzungsort in einem Fall wie dem hier vorliegenden nicht als „Ort der ursprünglichen Verletzung“ im Sinne der Nintendo-Rechtsprechung, sondern als „Ort der konkret geltend gemachten Verletzung“ zu verstehen ist.

Nach unserer Auffassung ist das anwendbare Recht im vorliegenden Fall nach der zuletzt genannten, dritten Möglichkeit zu bestimmen.

2) Vorlagefrage 1

Vorlagefrage 1) ist zu verneinen. Die Anwendung der lex fori betrifft nach Art. 88 Abs. 3 GGV grundsätzlich nur Fragen des Verfahrensrechts. Für materiellrechtliche Fragen gelten die Vorschriften der GGV; soweit diese keine Regelungen enthält, findet Art. 88 Abs. 2 GGV Anwendung.

a) Zur Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO

In der GGV ist nicht geregelt, welches Recht auf Folgeansprüche Anwendung findet. Art. 88 Abs. 2 GGV verweist hierzu auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten einschließlich ihres internationalen Privatrechts. Seit dem Inkrafttreten der Rom II-VO ist die Verweisung, soweit sie das internationale Privatrecht betrifft, als Verweisung auf die Vorschriften dieser Verordnung zu verstehen.³

Nach Erwägungsgrund 1 der Präambel zur Rom II-VO finden die darin getroffenen Regelungen Anwendung auf Verfahren in Zivilsachen, die einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen. Das ist hier der Fall: Beklagt ist ein Unternehmen mit Sitz in Italien. Ferner geht es um die Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, und somit um ein Recht mit gemeinschaftsweiter Wirkung. Das insoweit anwendbare Recht ist in Art. 8 Abs. 2 Rom-II VO unabhängig davon geregelt, ob die Verletzung bei einem nach Art. 82 Abs. 5 GGV zuständigen Verletzungsgericht lediglich für den Mitgliedstaat geltend gemacht wird, in dem das Gericht seinen Sitz hat (Art. 83 Abs. 2 GGV), oder ob die Verletzung in mehreren oder allen Mitgliedstaaten von der Klage erfasst ist.

b) Ergebnis

Das im vorliegenden Fall auf die Folgeansprüche anzuwendende Recht ist nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO zu bestimmen.

3) Vorlagefrage 2

a) Vorbemerkung: Zum Begriff der „Verletzung“ bzw. „Verletzungshandlung“ im IPR des geistigen Eigentums

³ EuGH, Urt. v. 27.9.2017, verb. Rs. C-24/16 und C-25/16 – Nintendo, abgedruckt in GRUR 2017, 1120, Rn. 93.

Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO knüpft an das Recht des Staates an, in dem die Verletzung (in anderen Sprachfassungen z.T. auch: Verletzungshandlung) begangen wurde. Dieser Begriff kann in zweifacher Weise verstanden werden. Zum einen kann er sich auf die tatbestandsmäßige Verletzung des Rechts beziehen, d.h. auf Handlungen, durch die eine der in Art. 19 GGV dem Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechts (oder in Art. 9 UMGV dem Inhaber einer Unionsmarke) vorbehaltenen Handlungsmodalitäten verwirklicht wird. Zum anderen kann er die Handlung oder Handlungen bezeichnen, durch die die in einzelnen Mitgliedstaaten erfolgenden tatbestandsmäßigen Verletzungen zentral verursacht werden. Nach den EuGH-Entscheidungen Nintendo⁴ sowie AMS Neve⁵ können beide Bedeutungen rechtlich relevant sein. Für das Verständnis in der einen oder anderen Weise kommt es auf den Kontext an, in dem die Regelung ihre Wirkung entfaltet.

b) Bisherige EuGH-Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO (Nintendo)

(i) In dem der Entscheidung Nintendo zugrundeliegenden Rechtsstreit ging der Schutzrechtsinhaber gegen die Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in mehreren Mitgliedstaaten vor. Vor diesem Hintergrund wurde die im Hinblick auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO gestellte Frage vom EuGH in Rn. 90 des Urteils folgendermaßen zusammengefasst:

*„Das vorliegende Gericht möchte (...) wissen, wie der Begriff des ‚Staates ...‘, in dem die Verletzung begangen wurde‘, im Sinne von Art. 8 Abs. 2 **unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren** auszulegen ist, in denen den Beklagten der Ausgangsverfahren jeweils mehrere, in verschiedenen Mitgliedstaaten der Union begangene Verletzungshandlungen zur Last gelegt werden.“⁶*

(ii) Die Grundsätze zur Bestimmung des in dieser Konstellation anwendbaren Rechts werden in Rn. 103 des Urteils folgendermaßen definiert:

„[B]ei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses [ist] in Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen in Form der ‚Benutzung‘ im Sinne von Art. 19 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 vorgeworfen werden, nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.“

Auf diese Weise sollen Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit des in den genannten Konstellationen anwendbaren Rechts sichergestellt werden.⁷ Eine über die konkrete Fragestellung hinausgehende Aussage lässt sich der Entscheidung jedoch nicht entnehmen.

(iii) Dies wird zumindest mittelbar durch das Urteil des EuGH in Sachen AMS Neve⁸ bestätigt. In Rn. 64 des Urteils wird insoweit ausgeführt, dass die Bestimmung des anwendbaren Rechts nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO dann erforderlich werden kann,⁹

⁴ EuGH, Urt. v. 27.9.2017, verb. Rs. C-24/16 und C-25/16 – Nintendo, abgedruckt in GRUR 2017, 1120.

⁵ EuGH, Urt. v. 5.9.2019, Rs. C-172/18 – AMS Neve, abgedruckt in GRUR 2019, 1047.

⁶ EuGH, Urt. v. 27.9.2017, verb. Rs. 24/16 und 25/16 – Nintendo, Rn. 90 (Hervorhebung hier).

⁷ EuGH, Urt. v. 27.9.2017, verb. Rs. 24/16 und 25/16 – Nintendo, Rn. 102.

⁸ EuGH, Urt. v. 5.9.2019, Rs. C-172/18 – AMS Neve, abgedruckt in GRUR 2019, 1047.

*„(...) wenn eine Verletzungsklage, die bei einem Gericht anhängig gemacht wird, das für die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen Verletzungshandlungen zuständig ist, verschiedene Verletzungshandlungen betrifft, die in verschiedenen Mitgliedstaaten begangen wurden. Um **in einem solchen Fall** zu vermeiden, dass das angerufene Gericht Vorschriften mehrerer Rechtsordnungen anwenden muss, ist eine der Verletzungshandlungen, nämlich die ursprüngliche Verletzungshandlung, als die Handlung zu ermitteln, die das auf den Rechtsstreit anzuwendende Recht bestimmt (...).“¹⁰*

(iv) Festzuhalten ist somit, dass sich die Nintendo-Entscheidung nur auf die Bestimmung des anwendbaren Rechts bei einem Rechtsstreit bezieht, in dem es um Ansprüche wegen der Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten geht. Bei einem Rechtsstreit im Tatortgerichtsstand gem. Art. 82 Abs. 5 GGV geht es jedoch immer nur um Verletzungshandlungen, die auf ein Territorium bezogen und begrenzt sind (Art. 83 Abs. 2 GGV). In dieser Konstellation ergibt sich damit gerade nicht die in der Nintendo-Entscheidung relevante Problematik, dass das Gericht womöglich vor die Aufgabe gestellt werden könnte, in einem einheitlichen Verfahren die Vorschriften unterschiedlicher Rechtsordnungen auf die Folgeansprüche anwenden zu müssen. Es bedarf daher auch nicht der in der Nintendo-Entscheidung für diese spezielle Problematik entwickelten Lösung.

c) Anwendbares Recht bei auf einen Mitgliedstaat beschränkter Geltendmachung von Verletzungen

(i) Anders als in der Nintendo-Entscheidung beschränkt sich der dem Vorlagebeschluss zugrundeliegende Fall auf die Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einem einzigen Mitgliedstaat. Nach dem zuvor Gesagten wird diese Konstellation von der bisherigen EuGH-Rechtsprechung nicht erfasst. Es besteht somit kein Präjudiz für die Frage, ob in der hier vorliegenden Konstellation im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO an die ursprüngliche Verletzungshandlung oder aber an die konkret geltend gemachte Verletzungshandlung im Sinne von Art. 19 GGV anzuknüpfen ist.

(ii) Von Bedeutung ist die Nintendo-Entscheidung jedoch insoweit, als es in Rn. 94 des Urteils heißt:

„(d)er Begriff des ‚Staates ...‘, in dem die Verletzung begangen wurde‘, (muss) im Sinne von Art. 8 Abs. 2 (Rom II-VO) (...) in der Regel in der gesamten Union eine autonome und einheitliche Auslegung erhalten, die unter Berücksichtigung des Zusammenhangs der Vorschrift und der Ziele gefunden werden muss, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden.“

Zu prüfen ist, ob dies eine Auslegung dieses Begriffs ausschließt, die an den Staat der konkret geltend gemachten, tatbestandsmäßigen Handlung anknüpft. Dabei sind der Zusammenhang und die Ziele der Vorschrift zu berücksichtigen.

(iii) Als Ziele der Vorschrift werden vom EuGH die Aspekte der *Rechtssicherheit* und *Vorhersehbarkeit* des im Einzelfall anzuwendenden Rechts sowie der angemessene *Ausgleich der beteiligten Interessen* genannt.¹¹ Diese Gesichtspunkte sprechen gerade gegen eine Anknüpfung an den Ort der ursprünglichen Verletzung.

⁹ In der Veröffentlichung der Entscheidung AMS Neve in GRUR 2019, 1047 fehlt Rn. 60, so dass dort die nachfolgende zitierte Passage unter Rn. 63 statt wie zutreffend unter Rn. 64 abgedruckt ist.

¹⁰ Hervorhebung hier.

¹¹ EuGH, Urt. V. 27.9.2017, verb. Rs. C-24/16 und C-25/16 – Nintendo, Rn. 102.

Im Einzelnen:

(1) Rechtssicherheit

Rechtssicherheit wird in Fällen wie dem hier vorliegenden am ehesten durch die Anwendung des Rechts gewährleistet, das am Ort der konkret geltend gemachten, tatbestandsmäßigen Verletzung gilt. Dies ist bereits deswegen der Fall, weil das erkennende Gericht sich nicht mit der Frage befassen muss, wo der Schwerpunkt der Verletzung bzw. die ursprünglich ursächliche Handlung zu verorten ist. Diese Frage sorgt für zusätzliche Unsicherheiten, die das Verfahren belasten, ohne dass sie mit dem auf das örtliche Geschehen konzentrierten Klageantrag in einem unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang stehen. So könnte sich während des Prozesses herausstellen, dass die relevante, wirtschaftliche Aktivität gar nicht im Sitzstaat des Beklagten erfolgt, sondern in einem anderen Mitgliedstaat, von dem aus beispielsweise eine Website gesteuert wird oder die verletzende Ware versandt wird.

Der Rechtssicherheit wird ferner dadurch gedient, dass das zur Beurteilung der Verletzung berufene Gericht nicht gezwungen ist, die Folgeansprüche nach fremdem Recht zu beurteilen.¹² Die Lage ist insoweit eine andere als in den Fällen, in denen nach den Grundsätzen der Nintendo-Entscheidung eine einheitliche Anknüpfung vorzunehmen ist. Soweit der Beklagte seinen Sitz oder eine Niederlassung in der EU hat,¹³ ist eine auf die Gesamtheit der Verletzung gerichtete Klage dort zu erheben. Dies ist in aller Regel zugleich der Ort, an dem der Beklagte die zentral ursächlichen Handlungen vornimmt; auf die Folgeansprüche ist daher in diesen Fällen das am Sitz des Gerichts geltende Recht anzuwenden. Aber auch in den – eher seltenen¹⁴ – Fällen, in denen die Nintendo-Formel zur Anwendung einer fremden Rechtsordnung führt, stellt dies einen Gewinn an Rechtssicherheit gegenüber der Anwendung einer Vielzahl unterschiedlicher Rechtsordnungen dar. In den hier betrachteten Konstellationen trifft beides nicht zu. Der Verletzungsgerichtsstand des Art. 82 Abs. 5 GGV liegt in der Regel in einem anderen Mitgliedstaat als dem Sitzstaat des Beklagten, in dem die ursprüngliche Verletzung primär zu verorten sein dürfte. Dies würde somit häufig zur Anwendung fremden Rechts führen. Den Tatortgerichten wäre es dadurch nicht mehr möglich, aus eigener Sachkunde und ohne Hinzuziehung eines Gutachters das auf die Folgeansprüche anwendbare Recht festzustellen und so eine effektive Rechtspflege zu sichern. Unter dem Aspekt der Rechtssicherheit würde diese Situation zweifellos einen erheblichen Nachteil gegenüber der Anknüpfung an den Ort der konkret geltend gemachten Verletzung bewirken.

(2) Vorhersehbarkeit

Bei einer Anwendung der Nintendo-Kriterien würden sich Nachteile im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit des anwendbaren Rechts ergeben. So ist der Ort der ursprünglichen Verletzung u.U. nicht ohne weiteres feststellbar. Zwar kann eine tatsächliche Vermutung dafür sprechen, dass zentral ursächliche Handlungen in der Regel im Staat des Sitzes oder der Niederlassung des Beklagten stattfinden. Dies kann jedoch – zumal bei Internet-Sachverhalten

¹² Vgl. für den Fall der gerichtlichen Zuständigkeit auch EuGH, Urt. v. 5.9.2019, Rs. C-172/18 – AMS Neve, Rn. 54, 57, wo die Nähe des Tatortgerichts zu der geltend gemachten Verletzung als Faktor hervorgehoben wird, der für die Auslegung von „Verletzungshandlung“ im Sinne von Art. 125 Abs. 5 UMV (seinerzeit: Art. 97 Abs. 5 GMV) nach Maßgabe der in Art. 9 UMV genannten Benutzungshandlungen spricht.

¹³ Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Anwendung der Nintendo-Grundsätze ohnehin häufig nicht möglich sein; s. noch unten (v) (1).

¹⁴ Auszunehmen ist dabei die in Nintendo streitgegenständliche Situation, dass andere Beklagte, deren Handlungen schwerpunktmäßig in anderen Mitgliedstaaten vorgenommen wurden, auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Brüssel 1a-VO mitverklagt werden.

oder bei komplexen sowie unklaren Organisationsabläufen – auch anders sein; es ist sogar möglich, dass sich dies erst im Laufe des Verfahrens klären lässt. All dies würde es dem Rechtsinhaber erheblich erschweren, das auf die Folgeansprüche anwendbare Recht korrekt einzuschätzen. Umgekehrt ist es für den Verletzer, der per Marketing oder Vertrieb grenzüberschreitend tätig ist, durchaus vorhersehbar, dass er u.U. vor den Verletzungsgerichten in den jeweiligen Mitgliedstaaten nach Art. 82 Abs. 5 GGv wegen der dort verwirklichten Rechtsverletzungen in Anspruch genommen werden kann. Das auf die Folgeansprüche anwendbare Recht, das diese Verletzung nach sich zieht, ist damit für ihn ebenfalls vorhersehbar.

(3) Interessenausgleich

Die Anwendung des am Ort der tatbestandsmäßigen Verletzung geltenden Rechts ist am besten geeignet, einen angemessenen Interessenausgleich herbeizuführen. Die nationalen Regelungen der Folgeansprüche entfalten ihre Wirkung regelmäßig vor allem im Kontext weiterer Besonderheiten des nationalen Rechts, die bei isolierter Anwendung der Regelung im Rahmen einer anderen Rechtsordnung entfallen. So könnte in dem hier vorliegenden Fall das Fehlen von Ansprüchen auf Rechnungslegung im Rahmen des italienischen Rechts womöglich nur geringe Bedeutung besitzen, da den Gerichten ein sehr weites Ermessen im Hinblick auf die Schadensschätzung zusteht. Die isolierte Anwendung des italienischen Rechts in einem Punkt, der im Kontext des deutschen Rechts ungleich bedeutsamer ist, könnte somit in eine Schiefelage führen, die dem angestrebten Interessenausgleich zuwiderläuft.

(iv) Aus Zielen und Zusammenhang der Regelung ergeben sich daher keine Gesichtspunkte, die eine Anknüpfung an den Ort der tatbestandsmäßigen Verletzung ausschließen. Eher ist das Gegenteil feststellbar: Rechtsicherheit und Interessenausgleich können bei einer solchen Anknüpfung besser gewährleistet werden; auch die Vorhersehbarkeit wird für den Rechtsinhaber verbessert und für den Beklagten zumindest nicht beeinträchtigt.

(v) Problematisch könnte allenfalls der vom EuGH in der Nintendo-Entscheidung genannte Gesichtspunkt sein, dass der Begriff des Staates, in dem die Verletzung begangen wurde, in der gesamten Union „autonom und einheitlich“ ausgelegt werden muss.¹⁵ Auf den Gesichtspunkt der Einheitlichkeit bezieht sich auch das Oberlandesgericht Düsseldorf im Vorlagebeschluss. Hieraus ergeben sich jedoch keine durchschlagenden Bedenken.

Im Einzelnen:

(1) Zur Bedeutung von „Einheitlichkeit“

Der vom EuGH in Rn. 94 der Nintendo-Entscheidung verwendete Begriff der Einheitlichkeit bezieht sich in erster Linie darauf, dass unterschiedliche Interpretationen in verschiedenen Mitgliedstaaten nicht statthaft sind. Es geht somit um Einheitlichkeit „in der gesamten Union“, und nicht um Einheitlichkeit ungeachtet der zugrundeliegenden Fallkonstellation.

Ein weitergehendes Verständnis im Sinne der Annahme, dass die Anwendung von Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO stets in gleicher Weise – Anknüpfung an den Ort der ursprünglichen Verletzung – erfolgen muss, lässt sich nicht aufrechterhalten. Dies gilt bereits deswegen, weil die Grundsätze der Nintendo-Entscheidung jedenfalls dann keine Anwendung finden können, wenn die zentralen Verletzungshandlungen – wie etwa Herstellung, Vermarktung und Versand – außerhalb der EU stattfinden. Zwar wird nach Art. 3 Rom II-VO auch die Anwendung anderer

¹⁵ EuGH, Urt. V. 27.9.2017, verb. Rs. C-24/16 und C-25/16 – Nintendo, Rn. 94.

Rechtsordnungen als derjenigen von EU-Mitgliedstaaten ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Bei Verletzung von unionsweiten Rechten des geistigen Eigentums kommt dies jedoch nicht in Betracht.¹⁶ Anwendbar kann allein das Recht eines Staates sein, der innerhalb der EU und damit im Schutzbereich des Unionsrechts liegt. Es kann daher nur an einen (sekundären) Schwerpunkt innerhalb der EU oder – soweit ein solcher nicht besteht – an das Recht der Mitgliedstaaten angeknüpft werden, in denen eine tatbestandmäßige Verletzung erfolgt.

(2) Keine widersprüchlichen oder unbilligen Ergebnisse

Hinderungsgründe für die Anknüpfung an das Recht des Staates der tatbestandmäßigen Verletzung würden nur dann bestehen, wenn dies zu widersprüchlichen oder unbilligen Ergebnissen führen würde. Das ist jedoch nicht der Fall.

(a) Der (potentielle Verletzungs-)Beklagte kann zwar (soweit die Sache noch nicht anhängig ist) wegen desselben Sachverhalts eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erheben. Zuständig wären in diesem Fall – soweit der Rechtsinhaber, wie hier, seinen Sitz oder eine Niederlassung in der EU hat – die Gerichte am Sitz des (Feststellungs-)Beklagten;¹⁷ im konkreten Fall also die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte in Deutschland. Unabhängig davon ist zu beachten, dass sich negative Feststellungsklagen lediglich auf die Feststellung der Nichtverletzung und nicht auf die aus einer Verletzung ggf. folgenden Ansprüche beziehen. Aus dieser Konstellation können sich daher ohnehin keine Widersprüche im Hinblick auf das Recht ergeben, das im Fall einer Leistungsklage auf die Folgeansprüche anwendbar ist. Dies gilt im konkreten Fall ebenso wie in anderen – theoretisch denkbaren – Konstellationen, in denen die negative Feststellungsklage und die auf einen Mitgliedstaat beschränkte Leistungsklage vor den Gerichten unterschiedlicher Mitgliedstaaten anhängig zu machen wären.

(b) Bei einer auf das Territorium eines Mitgliedstaats begrenzten Leistungsklage ist darauf zu achten, dass die geltend gemachten Folgeansprüche sich allein auf die Konsequenzen der betreffenden Verletzung beziehen. Im vorliegenden Fall bestehen daher Ansprüche auf Rechnungslegung nur, soweit sie Lieferungen nach Deutschland betreffen. Weitergehende Ansprüche, die Aufschluss im Hinblick auf die insgesamt getätigten Lieferungen geben, können hingegen nicht geltend gemacht werden. Bei Beachtung dieser Beschränkungen führt die Möglichkeit des Klägers, durch Erhebung einer territorial begrenzten Klage vor den Gerichten eines Mitgliedstaates die Folgeansprüche dem Recht dieses Staates zu unterwerfen, nicht zu unbilligen Ergebnissen.

VI. Ergebnis

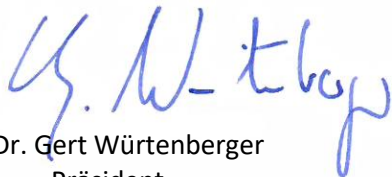
1. Die Anwendung der lex fori betrifft nach Art. 88 Abs. 3 GGV grundsätzlich nur Fragen des Verfahrensrechts. Für materiellrechtliche Fragen gelten die Vorschriften der GGV; soweit diese keine Regelungen enthält, findet Art. 88 Abs. 2 GGV Anwendung. In der GGV ist nicht geregelt, welches Recht auf Folgeansprüche Anwendung findet. Art. 88 Abs. 2 GGV verweist hierzu auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten einschließlich ihres internationalen Privatrechts. Seit dem Inkrafttreten der Rom II-VO ist diese Verweisung, soweit sie das internationale Privatrecht betrifft, als Verweisung auf die

¹⁶ Um Folgeansprüche geltend zu machen, bedarf es zunächst einer Verletzung; diese ist jedoch ausgeschlossen, soweit das betreffende Unionsrecht auf dem Gebiet des Staates, in dem die zentralen Verletzungshandlungen vorgenommen werden, nicht geschützt ist.

¹⁷ Im Gegensatz zu Art. 7 Abs. 2 Rom II-VO können negative Feststellungsklagen nicht vor den "Tatortgerichten" erhoben werden; Art. 82 Abs. 5 GGV.

Vorschriften dieser Verordnung zu verstehen. Das insoweit anwendbare Recht ist in Art. 8 Abs. 2 Rom-II VO unabhängig davon geregelt, ob die Verletzung bei einem nach Art. 82 Abs. 5 GGV zuständigen Verletzungsgericht lediglich für den Mitgliedstaat geltend gemacht wird, in dem das Gericht seinen Sitz hat (Art. 83 Abs. 2 GGV), oder ob die Verletzung in mehreren oder allen Mitgliedstaaten von der Klage erfasst ist. **Vorlagefrage 1** ist daher zu verneinen.

2. Das nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO auf Folgeansprüche anwendbare Recht ist in Verfahren wegen Verletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die vor den nach Art. 82 Abs. 5 GGV zuständigen Verletzungsgerichten anhängig sind und sich daher ausschließlich auf die Verletzungen im Sitzstaat des Gerichts beziehen, das Recht des Staates, in dem die geltend gemachten Verletzungen begangen wurden. **Vorlagefrage 2** ist daher folgendermaßen zu beantworten: Bei einer Klage, mit der das Angebot und das In-Verkehr-Bringen gemeinschaftsgeschmacksmusterverletzender Gegenstände in einem Mitgliedstaat angegriffen werden, ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem diese Tatbestände verwirklicht wurden, unabhängig davon, ob die dem Angebot und dem In-Verkehr-Bringen zugrunde liegenden Internetangebote in einem anderen Mitgliedstaat in Gang gesetzt wurden.



Dr. Gert Würtenberger
Präsident



Dipl.-Ing. Stephan Freischem
Generalsekretär