

Probleme bei der Durchsetzung von Unionsschutzrechten (Unionsmarke und GGM)

Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt

GRUR Südwest – 10.12. 2018

Einführung

Entscheidungen des EuGH und des BGH führen bei der Durchsetzung von Unionsschutzrechten zu Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten existieren bei parallelen nationalen Rechten nicht:

Anwendbares Recht: EuGH GRUR 2017, 1120 – Nintendo/BigBen

Internationale Zuständigkeit: BGH GRUR 2018, 84 - Parfummarken

EuGH – Nintendo - 1

Sachverhalt: BigBen Frankreich bietet Produkte über die eigene Webseite Verbrauchern ua in Frankreich, Belgien und Luxemburg an. BigBen Frankreich vertreibt die Produkte daneben an ihre deutsche Tochtergesellschaft, welche die Produkte ua über ihre eigene Webseite an Verbraucher in Deutschland und Österreich vertreibt. Bestellungen bei BigBen Deutschland werden an BigBen Frankreich weitergeleitet und die Waren von Frankreich an die Kunden (ua in Deutschland und Österreich) ausgeliefert.



EuGH Nintendo - 2

Anwendbares Recht ?

Art 89 I d, 88 II GGV – Verweis auf nationales Recht inkl IPR = ROM II VO
(entsprechend Art 129, 130 UMV)

Art 8 II ROM II VO:

„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.**“

EuGH – Nintendo - 3

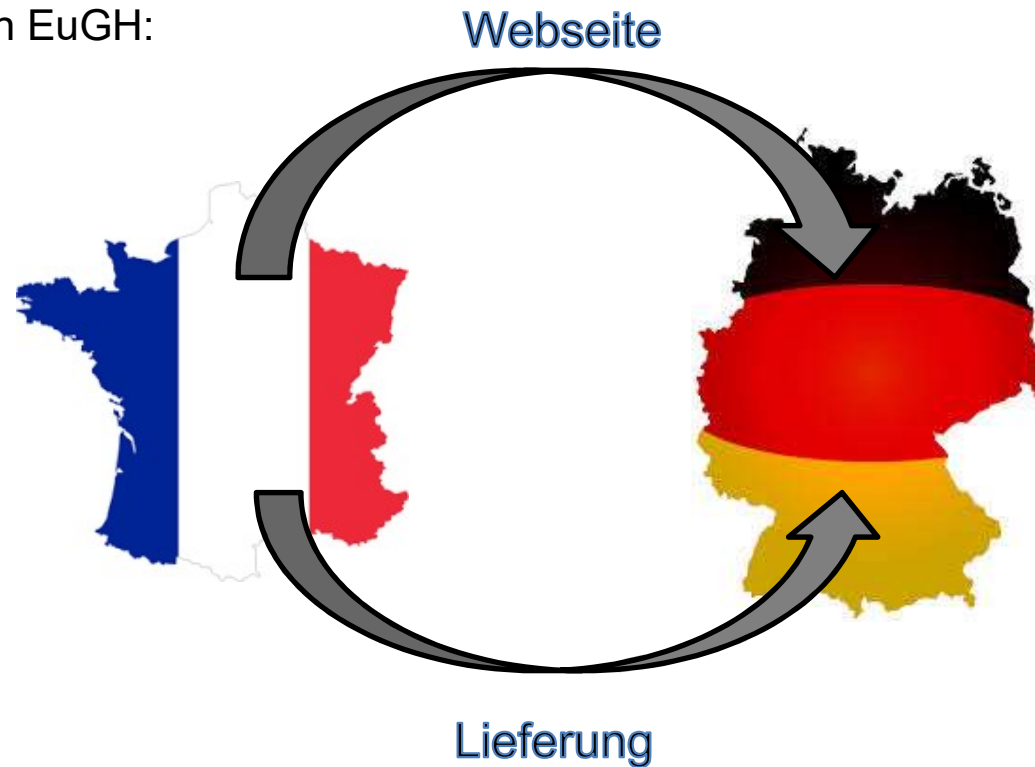
EuGH -> Art 8 II erfasst nur den Ort eines **aktiven Verhaltens** des Verletzers, nicht den Ort, wo eine Verletzung Wirkung entfaltet!

-> nicht jeder Begehungsort begründet Anknüpfung, vielmehr ist eine **einheitliche Anknüpfung** auf Grundlage einer Gesamtwürdigung des Verhaltens des Verletzers an dem Ort anzunehmen, an dem die **ursprüngliche Verletzungshandlung** begangen worden ist, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht.

Erg: Anwendung eines Rechts für alle Verletzungshandlungen, **keine Mosaiktheorie** (vorher überwiegende Auffassung)

Nintendo - 4

1. Verletzungshandlung – was ist mit Vorbereitungshandlungen wie Herstellung von Markenkennzeichnungen, die an einem Produkt angebracht werden sollen oder Herstellung von Produkten vor Verbindung mit verletzender Markenkennzeichnung ?
2. Aussagen EuGH:



EuGH Nintendo - 5

3. Offene Fragen:

a) Mitwirkungshandlungen (Beteiligung eines Herstellers in FR an Vertriebshandlung in DE)

-> führt nicht zu deutschem Recht !

b) Einheitliches Recht für Hersteller und Händler ?

-> bei Klage gegen Hersteller und Händler ist einheitliches Sachrecht hilfreich

-> bei Klage nur gegen Händler ist Recht des Herstellers sehr problematisch

Meine **persönliche Meinung**: getrennte Beurteilung für jeden Verletzer

EuGH Nintendo - 5

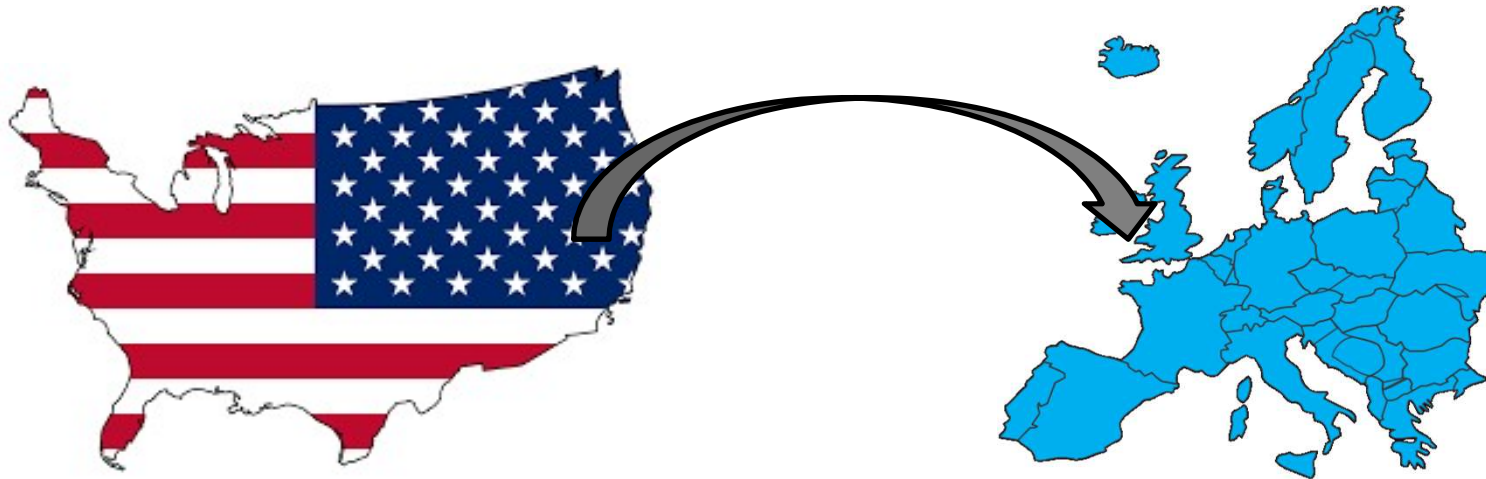


Gesamtwürdigung der Umstände:

- Wo stellt Nestlé Nespresso Kapseln her?
- Wo werden Nespresso Kapseln entwickelt?
- Von wo erfolgt die Auslieferung?

EuGH Nintendo - 6

4. Kernproblem Handlungen außerhalb der EU:



Art 8 II ROM II – Recht des Staates, nicht des Mitgliedstaates

Art 3 ROM II: „Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht eines Mitgliedstaats ist.“

Das Ergebnis ist sehr problematisch !

EuGH Nintendo - 7

Andere Rechtslage **bei nationalen Marken und Mustern:**

Art 8 I ROM II (Schutzlandprinzip):

„Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.“

=> jeder Rechteinhaber kann somit durch eine parallele Anmeldung einer nationalen Marke oder Muster das anwendbare Recht festlegen, allerdings beschränkt auf das jeweilige Land!

BGH Parfummarken - 1

Internationale Zuständigkeit

- Fehlende internationale Zuständigkeit muss gerügt werden, Art 82 IV GGV, 125 IV UMG, auch in der Berufungsinstanz
- Eine Verweisung an ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats ist nicht möglich – Klage ist unzulässig

Grundlage der BGH-Entscheidung:

a) EuGH GRUR 2014, 806 – Coty/Firstnote

-> eine internationale Zuständigkeit ergibt sich nach der UMG nur aus dem Handlungsort, nicht aus dem Erfolgsort

b) EuGH GRUR 2017, 1120 – Nintendo

-> der BGH nimmt auf diese Entscheidung ausdrücklich Bezug

-> zusätzlich nimmt er Bezug auf Schlußantrag des Generalanwalts zu diesem Fall

BGH Parfummarken - 2

BGH überträgt die Grundsätze des EuGH – Nintendo identisch auf die Beurteilung der internationalen Zuständigkeit:

„Bei Rechtsstreitigkeiten über Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums kommt es nicht selten vor, dass demselben Beklagten mehrere Verletzungshandlungen vorgeworfen werden und deshalb an mehreren Orten ein schadensbegründendes Ereignis eingetreten ist. Bei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in mehreren Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen iSv Art 9 I und II VO (EG) Nr. 207/2009 vorgeworfen werden, ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern eine **Gesamtwürdigung** des Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die **ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden** ist oder droht.“

Gründe: - identischer Wortlaut wie Art 8 II ROM II VO
- Ziel der leichten Bestimmbarkeit

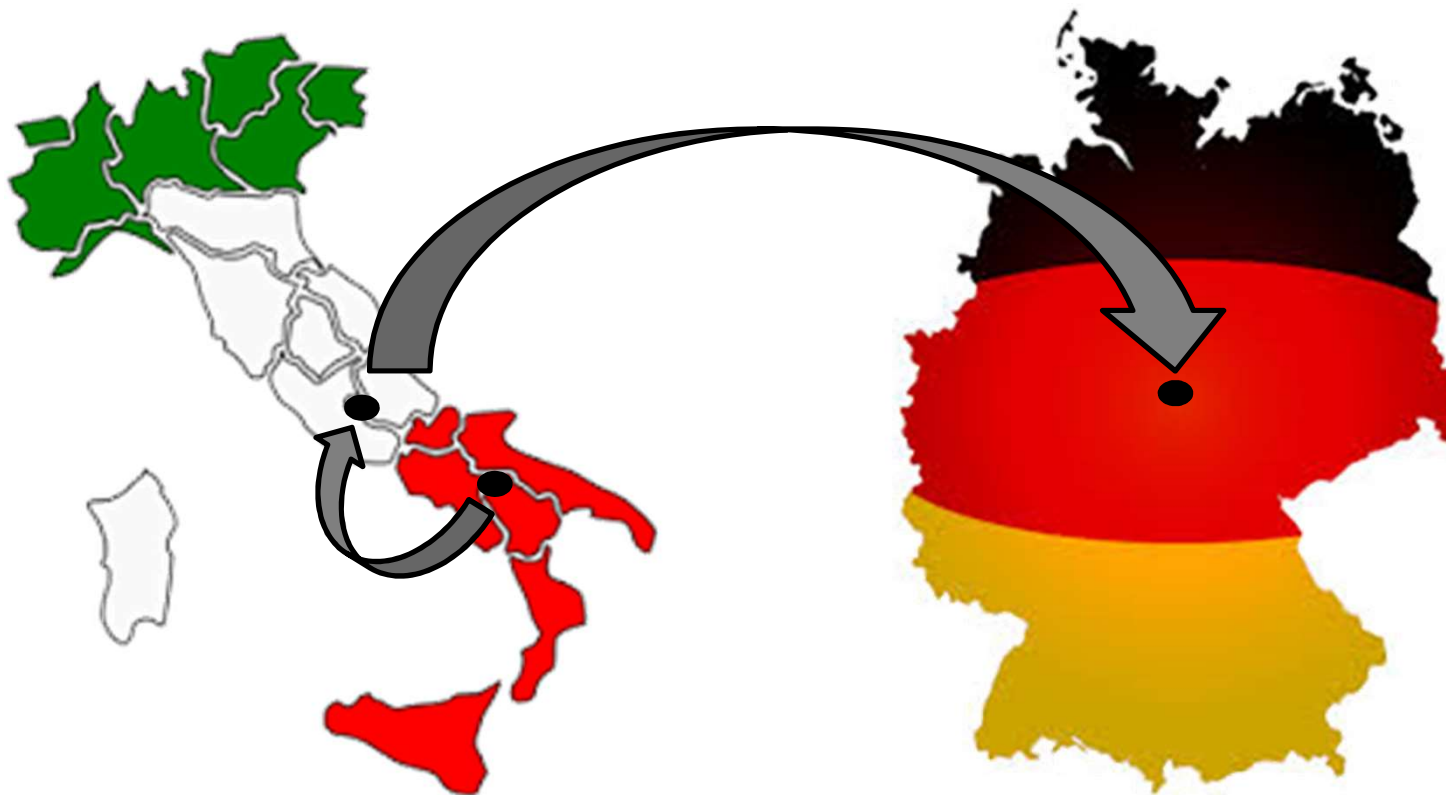
GGV ErwGrd 30: „Die Streitbeilegungsregelungen sollten so weit wie möglich ein „forum shopping“ verhindern. Daher sind klare Regeln über die internationale Zuständigkeit erforderlich.“

BGH Parfummarken - 3

Konsequenzen:

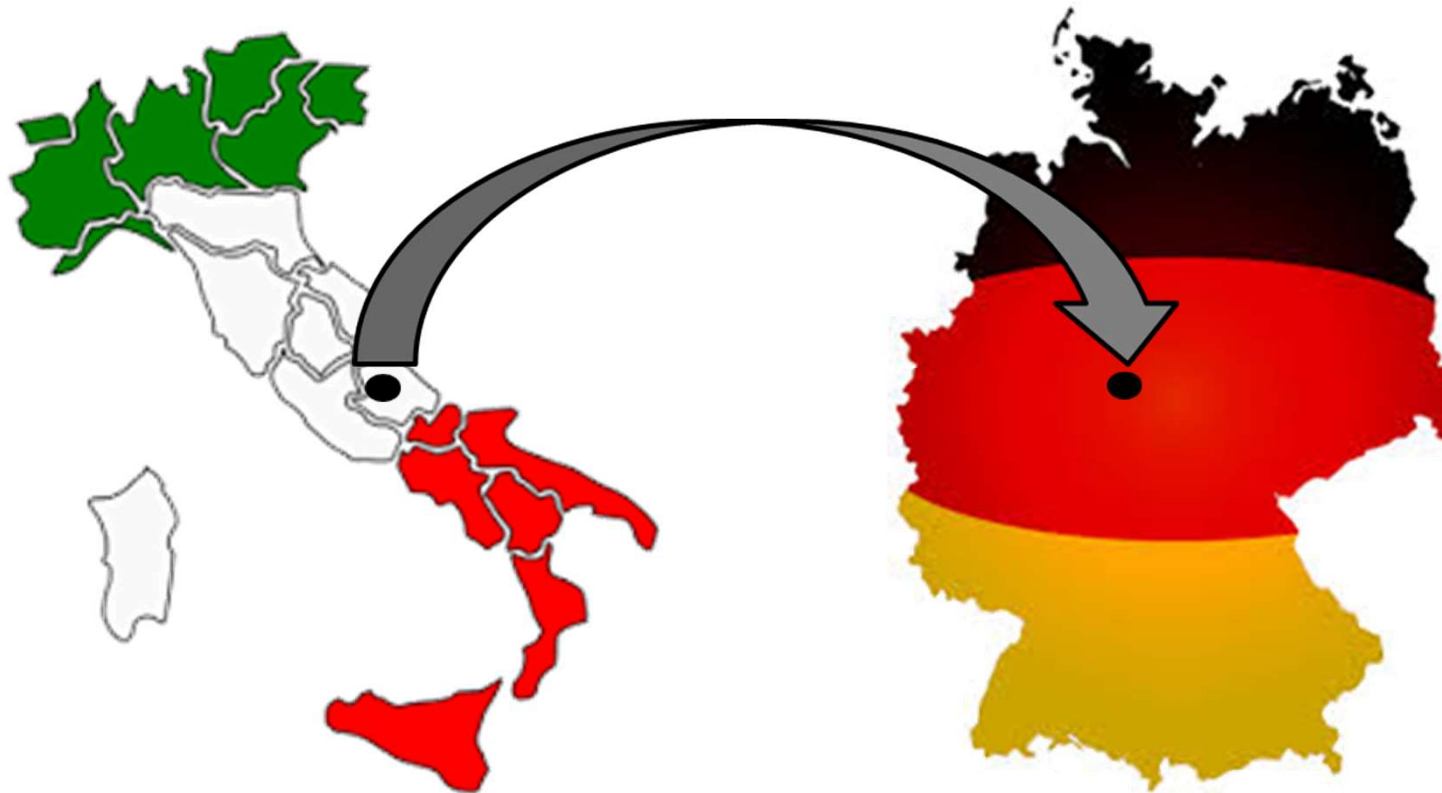
1. Eine auf D ausgerichtete Webseite (auf deutsch) begründet die Zuständigkeit in D nicht, wenn sie im Ausland (Italien) ins Netz gestellt wird.
2. Das Verschicken einer Email mit Produktlisten betreffend verletzende Produkte nach D begründet die Zuständigkeit in D nicht, wenn sie im Ausland abgeschickt wird.
3. Selbst wenn die Email in D verschickt worden wäre, ergibt sich die Zuständigkeit in D nicht, wenn das Versenden der Email auf dem Webseiten-angebot beruht, weil das Versenden der Email darauf zurückgeht.
4. Mitwirkung an fremder Verletzungshandlung (durch Lieferung eines verletzenden Gegenstands im Ausland, der in D weiterverkauft wird) begründet keine Zuständigkeit ggü Lieferanten in D (schon EuGH GRUR 2014, 806 – Coty)

BGH Parfummarken - 4



BGH Parfummarken - 4

Direkte Lieferung nach D vom BGH nicht ausdrücklich entschieden:



BGH Parfummarken - 5

Kritik:

1. Kur: Grundsätze EuGH – Nintendo sind nicht auf die internationale Zuständigkeit übertragbar
2. Stellungnahme GRUR zu EuGH Vorlageverfahren C 172/18
3. EuGH Vorlage
4. Rechtspolitische Frage
 - a) Fehlende Vorhersehbarkeit der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit
 - b) Risiko Abweisung Klage mangels Zuständigkeit
 - c) Nachteile ggü nationalen Schutzrechten (EuGVVO sieht internationale Zuständigkeit am Erfolgsort vor !)

Einstweilige Verfügung

Art 90 GGV

Art 131 UMV

„Bei den Gerichten eines Mitgliedstaats – einschließlich der GGMgerichte – können in Bezug auf ein GGM alle einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates für nationale Musterrechte vorgesehen sind, auch wenn für die Entscheidung in der Hauptsache aufgrund dieser Verordnung ein GGMgericht eines anderen Mitgliedstaates zuständig ist.“

Problem **§ 937 ZPO** – eV nur am Gericht der Hauptsache:

-> setzt Art 90 GGV/131 UMV § 937 ZPO außer Kraft?

Ruhl, GGV – nein

OLG Köln, Kur/Grüger - ja

Einstweilige Verfügung - 2

Wenn § 937 ZPO nicht anwendbar, dann:

Im eV Verfahren ist die internationale Zuständigkeit nicht auf Regeln der GGV/UMV beschränkt, aber was dann ?

- > meiner Meinung nach gewisse Betroffenheit des Mitgliedstaats, in dem Ansprüche geltend gemacht werden, ist erforderlich
- > Gerichte entscheiden nach **nationalem** materiellen **Recht**, Art 8 II ROM II ist nicht anwendbar!

Herzlichen Dank!

Dr. Dirk Jestaedt
Rechtsanwalt | Partner

KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN
Bennigsen-Platz 1 | 40474 Düsseldorf

T +49 211 440337-0 | F +49 211 440337-60
E dirk.jestaedt@krieger-mes.de