

## Von Apfelzügen und Autofelgen

Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Streitigkeiten über  
Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Prof. Dr. Ruth Janal, LL.M.



# Relevanz der Entscheidungen

zur Auslegung der UnionsmarkenVO für die Auslegung der GemeinschaftsgeschmacksmusterVO (und vice versa)

**EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen, GRUR 2017, 1120**

„Wegen der Ähnlichkeit der [UMV] und der [GGV] lässt sich dieser Ansatz ohne Weiteres [...] übertragen“.

# Vortragsübersicht



- 1 **Ausschließliche sachliche Zuständigkeit**
- 2 Internationale Zuständigkeit
- 3 Anwendbares Recht
- 4 Anerkennung und Vollstreckung

# Ausschließliche Zuständigkeit

## der Unionsmarken- bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte

### **Art. 123 Abs. 1 UMV (= Art. 80 Abs. 1 GGV)**

Die Mitgliedstaaten benennen für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen.

### **Art. 124 UMV (= Art. 81 GGV)**

Die Unionsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig [...]

### **Art. 133 Abs. 1 UMV (= Art. 92 Abs. 1 GGV)**

Gegen Entscheidungen der Unionsmarkengerichte erster Instanz über Klagen und Widerklagen nach Artikel 124 findet die Berufung bei den Unionsmarkengerichten zweiter Instanz statt.

# OLG Hamm, GRUR-RS 2020, 2153

## **Sachverhalt:**

Die Klägerin stützt ihr Begehren sowohl auf eine deutsche als auch auf eine Unionsmarke. Das LG Bielefeld geht irrigerweise davon aus, dass die klägerischen Ansprüche auf zwei deutschen Marken beruhen und weist die Klage wegen fehlender Verwechslungsgefahr ab.

## **Entscheidung des OLG Hamm:**

- Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung
- Verweisung an das LG Düsseldorf (zuständiges Unionsmarkengericht erster Instanz)
- Ein Verweis an das OLG Düsseldorf (als Unionsmarkengericht zweiter Instanz) scheidet wegen Art. 133 Abs. 1 UMV aus, denn Unionsmarkengerichte zweiter Instanz sind nur bei Entscheidungen von Unionsmarkengerichten erster Instanz zuständig.

# Vortragsübersicht

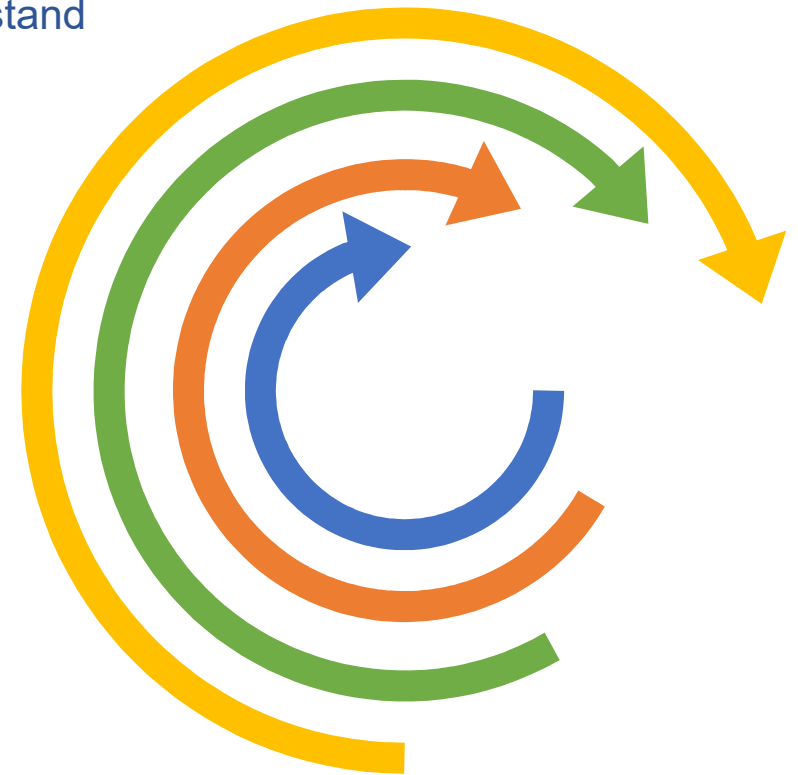


- 1 Ausschließliche sachliche Zuständigkeit
- 2 **Internationale Zuständigkeit: UMV / GGV**
- 3 Anwendbares Recht
- 4 Anerkennung und Vollstreckung

# Bedeutung der internationalen Zuständigkeit

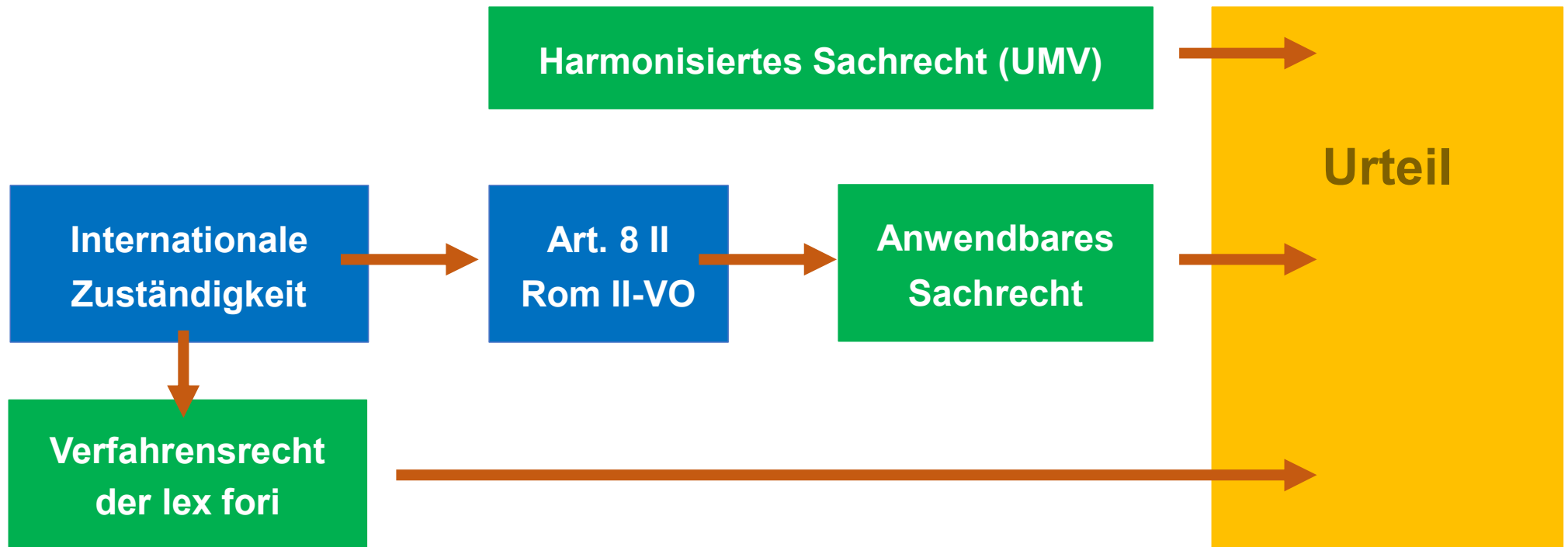
Über die Wahl des Forums kann sich die klagende Partei bedeutende Vorteile sichern

- 1 Vertrautheit mit Verfahrensrecht, nationalem Rechtsbeistand und inländischer Rechtskultur
- 2 Kenntnis der Gerichtssprache und örtlicher Gepflogenheiten
- 3 Reise- und Organisationskosten
- 4 Vorteilhaftes Verfahrensrecht sowie eventuell auch vorteilhaftes materielles Recht



# Bedeutung der internationalen Zuständigkeit

in Verfahren über Unionsmarken bzw. Unionsdesign





# Internationale Zuständigkeit der „Zentralgerichte“

Zuständigkeitsleiter des Art. 125 Abs. 1 bis 3 UMV (= Art. 82 Abs. 1 bis 3 GGV)

1

## Allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten

- Wohnsitz des Beklagten in einem Mitgliedstaat (~ Art. 4 Abs. 1 Brüssel Ia-VO)
- subsidiär: Niederlassung des Beklagten in einem Mitgliedstaat

2

## Allgemeiner Gerichtsstand des Klägers

- Wohnsitz des Klägers in einem Mitgliedstaat
- subsidiär: Niederlassung des Klägers in einem Mitgliedstaat

3

## Spanische Gerichte

= Mitgliedstaat, in dem das Amt seinen Sitz hat

**Konsequenz:** In jedem Fall wird ein Gerichtsstand innerhalb der EU bereitgestellt!

# Wohnsitz

## Art. 63 Brüssel Ia-VO

(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich

- a) ihr satzungsmäßiger Sitz,
- b) ihre Hauptverwaltung oder
- c) ihre Hauptniederlassung befindet. [...]

Bei Auseinanderfallen:  
Wahlrecht der  
klagenden Partei

# Begriff der „Niederlassung“

EuGH, Urt. v. 18.5.2017 – C-617/15 – Hummel/Nike, GRUR Int. 2017, 626

## Sachverhalt:

**Hummel Holding** (Dänemark) erhebt Klage gegen **Nike** (Sitz in den USA) sowie die Tochtergesellschaft **Nike Retail** (Sitz in den Niederlanden) vor dem LG Düsseldorf.

Die **Nike Deutschland GmbH** (Tochtergesellschaft der Nike Retail) ist nicht beklagte Partei. Hummel behauptet allerdings, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bestehe, weil die Nike Deutschland GmbH eine Niederlassung von Nike sei.

## Nike Deutschland GmbH

- vertreibt keine Waren in Deutschland
- vermittelt Verträge zwischen deutschen Zwischenhändlern und Nike Retail
- betreibt den Kundenservice für Endverbraucher

# Begriff der „Niederlassung“

EuGH, Urt. v. 18.5.2017 – C-617/15 – Hummel/Nike, GRUR Int. 2017, 626

## Leitsatz des EuGH:

[Eine Enkelgesellschaft eines Stammhauses ohne Sitz in der Union ist eine Niederlassung] „wenn diese Enkelgesellschaft einen **Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit** bildet und in dem Mitgliedsstaat, in dem sie sich befindet, über eine bestimmte **reale und konstante Präsenz** verfügt, von der aus eine **geschäftliche Tätigkeit** ausgeübt wird, und sie **auf Dauer als Außenstelle** des Stammhauses hervortritt.

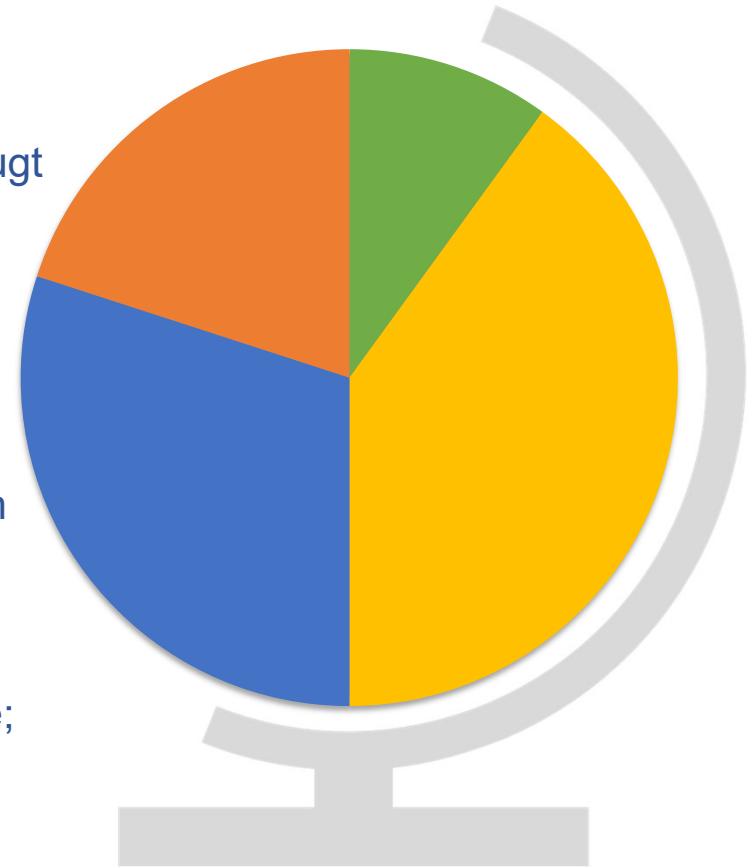
# Begriff der „Niederlassung“

EuGH, Urt. v. 18.5.2017 – C-617/15 – Hummel/Nike, GRUR Int. 2017, 626



# Reichweite der Entscheidung der Zentralgerichte

- 1 Zentralgerichte sind uneingeschränkt kognitionsbefugt
- 2 Antrag des Klägers kann sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten beschränken
- 3 Territoriale Beschränkung kann sich aus materiellem Recht ergeben, z.B. Konflikt mit älteren Rechten nur in einem Mitgliedstaat
- 4 Zuständigkeit umfasst auch die Bestandswiderklage; negative Feststellungsklagen nur, falls in der lex fori vorgesehen



# Wahlgerichtsstand am Ort der Verletzungshandlung

## Art. 125 UMV (= Art. 82 GGV)

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 124 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden – ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Unionsmarke –, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 begangen worden ist.

## Art. 126 UMV (= Art. 83 GGV)

(2) Ein nach Artikel 125 Absatz 5 zuständiges Unionsmarkengericht ist nur für die Handlungen zuständig, die in dem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

→ **Beschränkung der Kognitionsbefugnis**

# Wahlgerichtsstand am Ort der Verletzungshandlung



## Schwierigkeit bei gestreckten Vorgängen:

Der naturalistische, ursprüngliche Handlungsort und der Ort der Tatbestandsverwirklichung iSd Art. 9 UMV / Art. 19 GGV weichen voneinander ab.



# Art. 125 Abs. 5 UMG / Art. 82 Abs. 5 GG

EuGH, Urt. v. 5.6.2014 – C-360/12 – Coty Germany/First Note, GRUR-RR 2014, 806

## Sachverhalt:

Coty Germany (Sitz in Deutschland) ist Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke für Flakons. First Note (Sitz in Belgien) verkauft Parfum an einen Zwischenhändler in Deutschland. Dieser führt das Parfum von Belgien nach Deutschland ein und vertreibt es dort. Coty Germany erhebt gegen First Note vor dem LG Düsseldorf.



## Art. 125 Abs. 5 UMV / Art. 82 Abs. 5 GGV

EuGH, Urt. v. 5.6.2014 – C-360/12 – Coty Germany/First Note, GRUR-RR 2014, 806

### Leitsatz des EuGH [sinngemäß]

Im Fall eines Verkaufs und einer Lieferung einer nachgeahmten Ware in einem Mitgliedstaat, die anschließend durch den Erwerber in einem anderen Mitgliedstaat weiterverkauft wird, [lässt sich aus Art. 125 Abs. 5 UMV] für die Entscheidung über eine Verletzungsklage gegen den ursprünglichen Verkäufer, der in dem Mitgliedstaat, dem das angerufene Gericht angehört, selbst keine Handlung vorgenommen hat, eine gerichtliche Zuständigkeit nicht herleiten. [d.h. selbst bei mittäterschaftlichem Zusammenwirken]

→ Art. 125 Abs. 5 UMV verlangt ein „aktives Tätigwerden“ im Gerichtsstaat

# Art. 125 Abs. 5 UMRV / Art. 82 Abs. 5 GG

EuGH, Urt. v. 5.9.2019 – C-172/18 – AMS Neve/Heritage Audio, GRUR 2019, 1047

## Sachverhalt:

AMS Neve (Sitz im UK) verklagt Heritage Audio (Sitz in Spanien) vor dem Intellectual Property and Enterprise Court (UK) wegen Verletzung einer Unionsmarke. Heritage Audio soll durch (auch im Vereinigten Königreich abrufbare) Internetwerbung Nachahmungen von Produkten der AMS beworben haben.

## Leitsatz des EuGH:

[Art. 125 Abs. 5 UMRV ermöglicht es] „eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats [zu] erheben [...], in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der [Beklagte] die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.“

# Art. 125 Abs. 5 UMG / Art. 82 Abs. 5 GG

BGH, Urt. v. 9.11.2017 – I ZR 164/16 – Parfümmarken, GRUR 2018, 84

## Leitsätze des BGH:

- [Stehen mehrere potenzielle Verletzungshandlungen im Raum], „ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine **Gesamtwürdigung seines Verhaltens** vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die **ursprüngliche Verletzungshandlung**, die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist.“
- [Im Fall der Internetwerbung ist der Ort i.S.v. Art. 125 Abs. 5 UMG] „der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf der Internetseite **begonnen** worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann.“

Mit Entscheidung d. EuGH in der Rechtssache AMS Neve obsolet!

# Art. 125 Abs. 5 UMR / Art. 82 Abs. 5 GG

EuGH, Urt. v. 13.7.2017 – C-433/16 – BMW/Acacia, GRUR 2017, 1129

## Sachverhalt:

Die Felgenreherstellerin **Acacia** (Sitz in Italien) verklagt **BMW** (Sitz in Deutschland) vor italienischen Gerichten auf Feststellung, dass Gemeinschaftsgeschmacksmuster der deutschen Automobilherstellerin nicht verletzt werden und dass BMW eine marktbeherrschende Stellung ausnutze.



# Art. 125 Abs. 5 UMV / Art. 82 Abs. 5 GGV

EuGH, Urt. v. 13.7.2017 – C-433/16 – BMW/Acacia, GRUR 2017, 1129

## Leitsätze des EuGH:

- „Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern [...] sind, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, vor den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten dieses Mitgliedstaats zu erheben [...], es sei denn, es liegt eine Vereinbarung über die Zuständigkeit iSv Art. 23 oder Art. 24 EuGVVO vor.“  
→ Art. 125 Abs. 5 UMV und Art. 82 Abs. 5 GGV gelten nicht für negative Feststellungsklagen.
- [Art. 7 Nr. 2 EuGVVO findet keine Anwendung] „auf Anträge auf Feststellung eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und eines unlauteren Wettbewerbs, die mit einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Zusammenhang stehen [...], soweit diesen Anträgen nur stattgegeben werden kann, wenn dieser Klage auf Feststellung der Nichtverletzung stattgegeben wird.“

# Wahlgerichtsstand am Ort der Verletzungshandlung (Zusammenfassung)

## Ubiquitätsprinzip

- 1 • keine Wahl zwischen Klage am Ort des naturalistischen Handlungsorts und Ort der Tatbestandsverwirklichung iSd Art. 9 UMV / Art. 19 GGV.  
• beschränkte Kognitionsbefugnis nach Art. 126 Abs. 2 UMV / Art. 83 Abs. 2 GGV

2

## Ort der Verletzungshandlung

= Ort der Tatbestandsverwirklichung iSd Art. 9 UMV / Art. 19 GGV.

3

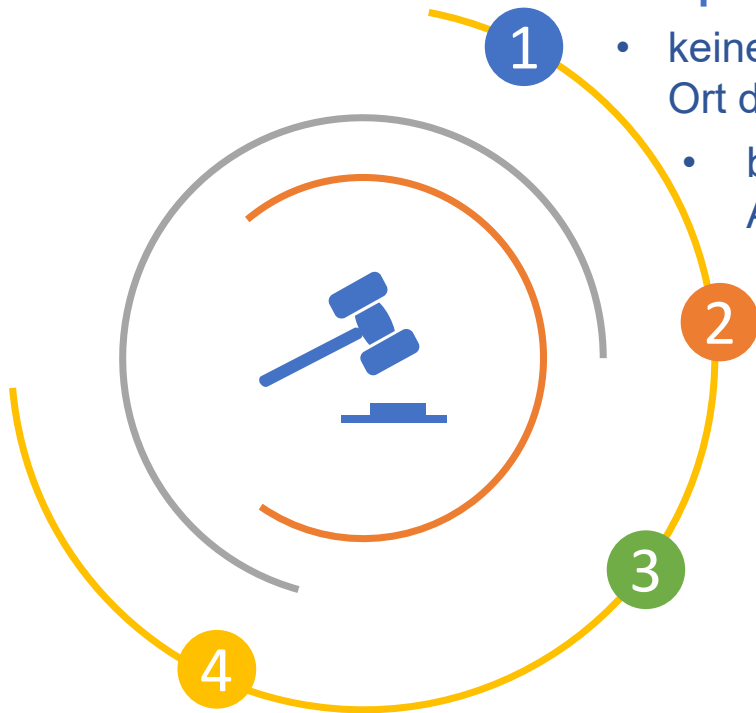
## Bestandswiderklage und negative Feststellungsklage

- Zuständigkeit umfasst auch die Bestandswiderklage
- Negative Feststellungsklage nur bei den Zentralgerichten zulässig,

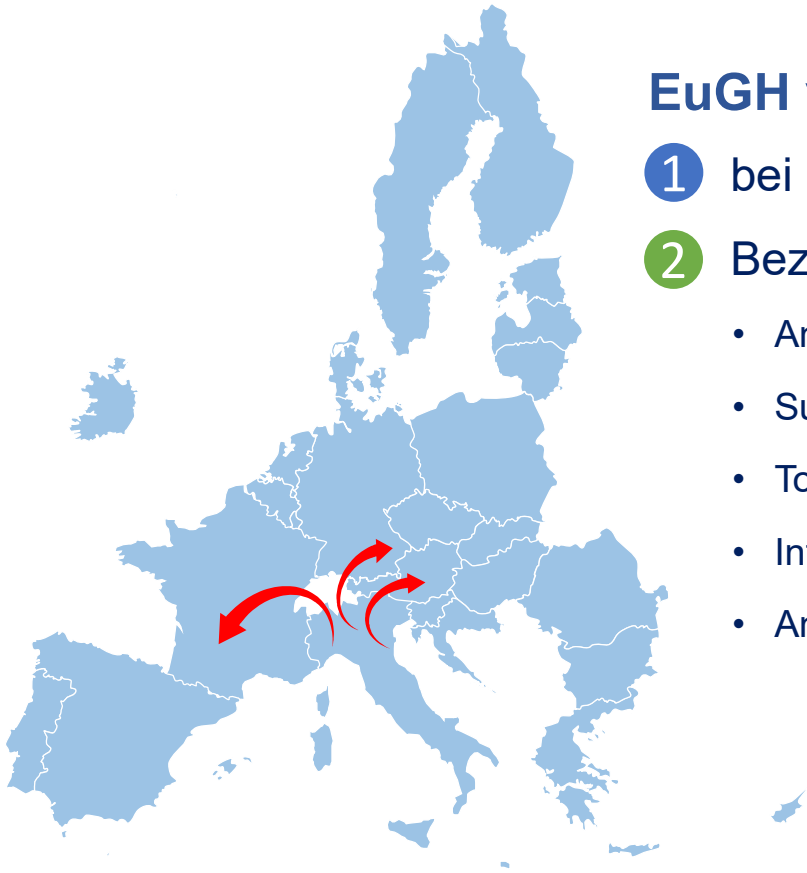
4

## Klage wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung

- Keine Anwendung des Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO, wenn Beurteilung nach UMV / GGV erforderlich.



# Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten I



## EuGH v. 5.9.2019 – C-172/18 – AMS Neve/Heritage Audio

- ① bei unionsweiter Abrufbarkeit ist die Zielrichtung entscheidend
- ② Bezugnahme auf Kriterien in EuGH Pammer/Hotel Alpenhof
  - Angabe, dass Leistungen in dem betreffenden Mitgliedstaat erbracht werden
  - Suchmaschinenausgaben für gezielt regionale Werbung
  - TopLevel-Domain (auch neutral)
  - Internationale Telefonnummer
  - Anfahrtsbeschreibungen



# Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten II

EuGH, Urt. v. 27.4.2023 – C-104/22 – Lännen/Berky u. Senwatec, GRUR 2023, 805

## Sachverhalt:

Die Internet-Suchmaschine [www.google.fi](http://www.google.fi) gibt bei Eingabe des Begriffs „Watermaster“ als organisches Suchergebnis einen Link auf die Webseite der Beklagten aus. Dies lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass auf der Webseite der Beklagten der Begriff „Watermaster“ als Metatag verwendet wird.

„Watermaster“ ist eine u.a. für Maschinen und das Bauwesen eingetragene Unionsmarke.

# Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten II

EuGH, Urt. v. 27.4.2023 – C-104/22 – Lännen/Berky u. Senwatec, GRUR 2023, 805

## Entscheidung des EuGH:

- Eine Ausrichtung auf einen Mitgliedstaat liegt vor, wenn ein Dritter das Zeichen durch einen kostenpflichtigen Suchmaschinenverweis auf einer Suchmaschine benutzt hat, die unter der generischen Top-Level-Domain des betreffenden Mitgliedstaates geführt wird (z.B. Google Ads).
- Dies ist jedoch bei organischen Suchergebnissen nicht der Fall, auch wenn diese deshalb generiert wurden, weil der Dritte das Zeichen als Meta-Tags für seine Webseite genutzt hat.

# Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten III

EuGH, Urt. v. 17.10.2017 – C-194/16 – Bolagsupplysningen, NJW 2017, 3433

## Sachverhalt:

Auf der Website des Unternehmens **S** (Sitz in Schweden) werden (vermeintlich) unrichtige Angaben sowie ehrenrührige Kommentare über das Unternehmen **B** (Sitz in Estland) verbreitet.

**B** klagt in **Estland** auf Richtigstellung und Schadensersatz.

# Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten III

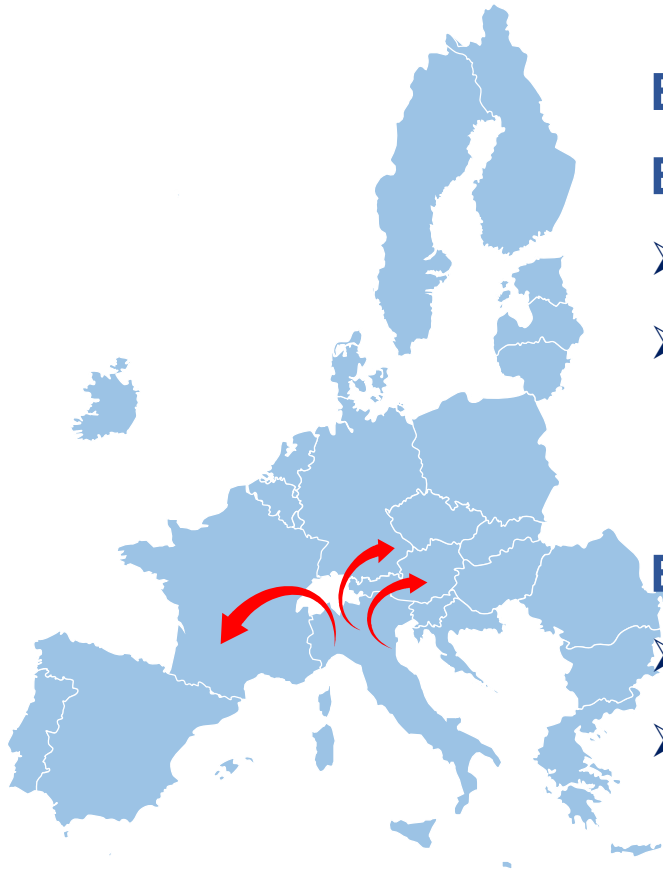
EuGH, Urt. v. 17.10.2017 – C-194/16 – Bolagsupplysningen, NJW 2017, 3433

## Leitsätze des EuGH:

- (1) Art. 7 Abs. 2 EuGVVO ist dahin auszulegen, dass eine juristische Person [...] Klage auf Richtigstellung der Angaben, auf Verpflichtung zur Entfernung der Kommentare und auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens **bei den Gerichten des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Interessen befindet.**
- (2) Art. 7 Abs. 2 EuGVVO ist dahin auszulegen, dass eine **Person**, deren Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung unrichtiger Angaben über sie im Internet und durch das Unterlassen der Entfernung sie betreffender Kommentare verletzt worden sein sollen, **nicht vor den Gerichten jedes Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die im Internet veröffentlichten Informationen zugänglich sind oder waren**, eine Klage auf Richtigstellung der Angaben und Entfernung der Kommentare erheben kann.

# Wahlgerichtsstand am Ort der Verletzungshandlung

## Besonderheiten bei Internet-Sachverhalten (Zusammenfassung)



**EuGH v. 5.9.2019 – C-172/18 – AMS Neve/Heritage Audio**

**EuGH v. 27.4.2023 – C-104/22 – Lännen/Berky u Senwatec**

- bei unionsweiter Abrufbarkeit ist die Zielrichtung entscheidend
- organische Suchergebnisse auf einer länderspezifischen Suchmaschine genügen nicht für eine Zielrichtung

**EuGH, Urt. v. 17.10.2017 – C-194/16 – Bolagsupplysningen**

- Übertragung auf Art. 125 Abs. 5 UMV / Art. 82 GGV?
- Falls ja: Für einen regional nicht teilbaren Unterlassungsanspruch sind nur die Zentralgerichte zuständig.

# Vortragsübersicht



1

Ausschließliche sachliche Zuständigkeit

2

**Internationale Zuständigkeit: Brüssel Ia-VO**

3

Anwendbares Recht

4

Anerkennung und Vollstreckung

# Zusätzliche Gerichtsstände der Brüssel Ia-VO

## Keine Anwendung

Art. 4, Art. 6,  
Art. 7 Nr. 1, 2, 3, 5,  
Art. 35 Brüssel Ia-VO



## Gerichtsstandsvereinbarung

und rügelose Einlassung,  
Art. 125 Abs. 4 UMV i.V.m.  
Art. 25, Art. 26 Brüssel Ia-VO  
[bzw. Art. 82 Abs. 4 GGV]

## Gerichtsstände des Sachzusammenhangs

insbes. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO

# Gerichtsstand der Streitgenossenschaft

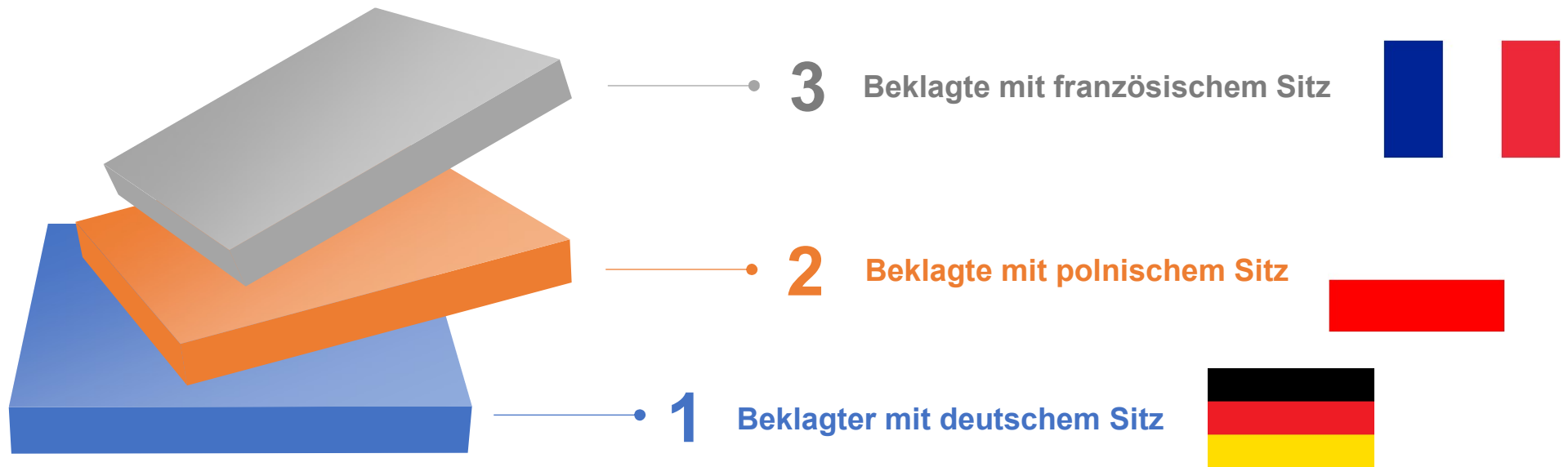
## Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch verklagt werden:

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten



# Gerichtsstand der Streitgenossenschaft



**Ziel:** Ermöglichung der Klage gegen alle Streitgenossen vor einem Gericht

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

EuGH, Urt. v. 13.7.2006 – C-539/03 – Roche Nederlande, EuZW 2006, 573

## Sachverhalt:

Die **Kläger** (Sitz in den USA) sind Inhaber eines europäischen Patents. Sie verklagen **Roche Nederlande** (Sitz in den Niederlanden) sowie **acht weitere Gesellschaften des Roche-Konzerns** in Den Haag wegen einer (vermeintlichen) Patentverletzung.

## Leitsatz des EuGH:

[Art. 8 Nr. 1 EuGVVO] „ist so auszulegen, dass er im Rahmen eines Rechtsstreits wegen Verletzung eines europäischen Patents, der gegen mehrere in verschiedenen Vertragsstaaten ansässige Gesellschaften auf Grund von im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Vertragsstaaten begangenen Handlungen geführt wird, auch dann nicht anwendbar ist, wenn die demselben Konzern angehörenden Gesellschaften gemäß einer gemeinsamen Geschäftspolitik, die eine der Gesellschaften allein ausgearbeitet hat, in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt haben.“

→ Entscheidend ist eine **Identität der Sach- und Rechtslage**

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen, GRUR 2017, 1120

## Sachverhalt:

BigBen Frankreich (Sitz in Frankreich) und ihre Tochtergesellschaft BigBen Deutschland (Sitz in Deutschland) vertreiben Zubehör für die Wii-Konsole. Die Produktion erfolgt durch BigBen Frankreich in Frankreich, wobei BigBen Deutschland die Ware in Deutschland und Österreich vertreibt und BigBen Frankreich den Vertrieb in andere Mitgliedstaaten übernimmt. Nintendo (Sitz in Japan) erhebt Klage gegen die beiden Gesellschaften vor dem LG Düsseldorf wegen Verletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern.



# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen, GRUR 2017, 1120

## Entscheidung des EuGH:

1. Die Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Art. 19 GGV haben in der gesamten Union dieselbe Wirkung. Für die Anwendung von Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO ist deshalb ohne Belang, dass für bestimmte Anordnungen, die das zuständige Gericht erlassen kann, das nationale Recht maßgeblich ist.
2. In Fällen, in denen beklagte Gesellschaften demselben Konzern angehören und in Einklang mit einer gemeinsamen Geschäftspolitik in derselben oder in ähnlicher Weise gehandelt haben, ist die gleiche Sachlage gegeben.
3. Die räumliche Zuständigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts erstreckt sich im Gerichtsstand der Streitgenossenschaft auch bezüglich des Beklagten, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem das Gericht seinen Sitz hat, auf die gesamte Union.

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

Schlussanträge Generalanwalt v. 23.3.2023 – C-832/21 – Beverage City

## Sachverhalt:

Die **Klägerin** (Sitz in den USA) ist Inhaber von Unionsmarken mit dem Wortbestandteil „Vogue“. Sie verklagt einen **Vertriebshändler** (Sitz in Deutschland) und dessen **Lieferanten** (Sitz in Polen) gemeinsam vor dem LG Düsseldorf, weil der von diesen hergestellte und vertriebene Energydrink „Diamant Vogue“ ihre Unionsmarke verletze.

Der polnische Lieferant rügt die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte.



VOGUE

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

Schlussanträge Generalanwalt v. 23.3.2023 – C-832/21 – Beverage City

## Vorschlag des GA:

„Mehrere Beklagte, die ihren Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, können vor dem Gericht des Ortes, an dem einer von ihnen seinen Wohnsitz hat, verklagt werden, bei dem im Rahmen einer Verletzungsklage vom Inhaber einer Unionsmarke Ansprüche gegen sie geltend gemacht werden, wenn den Beklagten eine **materiell identische Verletzung dieser Marke** durch jede ihrer Handlungen in einer Lieferkette vorgeworfen wird. Es ist Sache des angerufenen Gerichts, unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände der Akte zu beurteilen, ob die Gefahr besteht, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.“

**Gleiche Rechtslage:** Unionsmarke hat in der gesamten Union dieselbe Wirkung

**Gleiche Sachlage:** Eine organisatorische Verbindung der Parteien nicht entscheidend, sondern die Identität des angegriffenen Zeichens sowie Ähnlichkeiten der Verletzungshandlungen (z.B. verschiedene Glieder einer Lieferkette) und die Vorhersehbarkeit.

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia

EuGH, Urt. v. 13.7.2006 – C-103/05 – Reisch Montage, EuZW 2006, 667

## **Sachverhalt:**

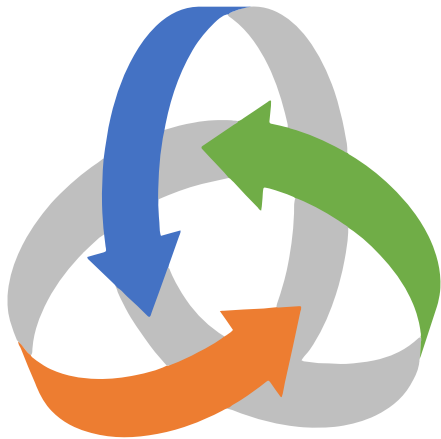
**Reisch** (Sitz in Lichtenstein) klagt auf Zahlung gegen ihren Schuldner G (Sitz in Österreich) und den Bürgen K (Sitz in Deutschland).

Die Klage gegen G wird als unzulässig zurückgewiesen, weil gegen diesen bereits das Konkursverfahren eröffnet ist.

## **Leitsatz des EuGH (sinngemäß):**

Die offensichtliche Unzulässigkeit der Klage gegen den Ankerbeklagten steht dem Gerichtsstand nach Art. 8 Nr. 1 EuGVVO nicht entgegen.

# Enger Zusammenhang i.S.d. Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia (Zusammenfassung)



**EuGH, Urt. v. 13.7.2006 – C-539/03 – Roche Nederlande**

→ erforderlich ist dieselbe Sach- und Rechtslage

**EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen**

→ dieselbe Rechtslage ist bei behaupteter Verletzung eines Unionsschutzrechts gegeben (nicht aber beim Bündelpatent!)

→ dieselbe Sachlage besteht jedenfalls bei Konzernverbindung

→ GA in Beverage City: grds. auch bei Lieferkette

**EuGH, Urt. v. 13.7.2006 – C-103/05 – Reisch Montage**

**EuGH, Urt. v. 21.5.2015 – C-352/13 – Cartel Damage Claims**

→ offensichtliche Unzulässigkeit der Ankerklage irrelevant

→ gilt ebenso für Klagerücknahme gegen den Ankerbeklagten



# Vortragsübersicht



- 1 Ausschließliche sachliche Zuständigkeit
- 2 **Internationale Zuständigkeit: perpetuatio fori**
- 3 Anwendbares Recht
- 4 Anerkennung und Vollstreckung

# Perpetuatio Fori

EuGH, Urt. v. 13.10.2022 – KP/TV & Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, GRUR 2022, 1669

## Sachverhalt:

Die **Klägerin** ist Inhaberin der Unionswortmarke „Apfelzüge“. **T**, der einen Obsthof betreibt, und die **Gemeinde Bodman-Ludwigshafen** veröffentlichen Werbeinformationen zu einer Verkostung der Apfelernte mit Apfelzüglefahrt.

- **Klage:** Die Klägerin erhebt Klage wegen Verletzung der Unionsmarke „Apfelzüge“.
- **Widerklage:** T und die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen erheben Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke „Apfelzüge“.
- **Vorlagefrage:** Die Klage wird zurückgenommen, die Widerklage nicht.  
Muss das Gericht über die Widerklage entscheiden?

# Perpetuatio Fori

EuGH, Urt. v. 13.10.2022 – KP/TV & Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, GRUR 2022, 1669

## Leitsatz des EuGH:

Art. 124 lit. a und d UMV sowie Art. 128 UMV sind dahin auszulegen, dass ein Unionsmarkengericht, das mit einer Verletzungsklage befasst ist, die auf eine Unionsmarke gestützt wird, deren Gültigkeit mit einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit angefochten wird, **trotz der Rücknahme der Verletzungsklage zur Entscheidung über die Gültigkeit dieser Marke befugt bleibt.**

## EuGH, Urt. v. 13.10.2022 – KP/TV & Gemeinde Bodman-Ludwigshafen



Zuständigkeit für die Bestandsfrage  
(EuIPO oder Gericht) bestimmt sich nach der Priorität



Pertetutio fori dient dem  
Grundsatz der Prozessökonomie



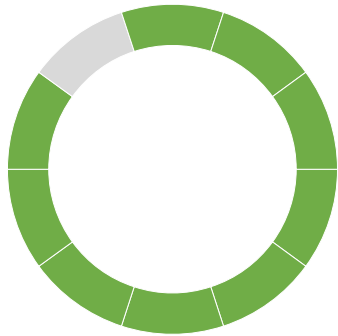
Anderenfalls bestünde ein Risiko der bösgläubigen  
Weiterverwertung des Schutzrechts

# Vortragsübersicht



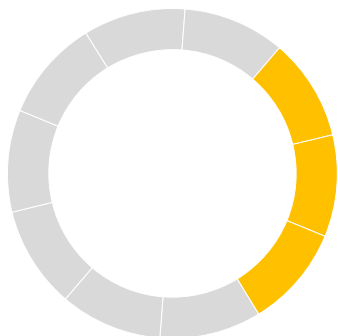
- 1 Ausschließliche sachliche Zuständigkeit
- 2 Internationale Zuständigkeit:  
**einstweiliger Rechtsschutz**
- 3 Anwendbares Recht
- 4 Anerkennung und Vollstreckung

# Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen, Art. 131 UMV = Art. 90 GGV



## Zentralgerichte

- Zuständig auch für Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes
- Entscheidungen sind in allen Mitgliedstaaten (nach Maßgabe der Brüssel Ia-VO) der Anerkennung und Vollstreckung zugänglich



## Andere Gerichte

- Alle nationalen Gerichte sind im einstweiligen Rechtsschutz zuständig, d.h. keine ausschließliche sachliche Zuständigkeit der Unionsmarken- / Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte
- Entscheidungen erstrecken sich nur auf den Gerichtsstaat und sind nur in diesem vollstreckbar.

# Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen, Art. 131 UMG = Art. 90 GG

OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 23.4.2020 – 6 W 42/20 – fit4school  
[GRUR-RS 2020, 19204]

- Der Antragsteller (Sitz in der Schweiz) ist Inhaber mehrerer Unionsbildmarken mit dem Wortbestandteil „fit4school“
- Die in Italien ansässige Antragsgegnerin bietet über eine Internetseite eine Lern-App unter Verwendung des angegriffenen Zeichens „Fit 4 School“ an, wobei die App lediglich in italienischer Sprache beschrieben wird.



## Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen, Art. 131 UMV = Art. 90 GGV

**OLG Frankfurt aM, Beschl. v. 23.4.2020 – 6 W 42/20 – fit4school [GRUR-RS 2020, 19204]**

- Nach Art. 131 I UMV werde die Zuständigkeit um den Ort der konkret angegriffenen Verletzungshandlung erweitert.
- Da die App in italienischer Sprache beschrieben sei, deute nichts darauf hin, dass sie für den deutschen Markt bestimmt sei.
- Insoweit sei irrelevant, dass in Deutschland Personen leben, die der italienischen Sprache mächtig sind.



# Vortragsübersicht

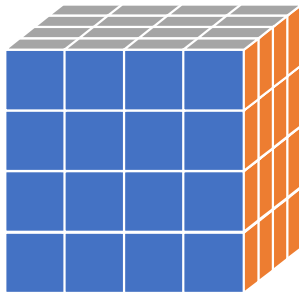


- 1 Ausschließliche sachliche Zuständigkeit
- 2 Internationale Zuständigkeit: Brüssel Ia-VO
- 3 **Anwendbares Recht**
- 4 Anerkennung und Vollstreckung

# Materielles Recht

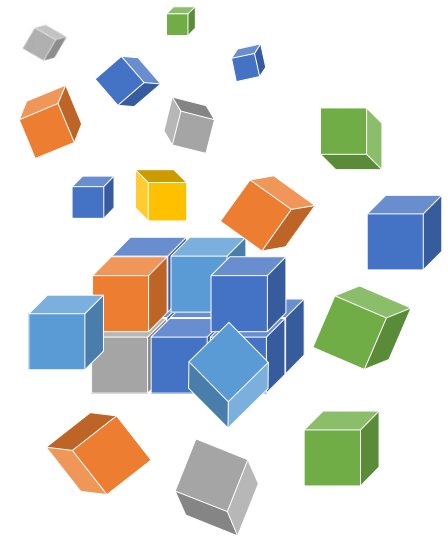
## Regel:

Rechtsverletzung und Rechtsfolge der Unterlassung ergeben sich aus UMV / GGV



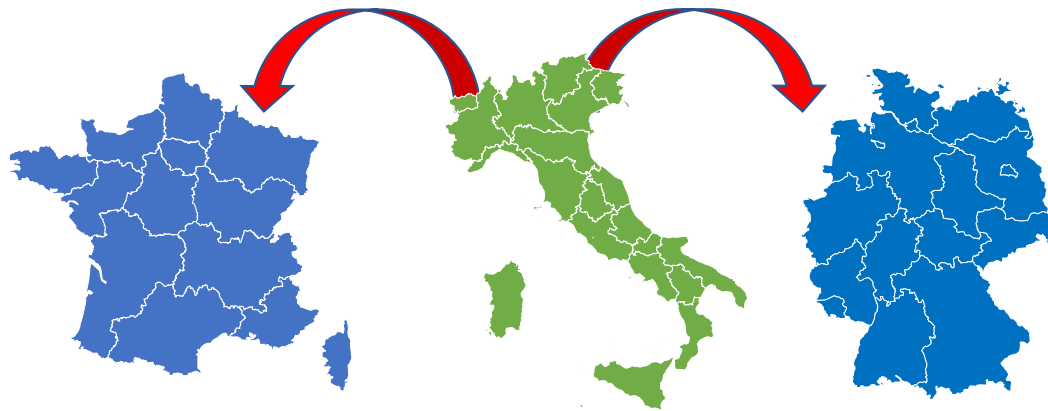
## Ausnahme:

Folgeansprüche ergeben sich aus dem nach Art. 8 II Rom II-VO zu bestimmendem Recht (Art. 129 Abs. 2 UMV, Art. 88 Abs. 2 GGV)



## Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO

- (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.



### Schwierigkeit bei gestreckten Vorgängen:

Der naturalistische, ursprüngliche Handlungsort und der Ort der Tatbestandsverwirklichung iSd Art. 9 UMV bzw. Art. 19 GGV weichen voneinander ab.

# Gestreckte Vorgänge unter Art. 8 II Rom II-VO (1)

EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen, GRUR 2017, 1120

## Sachverhalt:

BigBen Frankreich (Sitz in Frankreich) und ihre Tochtergesellschaft BigBen Deutschland (Sitz in Deutschland) vertreiben Zubehör für die Wii-Konsole. Die Produktion erfolgt durch BigBen Frankreich in Frankreich, wobei BigBen Deutschland die Ware in Deutschland und Österreich vertreibt und BigBen Frankreich den Vertrieb in andere Mitgliedstaaten übernimmt. Nintendo (Sitz in Japan) erhebt Klage gegen die beiden Gesellschaften vor dem LG Düsseldorf wegen Verletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern.

# Gestreckte Vorgänge unter Art. 8 II Rom II-VO (1)

EuGH, Urt. v. 27.9.2017 – C-24/16 & C-25/16 – Nintendo/BigBen, GRUR 2017, 1120

## Leitsatz des EuGH:

Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO ist dahin auszulegen, dass unter dem Begriff des „Staates ... , in dem die Verletzung begangen wurde“ im Sinne dieser Bestimmung der Staat zu verstehen ist, in dem **das schadensbegründende Ereignis eingetreten** ist.

In Fällen, in denen demselben Beklagten **verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen** vorgeworfen werden, ist bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses 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.

# Gestreckte Vorgänge unter Art. 8 II Rom II-VO (2)

EuGH, Urt. v. 3.3.2012 – C-421/20 – BMW/Acacia, GRUR 2022, 569

## Sachverhalt:

Die Felgenherstellerin **Acacia** (Sitz in Italien) produziert in Italien Felgen und vertreibt diese zentral vom italienischen Firmensitz aus. Die Felgen werden u.a. nach Deutschland eingeführt und dort in den Verkehr gebracht. Acacia wird deshalb von **BMW** (Sitz in Deutschland) vor deutschen Gerichten verklagt, auf

- auf Unterlassung der Markenverletzung
- wegen sog. „Folgeansprüche“ auf Schadensersatz, Auskunftserteilung, Belegherausgabe, Rechnungslegung und Herausgabe zum Zweck der Vernichtung

# Gestreckte Vorgänge unter Art. 8 II Rom II-VO (2)

EuGH, Urt. v. 3.3.2012 – C-421/20 – BMW/Acacia, GRUR 2022, 569

## **Leitsätze des EuGH (sinngemäß):**

Liegen in verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Verletzungshandlungen vor (z.B. Produktion in Italien und Inverkehrbringen in Deutschland, dann richtet sich das nach Art. 8 II Rom II-VO anwendbare Recht nach dem Ort der „jeweiligen Verletzungshandlung“, wenn und weil die Kognitionsbefugnis bei einer Klage nach Art. 82 V GGV oder Art. 125 V UMV beschränkt ist.

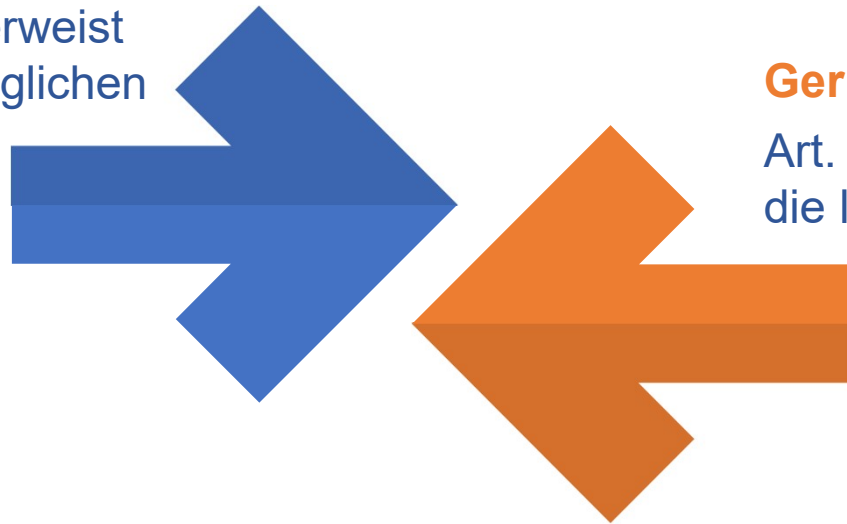
# Gestreckte Vorgänge unter Art. 8 II Rom II-VO

(Zusammenfassung)

## Zentralgerichtsstand

Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO verweist auf das Recht des ursprünglichen Verletzungsortes, der im Wege einer Gesamtwürdigung zu bestimmen ist.

Gilt auch für den Gerichtsstand der Streitgenossenschaft.



## Gerichtsstand am Verletzungsort

Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO verweist auf die lex fori.

**Konsequenz:** Die Internationale Zuständigkeit hat trotz der Harmonisierung des Sachrechts und des Kollisionsrechts Einfluss auf das anwendbare Recht!

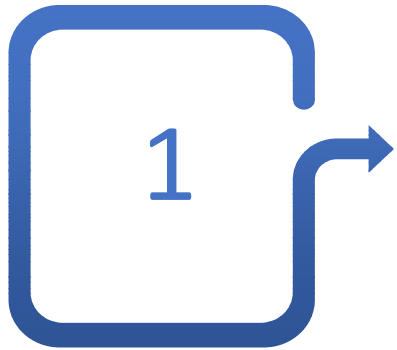


# Vortragsübersicht



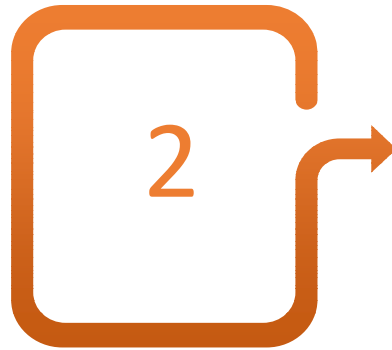
- 1 Ausschließliche sachliche Zuständigkeit
- 2 Internationale Zuständigkeit
- 3 Anwendbares Recht
- 4 **Anerkennung und Vollstreckung**

# Anerkennung und Vollstreckung in anderen Mitgliedstaaten



## Anerkennung

- ipso iure
- Art. 36 Abs. 1 Brüssel Ia-VO



## Vollstreckbarkeit I

- Unmittelbare Vollstreckbarkeit des Erkenntnisurteils im EU-Ausland
- Art. 39, 41 Brüssel Ia-VO
- ggf. Anpassung erforderlich



## Vollstreckbarkeit II

- Unmittelbare Vollstreckbarkeit des durch das Erkenntnisgericht festgesetzten Zwangsgelds
- Art. 55 Brüssel Ia-VO

---

Noch Fragen?

[ruth.janal@uni-bayreuth.de](mailto:ruth.janal@uni-bayreuth.de)

