

Markenverletzung beim Online-Vertrieb und Territorialität (Unionsweite) Durchsetzung von Markenrechten in der EU

RA Dr Christian Schumacher, LL.M.
IT-Rechtstag 8.5.2015

schönherr

- Verantwortlichkeit des Shopbetreibers
- Durchsetzungsmöglichkeiten für Rechteinhaber
 - Eingriffsklage
 - Vollstreckung

Grundlagen

Internationales Markenrecht

- Territorialitätsprinzip (Schutzlandprinzip)
 - Nach welchem Recht bestimmen sich Verletzung und Ansprüche?
 - Markenregistrierung = Hoheitsakt
 - Schutz auf Hoheitsgebiet beschränkt
 - » Gemeinschaftsmarke: Gebiet der EU
 - Artikel 8 Rom II-VO
 - Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird (Abs 1)
 - bei Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums soweit nicht geregelt das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde (Abs 2)
 - keine Rechtswahl zulässig (Abs 3)

Grundlagen

Internationales Markenrecht

- Internationale Zuständigkeit
 - In welchem Staat kann eine Verletzungsklage eingebracht werden?
 - In welchem Staat kann Titel vollstreckt werden?
 - (seit 10.1.2015) Brüssel Ia-VO, 1215/2012

Grundlagen

Internationales Markenrecht

- Anwendung ausländischen Rechts
 - Österreichisches Gericht kann ausländisches Recht anwenden (müssen)
 - Ausländisches Gericht kann österreichisches Recht anwenden (müssen)
 - In einem einzigen Verfahren kann Recht verschiedener Jurisdiktionen zur Anwendung kommen
 - zB Verletzung in Österreich, Deutschland und der Schweiz
 - » siehe OGH 21.12.2004, 4 Ob 201/04v, ÖBl 2005, 277, *Alles in Dosen* (Urheberrecht)

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- EuGH 12.07.2011, C-324/09, *L'Oréal ./. eBay* (Rz 65)
 - nationale Gerichte haben im Einzelfall zu prüfen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot oder eine Werbung, die auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, der **im betreffenden Gebiet** zugänglich ist, an dort **ansässige Verbraucher richtet**

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- EuGH 12.07.2011, C-324/09, L'Oréal ./ eBay (Rz 63ff)
 - **nicht** bereits entscheidend, dass
 - der hinter dem Angebot/der Werbung stehende Dritte in einem Drittstaat ansässig ist
 - der Server der von ihm benutzten Website in einem solchen Staat angesiedelt ist
 - sich die Ware, die Gegenstand des Angebots/der Werbung ist, in einem Drittstaat befindet
 - **nicht**, wenn offensichtlich ausschließlich an Verbraucher in Drittstaaten gerichtet
 - **besondere Bedeutung**: Angaben der **geografischen Gebiete**, in die der Verkäufer bereit ist, die **Ware zu liefern**

© 2015 schoenherr

schoenherr

9

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (2001)
 - www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf
 - "Use of a sign on the Internet shall constitute use in a [WIPO] Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a **commercial effect in that Member State** as described ..."

© 2015 schoenherr

schoenherr

10

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- "... take into account all relevant circumstances. Circumstances that may be relevant include, but are not limited to:"
 - statement of no intent to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State
 - prices are indicated in the official currency of the Member State
 - means of contact in the Member State
 - domain name which is registered under country code referring to the Member State
 - language predominantly used in the Member State

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- OGH 10.7.2012, 4 Ob 82/12f, *Wintersteiger III*
 - deutsches Unternehmen bucht Keyword bei **google.de** – **Verletzung österreichischer Marke** geltend gemacht
 - Website muss sich zumindest auch **an inländische Nutzer richten**
 - objektiv zu beurteilen
 - **wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug**, also eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung der Werbung auf den inländischen Markt („commercial effect“) gegeben oder wenigstens realistischweise zu erwarten

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- OGH Wintersteiger III
 - Wirkung einer Keyword-Werbung auf *google.de*?
 - in Österreich werden vor allem *google.at* und *google.com* genutzt
 - besondere Situation hinsichtlich .de Domainnutzung, weil es auch *google.at* gibt
 - gilt aber nicht ganz allgemein für Internetauftritte von deutschen Unternehmen, die für ihre Website die **TLD .de** nutzen
 - aufgrund derselben Sprache die Ausrichtung (auch) auf Österreich nicht von vornherein ausgeschlossen
 - nach dem Inhalt der Website und nach der Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens zu prüfen

© 2015 schoenherr

schoenherr

13

Verantwortlichkeit des Shopbetreibers

Anwendbares Recht

- Versand an Private
 - Privater bestellt Fälschung über Webshop in der EU
 - Händler: Markenrechtsverletzung in EU
 - privater Käufer: kein Handeln im geschäftlichen Verkehr
 - Privater bestellt Fälschung über Webshop außerhalb der EU
 - Handeln im geschäftlichen Verkehr in der EU?
 - EuGH 6.2.2014, C-98/13, *Blomqvist*
 - Markenverletzung, wenn Fälschung zum Inverkehrbringen in der EU bestimmt
 - nicht erforderlich, dass öffentliches Angebot oder an die Verbraucher der EU gerichtete Werbung

© 2015 schoenherr

schoenherr

14

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf österreichisches nationales Markenrecht

- **Online-Vertrieb in Österreich**

- Sitz des Shopbetreibers in Österreich
 - Art 4 Abs 1 Brüssel Ia-VO (allgemeiner Beklagtengerichtsstand)

HG Wien nach § 56a MSchG ausschließlich zuständig (seit 1.1.2014) – siehe auch § 53 JN
- Sitz des Shopbetreibers im Ausland
 - Art 7 Nr 2 Brüssel Ia-VO (Sitz in anderem EU-MS)
 - § 83c Abs 3 JN (Sitz in Drittstaat)

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf österreichisches nationales Markenrecht

- **Online-Vertrieb in Österreich – Sitz des Shopbetreibers in anderem EU-MS**

- Art 7 Nr 2 Brüssel Ia-VO
 - Ansprüche aus einer unerlaubten Handlung
 - Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht
 - Ort des ursächlichen Geschehens (Verletzungshandlung)
 - Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf österreichisches nationales Markenrecht

- **Online-Vertrieb in Österreich – Sitz des Shopbetreibers in anderem EU-MS**
 - Art 7 Nr 2 Brüssel Ia-VO (früher Art 5 Nr 3 EuGVVO)
 - EUGH Wintersteiger
 - deutsches Unternehmen bucht Keyword bei **google.de** – **Verletzung österreichischer Marke** geltend gemacht
 - Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs: Mitgliedstaat der Eintragung der Marke
 - Ort des ursächlichen Geschehens: Auslösen – durch den Werbenden – des technischen Vorgangs, der anhand im Voraus definierter Parameter zum Erscheinen der Anzeige führt, die der Werbende für seine eigene kommerzielle Kommunikation geschaltet hat – am Ort der Niederlassung des Werbenden

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Online-Vertrieb in der EU – Sitz des Shopbetreibers in Österreich**
 - Art 97 Abs 1 iVm Art 98 Abs 1 GMV
 - HG Wien als Gemeinschaftsmarkengericht EU-weit zuständig
 - „für die in einem jedem Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen“

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Online-Vertrieb in der EU – Sitz des Shopbetreibers in anderem EU-MS**

- Art 97 Abs 5 iVm Art 98 Abs 2 GMV
 - HG Wien als Gemeinschaftsmarkengericht nur österreichweit zuständig
 - „nur für die Handlungen, die in dem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat“
 - EuGH 5.6.2014, C-360/12, *Coty Prestige*: stellt nur auf Verletzungshandlung ab (nicht wie Art 7 Nr 2 Brüssel Ia-VO auch auf Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs)

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Online-Vertrieb in der EU – Sitz des Shopbetreibers in Drittstaat**

- Art 97 Abs 2 iVm Art 98 Abs 1 GMV
 - Gerichte des MS, in dem der Kläger seinen Sitz hat, EU-weit zuständig
 - Sitz des Klägers in Österreich: HG Wien als Gemeinschaftsmarkengericht österreichweit zuständig
- Art 97 Abs 3 iVm Art 98 Abs 1 GMV
 - auch Sitz des Klägers in Drittstaat: Gerichte in Alicante EU-weit zuständig

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Verletzerkette Hersteller – Vertriebsunternehmen**
 - Art 8 Nr 1 Brüssel Ia-VO (früher Art 6 Nr 1 EuGVVO)
 - Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch verklagt werden, 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**;

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Verletzerkette Hersteller – Vertriebsunternehmen (Forts)**
 - OGH 15.1.2013, 4 Ob 221/12x, *Pit Bull*
 - Konnexität (inhaltlicher Zusammenhang) zwischen den Klagen
 - Klagen im Wesentlichen tatsächlich oder rechtlich gleichartig
 - wird regelmäßig bejaht, wenn die Entscheidung über den einen Anspruch vom anderen abhängt oder **beide Ansprüche von der Lösung einer gemeinsamen Vorfrage abhängen**
 - sogar bei verschiedenen Rechtsgrundlagen
 - zB bei Zusammenwirken in einer Verletzerkette
 - **Beteiligung mehrerer an einheitlicher Schutzrechtsverletzung**
 - Im Wesentlichen identische Sachlage
 - EU-weites Verbot identischer Handlungen

Durchsetzungsmöglichkeiten

Eingriffsklage – gestützt auf Gemeinschaftsmarke

- **Verletzerkette Hersteller – Vertriebsunternehmen (Forts)**

- am EU-weiten Gerichtsstand für einen Beteiligten an einer einheitlichen Schutzrechtsverletzung besteht EU-weite Zuständigkeit auch für die anderen Beteiligten mit Sitz in der EU
- zB Online-Vertrieb:
 - Wie wird Hersteller Glied einer Verletzerkette hinsichtlich Vertrieb durch Webshopbetreiber?
 - auch rein faktisch und unbewusst?
 - » siehe EuGH *Painer* (Rz 83): „es kann erheblich sein, ob die Beklagten, denen der Urheberrechtsinhaber inhaltlich identische Verletzungen seines Rechts vorwirft, **unabhängig voneinander gehandelt** haben oder nicht“

© 2015 schoenherr

schoenherr

23

Durchsetzungsmöglichkeiten

EU-weite Ansprüche

- EU-weite Unterlassungsklage (pan-European injunction)

- Art 102 Abs 1 GMV
 - Gemeinschaftsmarkengericht „verbietet [...] dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.“
- EuGH 12.4.2011, C-235/09, *DHL Express*
 - territoriale Beschränkung möglich
 - trotzdem *lis pendens* / Bindungswirkung?

© 2015 schoenherr

schoenherr

24

Durchsetzungsmöglichkeiten

EU-weite Ansprüche

- Übrige Ansprüche
 - Art 102 Abs 2 GMV:
 - „ In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.“
 - Beseitigung
 - Rechnungslegung bzw Auskunft
 - angemessenes Entgelt/Schadenersatz/Verletzergegninn
 - Urteilsveröffentlichung auf Kosten Beklagter

Durchsetzungsmöglichkeiten

EU-weite Ansprüche

- Übrige Ansprüche (Forts)
 - RechtsdurchsetzungsRL
 - im harmonisierten Bereich kann innerhalb der EU - außer bei konkreten gegenteiligen Behauptungen - von einer vergleichbaren Rechtslage auszugehen sein
 - zum verbraucherschützenden Lauterkeitsrecht: OGH 28.11.2012, 4 Ob 202/12b, *klimaneutral*, Punkt 3.1 aE; OGH 18.11.2014, 4 Ob 147/14t, *klimaneutral II*, Pkt 2,2
 - Rechnungslegungsanspruch
 - verfahrensrechtliche Bestimmung? – Art 101 Abs 3 GMV
 - » Stufenklage ./.. prozessuale Anordnung

Durchsetzungsmöglichkeiten

Vollstreckung

- Vollstreckung: Unterlassung und übrige Ansprüche
 - Wo?
 - österreichische Inländische Gerichtsbarkeit – Ordination (§ 28 JN)
 - Unterlassungsexekution (siehe OGH 4.6.2014, 3 Nc 15/14g)
 - » Exekutionstitel bezieht sich auf Unterlassungshandlungen, die (auch) in Österreich zu setzen sind, und es wird weiterhin gegen das Unterlassungsgebot verstoßen
 - » besonderes Rechtsschutzbedürfnis (§ 28 Abs 1 Z 2 JN): Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der exekutiven Durchsetzung des Titels gegen den Verpflichteten in dessen (Wohn-)Sitzstaat

Durchsetzungsmöglichkeiten

Vollstreckung

- Vollstreckung: Unterlassung und übrige Ansprüche
 - Wie?
 - EUGH *DHL Express*
 - sieht innerstaatliches Recht eines anderen MS keine Zwangsmaßnahme vor, die der von dem Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten ähnlich ist, ist das mit dieser Maßnahme verfolgte Ziel vom zuständigen Gericht dieses MS zu erreichen, indem es die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts dieses Staates, die die Befolgung dieses Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen, heranzieht

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

schönherr