

Susanne Geier-Thieme

Internationale Schutzrechtsverletzungen

**Der Deliktsgerichtsstand bei der Verletzung von
Immaterialgüterrechten der Union**

Susanne Geier-Thieme

Internationale Schutzrechtsverletzungen

Susanne Geier-Thieme

Internationale Schutzrechtsverletzungen

**Der Deliktsgerichtsstand bei der Verletzung
von Immaterialgüterrechten der Union**

Tectum Verlag

Susanne Geier-Thieme

Internationale Schutzrechtsverletzungen. Der Deliktgerichtsstand bei
der Verletzung von Immaterialgüterrechten der Union

© Tectum Verlag Marburg, 2016

Zugl. Diss. Universität Bayreuth 2015

ISBN: 978-3-8288-6425-2

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3737-9 im Tectum Verlag erschienen.)

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind
im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2015 von der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis zur Einreichung des Manuskripts beim Verlag im August 2015 berücksichtigt werden.

Da das Gelingen einer wissenschaftlichen Arbeit nie das Werk einer einzelnen Person ist, möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mich in dieser herausfordernden, aber auch ungemein lohnenden Phase meines Lebens begleitet haben.

Bedanken möchte ich mich zunächst bei meinem Doktorvater Prof. Dr. Michael Grünberger für die Anregung zu diesem Thema und die Unterstützung während der Promotionszeit. Zu Dank bin ich auch Prof. Dr. Volker Wiese für die Übernahme und zügige Erstellung des Zweitgutachtens verpflichtet.

Anne Knipker und Alexandra Eickmann danke ich dafür, dass sie Teile der Arbeit Korrektur gelesen und inhaltliche Anregungen gegeben haben.

Schließlich bleibt noch den mir wichtigsten Menschen zu danken, meiner Familie. Insbesondere meinem Ehemann Dr. Artur Geier danke ich für seine unermüdliche fachliche und moralische Unterstützung, durch die ich immer wieder Kraft für neuen Tatendrang schöpfen konnte. Der größte Dank gilt abschließend meinen Eltern für die Begleitung auf meinem gesamten Lebensweg. Sie haben mich zeitlebens umsorgt, gefordert und gefördert. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Hannover, im März 2016

Susanne Geier-Thieme

Inhalt

Einleitung	1
I Fragestellung	1
1 Problemaufriss	1
2 Problematik der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit..	5
II Forschungsstand	8
III Gang der Untersuchung	12
1 Ausschluss des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.	12
2 Grundlagen	15
3 Unterscheidbarkeit Handlungs-/ Erfolgsort	16
4 Formulierung von allgemeinen Lokalisierungsmomenten	18
Kapitel 1 Grundlagen	21
I Die Entwicklung der unionsweit einheitlichen Rechte des geistigen Eigentums und deren Schutzzumfang	21
1 Entstehungsgeschichte	21
a Gemeinschaftlicher Sortenschutz	22
b Gemeinschaftsmarke	24
c Gemeinschaftsgeschmacksmuster	26
2 Schutzgegenstand der einzelnen Unionsrechte	28
a Gemeinschaftlicher Sortenschutz	28
b Gemeinschaftsmarke	29
c Gemeinschaftsgeschmacksmuster	30
II Charakteristika unionsweit einheitlicher Rechte des geistigen Eigentums	32
1 Grundsatz der Koexistenz	32
2 Grundsatz der Einheitlichkeit	36
3 Grundsatz der Autonomie	41
III Territorialitätsprinzip	43
1 Begriff der Territorialität	44
2 Rechtfertigung der Geltung des Territorialitätsprinzips	45

	3	Konsequenzen für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit	47
IV		Das gerichtliche Verletzungsverfahren	48
	1	Gemeinschaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte	49
	2	Verletzungsverfahren Gemeinschaftssortenschutzverordnung	53
V		Die Regelungen zur Bestimmung der internationalen Zuständigkeit in den Unionsverordnungen	55
	1	Verhältnis Gemeinschaftsmarken-, Gemeinschaftsgeschmacksmuster- und Gemeinschaftssortenschutzverordnung zur EuGVO	55
	2	Gerichtsstände	59
	a	Sitz- und Niederlassungszuständigkeit	60
		aa Sitz.....	61
		bb Niederlassung.....	63
	b	Prorogation und rügelose Einlassung.....	63
	c	Verletzungsort	64
	d	Gerichtsstand der Streitgenossenschaft	65
	e	Gerichtsstand des Erfüllungsortes	67
VI		Zusammenfassung	68

**Kapitel 2 Der Handlungs- und Erfolgsort bei der Verletzung
von Immaterialgüterrechten der Union.....** 71

I		Unterscheidbarkeit zwischen Handlungs- und Erfolgsort bei Immaterialgüterrechten	71
	1	Problemaufriss	71
	2	Handlungs- und Erfolgsort bei Immaterialgüterrechten	73
	a	Problemaufriss	73
	b	Prinzipielle Unterscheidbarkeit	74
		aa Handlungs- und Erfolgsort fallen stets zusammen.....	75
		bb Maßgeblichkeit des Handlungsortes	76
		cc Maßgeblichkeit des Tatorts.....	77

	dd	Stellungnahme.....	78
	c	Maßgeblichkeit eines Handlungsortes außerhalb des Schutzstaates?	80
II		Übertragbarkeit des Ubiquitätsprinzips auf die Unionsverordnungen.....	82
	1	Problemaufriss	82
	2	Auslegung der Vorschriften der Unionsverordnungen.....	83
	a	Gemeinschaftsortenschutzverordnung	84
		aa Wortlautauslegung.....	84
		bb Historische Auslegung.....	85
		cc Systematische Auslegung	88
		(1) Stellung im Normgefüge	89
		(2) Zusammenspiel der einzelnen Sätze des Art. 101 Abs. 3 GSV.....	90
		(3) Rechtsaktübergreifender Systembildungswille	91
		dd Teleologische Auslegung	95
		(1) Inhaltlicher Regelungszweck	95
		(2) Formaler Regelungszweck.....	96
		ee Zwischenergebnis.....	97
	b	Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung	97
		aa Wortlautauslegung.....	98
		bb Historische Auslegung.....	100
		cc Systematische Auslegung	104
		dd Teleologische Auslegung	107
		(1) Inhaltlicher Regelungszweck	107
		(2) Formaler Regelungszweck.....	110
		ee Zwischenergebnis.....	112
III		Lokalisierung des Ortes der Verletzungshandlung.....	113
	1	Ubiquitätsprinzip Art. 7 Nr. 2 EuGVO	114
	a	Verhältnis der Unionsverordnungen zur EuGVO	114

b	Anknüpfungsmomente Art. 7 Nr. 2 EuGVO.....	116
2	Persönlichkeitsrechte	119
a	Fiona Shevill.....	119
b	eDate Advertising./.X sowie Martinez./.Société MGN Limited	121
c	Übertragbarkeit auf unionsweit einheitliche Rechte des geistigen Eigentums.....	124
aa	Handlungsort.....	125
bb	Erfolgsort am Mittelpunkt der Interessen des Verletzten	126
cc	Erfolgsort am Ort der Abrufbarkeit.....	129
(1)	Abrufbarkeit	129
(2)	Einschränkungsmöglichkeiten	131
dd	Zwischenergebnis	134
3	Nationale Markenrechte.....	135
a	Wintersteiger.....	135
b	Übertragbarkeit auf unionsweit einheitliche Rechte des geistigen Eigentums.....	137
aa	Handlungsort	137
(1)	Anknüpfung an Niederlassung des Werbenden	137
(2)	Begriff der Niederlassung.....	139
bb	Erfolgsort.....	142
(1)	Anknüpfung an Registerstaat	142
(2)	Vorschläge für eine Übertragbarkeit	143
cc	Zwischenergebnis	145
4	Urheberrechte.....	146
a	Peter Pinckney./.KDG Mediatech AG	147
b	Pez Hejduk.....	149
c	Übertragbarkeit auf unionsweit einheitliche Rechte des geistigen Eigentums.....	151
aa	Handlungsort.....	151

	bb	Erfolgsort.....	152
	cc	Zwischenergebnis.....	156
5		Mehrere Tatbeteiligte	157
	a	Rechtsprechungsüberblick des EuGH.....	157
	b	Übertragbarkeit der Rechtsprechung des EuGH auf die Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums	160
	c	Zwischenergebnis.....	162
IV		Zusammenfassung	163
Kapitel 3 Lokalisierungsmomente zur Bestimmung des Deliktgerichtsstandes.....			
			165
I		Ableitung allgemein geltender Lokalisierungsmomente	165
	1	Handlungsort	165
	2	Erfolgsort	167
II		Überprüfung de lege ferenda anhand internationaler Forschungsbestrebungen.....	168
	1	Entstehungsgeschichte	168
	2	Aufbau der Regelungen der Internationalen Zuständigkeit.....	173
	a	Allgemeines.....	174
	b	Internationale Zuständigkeit bei der Verletzung von Immaterialgüter-rechten.....	176
	aa	Handlungsort.....	180
	bb	Erfolgsort	184
	3	Zwischenergebnis	189
III		Überprüfung der Anknüpfungsmomente unter dem Blickwinkel der Interessenwahrung der Beteiligten	189
	1	Überblick über Forschungsstand	189
	2	Interessen im Zivilprozessrecht	192
	a	Individuelle Interessen	192
	b	Überindividuelle Interessen.....	193
	3	Konkrete Zuständigkeitsinteressen.....	195

a	Individuelle Interessen	196
aa	Heimatkähe	196
bb	Sach- und Beweisnähe	199
cc	Vorhersehbarkeit und effektive Rechtsdurchsetzbarkeit	200
dd	Verfahrenskonzentration	203
b	Überindividuelle Interessen	203
c	Zwischenergebnis	205
IV	Ökonomischen Analyse der Gerichtsstandsregelung	205
1	Warum ökonomische Analyse?	205
2	Die Effizienz	207
a	Begriff der Effizienz	208
b	Effizienzprinzipien	208
c	Übertragbarkeit auf Gerichtsstandsregelungen	210
3	Transaktionskosten	213
4	Folgenbewertung der vorgeschlagenen Lokalisierungsmomente	215
a	Handlungsort	215
aa	Gemeinsame Kosten	216
bb	Kosten aufgrund der Sach- und Beweisnähe des Gerichtsstandes	216
cc	Transportkosten	217
dd	Rechtsunsicherheit	217
cc	Zwischenergebnis	218
b	Erfolgsort	218
aa	Gemeinsame Kosten	218
bb	Kosten aufgrund der Sach- und Beweisnähe	219
cc	Prozesskosten	220
dd	Rechtsunsicherheit	221
ee	Zwischenergebnis	221

c	Zwischenergebnis	223
V	Überprüfung anhand ergangener Entscheidungen oberster Gerichte.....	223
1	Verletzung einer Gemeinschaftsmarke –EuGH, Urteil vom 05.06.2014, Rs. C-360/12 – Coty Germany GmbH ./. First Perfumes NV	223
2	Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters – Anlehnung an EuGH, Urteil vom 19.06.2013, Rs. C-345/13 – Karen Millen Fashions Ltd ./.. Dunnes Stores Ltd	225
3	Verletzung eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts – Anlehnung an BGH, Urteil vom 14.02.2006 – X/ZR 93/04.....	226
VI	Zusammenfassung	227
	Fazit	229
	Literaturverzeichnis	233
	Stichwortverzeichnis	251

Einleitung

I Fragestellung

1 Problemaufriss

Die Aktualität und Problematik bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit unionsweit einheitlicher Rechte des geistigen Eigentums illustriert die folgende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Österreichs¹. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beklagte betreibt in der Slowakei ein Fitnessstudio unter der Bezeichnung „FitnessCentrum H.“. Er verwendet hierbei ohne Zustimmung und somit rechtswidrig die Gemeinschaftsmarke der Klägerin „H.“, die in Österreich ansässig ist. Dabei wird die Gemeinschaftsmarke sowohl durch Anbringung von Werbe- und Hinweistafeln mit der Bildmarke der Klägerin als auch insbesondere im Internet unter der Adresse www.h....sk verwendet.

Bereits in den Vorinstanzen stand die Frage im Vordergrund, ob eine internationale Zuständigkeit in Wien, gestützt auf Art. 97 Abs. 5 GMV, eröffnet sei.² Umstritten war insbesondere, wie der geforderte Bezug zu Österreich hergestellt werden konnte, um eine Zuständigkeit zu begründen. Im Ergebnis verneinten beide Vorinstanzen eine solche Zuständigkeit, jedoch mit unterschiedlichen Begründungen.

Das Gericht erster Instanz³ führte aus, Art. 97 Abs. 5 GMV solle keinesfalls eine universelle Zuständigkeit der Gerichte in allen Mitgliedstaaten bei Markenrechtsverletzungen im Internet begründen. Vielmehr könne die geforderte inländische Verletzungshandlung bei Internetauftritten nur dann vorliegen, wenn diese tatsächlich österreichische Nutzer als Ziel haben. Dies sei bei einem Internetauftritt in slowakischer Sprache auszuschließen. Der Beklagte habe seinen allgemeinen

1 öOGH, Entsch. v. 17.07.2014 – 4 Ob 15/14f – *FitnessCentrum* = GRUR Int. 2014, 1148.

2 Die Entscheidung des öOGH selbst ist für die vorliegende Problemstellung irrelevant. Der öOGH kam in der Entscheidung zu dem Ergebnis, dass die internationale Zuständigkeit noch nicht abschließend beurteilt werden könne.

3 Handelsgerichts Wien, Beschl. v. 11.10.2013 – GZ 11 Cg 93/13h-2.

Gerichtsstand in der Slowakei. Die behauptete Rechtsverletzung habe ebenfalls in der Slowakei stattgefunden.⁴

Das Rekursgericht⁵ stellte demgegenüber darauf ab, dass es neben der Abrufbarkeit der Internetseite weiterer territorialer Anknüpfungspunkte bedürfe, um Österreich als Ort des Schädigungseintritts zu bejahen. Insbesondere müsse der Internetauftritt des Beklagten relevante Auswirkungen auf die Interessen der Klägerin in Österreich haben. Jedoch wurden die von der Klägerin und dem Beklagten angebotenen Dienstleistungen lediglich an den Orten der Fitnesscenter erfüllt. Insofern sei die vorgeworfene Markenrechtsverletzung nicht geeignet relevante Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Interessen der Klägerin zu haben, da sie derzeit kein Fitnesscenter in der Slowakei betreibe. Der Ort des Verletzungserfolgs liege daher nicht in Österreich.⁶

Dieses Beispiel verdeutlicht bereits, dass die Meinungen hinsichtlich der Frage, wie der Deliktgerichtsstand bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten der Union zu lokalisieren ist, zum Teil stark differieren. Die Gerichte forderten für die Begründung der internationalen Zuständigkeit eine Ausrichtung der Inhalte auf den Forumstaat bzw. relevante Auswirkungen auf die Interessen des Klägers. Somit kommen sie zwar letztendlich zu dem Ergebnis, dass eine Zuständigkeit in Österreich verneint werden muss. Die Kriterien, wie der Erfolgsort genau zu bestimmen ist, unterscheiden sich jedoch.

Der Ausgangspunkt dieser Problematik liegt in dem Wesen der Immaterialgüterrechte der Union begründet. Vor der Implementierung der Unionsrechte war das System zum Schutz der Immaterialgüterrechte durch ein Nebeneinander von nationalen Schutzrechten gekennzeichnet. Diese unterlagen alle ihren eigenen nationalen Regelungen. Zur Rechtsdurchsetzung musste der Rechtsinhaber in jedem Staat ein

4 öOGH, Entsch. v. 17.07.2014 – 4 Ob 15/14f – *FitnessCentrum* = GRUR Int. 2014, 1148.

5 OLG Wien, Beschl. v. 27.11.2013 – GZ 2 R 214/13z-5.

6 öOGH, Entsch. v. 17.07.2014 – 4 Ob 15/14f – *FitnessCentrum* = GRUR Int. 2014, 1148.

eigenes Verfahren anstreben.⁷ Dieses System besteht im Patentrecht sowie bei nationalen Immaterialgüterrechten bis heute fort.

Mit der Verabschiedung der Gemeinschaftsmarkenverordnung,⁸ der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung⁹ sowie der Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz¹⁰ wurde ein wichtiger Meilenstein zur Vereinheitlichung des Schutzes auf europäischer Ebene geschaffen. Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung¹¹ befindet sich derzeit noch im Ratifikationsprozess durch die Mitgliedsstaaten.¹²

Ziel dieser Vereinheitlichungsbestrebungen ist es, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern und seine Einheit

7 Sinnbild für diesen fragmentarischen Zustand ist folgender Ausspruch: „The case is yet another illustrating the unsatisfactory state of the current arrangements for deciding European wide patent disputes. Too often one finds parties litigating as much about where and when disputes should be heard and decided as about the real underlying dispute.“, *Research in Motion UK Ltd v Visto Corporation* (2008) EWCAA Civ 153 (Para. 3).

8 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke.

9 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

10 Verordnung (EG) Nr. 2100/1994 des Rates vom 27.07.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz.

11 Verordnung (EG) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EU Nr. L 361 v. 31.12.2013, S. 89 ff; Übereinkommen über ein europäisches Patengericht vom 19.02.2013, ABl. EU Nr. C 175 v. 20.06.2013, S. 1 ff.

12 Aktueller Stand der Ratifikationen abrufbar unter: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001> (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

zu stärken.¹³ Durch die Implementierung von unionsweit einheitlichen Schutzrechten soll der rechtliche Rahmen dafür geschaffen werden, dass Schutzrechte keiner territorialen Beschränkung mehr unterliegen. Mit Hilfe eines einzigen Verfahrens wird für Registerrechte einheitlicher Schutz mit einheitlicher Wirkung für die gesamte Union verliehen.¹⁴ Gleiches gilt für das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht. Hierdurch soll der Binnenmarkt weiter gestärkt werden und die Europäische Union als Wirtschaftsstandort an Attraktivität gewinnen.¹⁵

Von der Möglichkeit, mit einem einzigen Recht unionsweit einheitlichen Schutz zu erlangen, haben, wie die folgenden Zahlen bestätigen, schon eine Vielzahl der Unternehmen Gebrauch gemacht. Zudem lässt sich eine stetig steigende Tendenz beobachten. Allein im Jahr 2013 wurden 114.483 Gemeinschaftsmarken¹⁶ und 23.190 Gemeinschaftsgeschmacksmuster¹⁷ angemeldet. Im Bereich des gemeinschaftlichen Sortenschutzes konnte im Jahr 2013 die höchste Anzahl von jährlichen Anmeldungen verzeichnet werden, namentlich 3297.¹⁸ Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Beliebtheit der Unionsrechte.

13 Erwägungsgrund (2) GMV.

14 Erwägungsgrund (3) GMV; Erwägungsgrund (1) GGV.

15 *Zwanzger*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster (2010), 1.

16 Statistiken des HABM in Bezug auf die Entwicklung der Anzahl von Gemeinschaftsmarken der letzten Jahre abrufbar unter: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

17 Statistiken des HABM in Bezug auf die Entwicklung der Anzahl von Gemeinschaftsgeschmacksmuster der letzten Jahre abrufbar unter: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC007-Statistics_of_Community_Designs-2014_en.pdf (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

18 Jahresreport des Gemeinschaftlichen Sortenschutzamtes 2013 abrufbar unter: http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2013_EN.pdf (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

2 Problematik der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit

Aufgrund der Vereinheitlichungsbestrebungen und der zunehmenden Attraktivität von Immaterialgüterrechten der Union nimmt auch die Anzahl an Verfahren, die die Verletzung eines solchen Rechts zum Gegenstand haben, immer weiter zu. Verletzungsverfahren werden nicht mehr lediglich innerhalb eines Mitgliedsstaates geführt. Dies hat zur Folge, dass die Frage nach der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit, d.h. die Zuweisung von Rechtsprechungsaufgaben an einen Staat als solchen,¹⁹ immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und an Bedeutung gewinnt.²⁰

Sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung (Art. 97 GMV) als auch die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Art. 82 GGV) sowie der gemeinschaftliche Sortenschutz (Art. 101 GSV) enthalten Regelungen, wie die internationale Zuständigkeit zu bestimmen ist. Neben der allgemeinen Zuständigkeit²¹ wird auch die besondere Zuständigkeit am Deliktort geregelt.

Zur Bestimmung des Deliktsgerichtsstandes ist die Verletzung des Immaterialgüterrechts an dem Ort zu lokalisieren, an dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht begangen zu werden (Art. 97 Abs. 5 GMV, Art. 82 Abs. 5 GGV) bzw. an dem Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist (Art. 101 Abs. 3 GSV).

Problematisch an einer solchen Lokalisierung ist jedoch der Umstand, dass die unionsweit einheitlichen Rechte des geistigen Eigentums in der gesamten Union geschützt sind. Sie werden nicht durch einen Mitgliedsstaat verliehen, auf den sich dann die Zuständigkeit beschränkt. Vielmehr handelt es sich um supranationale Rechte, die in der gesamten Union Wirkung entfalten.²² Insofern könnte in jedem Mitgliedsstaat ein Erfolgsort lokalisiert werden. Der Rechteinhaber wäre dann aber darauf verwiesen, in jedem Mitgliedsstaat den dort entstandenen Schaden geltend zu machen.

19 European Max Planck Group on Conflicts of Law/*Peukert*, CLIP Principles (2013), Preamble, PRE:C09.

20 *Trachtman*, Economic Structure of International Law (2008), 27.

21 Überblick bei *Kouker*, Mitt. 2000, 241, 244.

22 Vgl. stellvertretend für die Gemeinschaftsmarke *Eisenführ*/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung (2014), Art. 1, Rn. 28.

Zugespißt wird die Problematik noch dadurch, dass im Zeitalter der Digitalisierung ein Großteil der Rechtsverletzungen durch das Internet begangen wird. Dies würde zu einer ubiquitären Zuständigkeit führen, wenn man lediglich auf die Abrufbarkeit der Internetseite abstellen würde. Dem *forum shopping* wäre insofern Tür und Tor geöffnet. Insofern ist die Territorialisierung des geistigen Eigentums für eine effektive Sanktionierung von Rechtsverletzungen eine besondere Herausforderung.²³

Die Aktualität und Schwierigkeiten bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten der Union wurden auch von der Rechtsprechung erkannt. Im Jahr 2014 bot sich für den EuGH in der Rechtsache *Coty*²⁴ die Möglichkeit, sich für die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke mit der Problematik vertieft auseinander zu setzen. Der Entscheidung lag dabei folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Coty GmbH mit Sitz in Mainz vertreibt Parfüm- und Kosmetikerzeugnisse. Dabei leitet sie Rechte aus einer für Parfümeriewaren eingetragenen Gemeinschaftsmarke in Form eines Flakons ab. First Note mit Sitz in Belgien ist im Parfümgroßhandel tätig. Im Jahr 2007 verkaufte sie an den Warenhändler Stefan P. mit Sitz in Deutschland das Parfüm „Blue Safe for Women“. Dieser holte das Parfüm in Belgien ab und verkaufte es dann in Deutschland weiter. Coty Germany erhob daraufhin Klage vor deutschen Gerichten gegen First Note. Sie machte geltend, dass der Flakon der geschützten Gemeinschaftsmarke entspreche und somit eine Gemeinschaftsmarkenrechtsverletzung durch First Note begangen worden sei. Die Klage wurde im ersten Rechtszug abgewiesen. Daraufhin legte Coty Revision beim Bundesgerichtshof ein. Dieser setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH unter anderem folgende Frage zur Vorabentscheidung vor: Ist der Begriff des Mitgliedsstaates in Art. 97 Abs. 5 GMV²⁵, in dem eine Verletzung begangen worden ist, analog zum

23 Grünberger, IPraz 2015, 56.

24 EuGH, Urt. v. 05.06.2014, Rs. C-360/12 – *Coty Germany GmbH./First Note Perfumes NV*, Slg. 2014 I-(n.v.) = GRUR 2014, 806.

25 Da der Ausgangsstreit im Jahr 2007 stattfand, fiel er noch in den zeitlichen Anwendungsbereich der VO EG Nr. 40/94. Die derzeit gelten-

Begriff des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist in Art. 7 Nr. 2 EuGVO auszulegen. Es stellte sich somit die Frage, ob auch bei der Gemeinschaftsmarke eine Unterscheidbarkeit zwischen einem Handlungs- und einem Erfolgsort möglich ist.

Anders als noch der BGH²⁶ in der Vorlageentscheidung gelangte der EuGH zu dem Ergebnis, dass im Rahmen des Art. 97 Abs. 5 GMV für die Lokalisierung des Deliktsgerichtsstandes lediglich an den Handlungsort angeknüpft werden könne. Ein hiervon unterscheidbarer Erfolgsort existiere demgegenüber bei Gemeinschaftsmarkenrechten gerade nicht.

Richtet man den Blick abschließend noch einmal auf den eingangs skizzierten Fall *Fitness Centrum* des obersten österreichischen Gerichtshofs, so verwundert es nicht, dass dieser die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht abschließend beurteilen konnte. Vielmehr hat er dem Erstgericht bei der Zurückweisung aufgegeben, unter Bedachtnahme auf die mittlerweile weiterentwickelte Rechtsprechung zu Art. 97 Abs. 5 GMV die Zuständigkeit erneut zu prüfen,²⁷ da die Versuche der österreichischen Untergerichte im Widerspruch zur Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache *Coty* standen.

Die Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, zu hinterfragen, ob der EuGH mit der Rechtsprechung in der Rechtssache *Coty* den richtigen Weg gefunden hat, um die in Betracht kommenden Orte zur Lokalisierung des Deliktsgerichtsstandes bei der Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums einzuschränken oder ob es nicht angezeigt gewesen wäre, Art. 97 Abs. 5 GMV im Sinne des Vorlagebeschlusses des BGH auszulegen und zwischen Handlungs- und Erfolgsort zu unterscheiden. Da die Arbeit, wie noch zu zeigen sein wird, zu dem Ergebnis kommt, dass eine Unterscheidbarkeit zwischen Handlungs- und Erfolgsort auch bei Immaterialgüterrechten möglich und für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit auch sinnvoll ist, ist

de VO EG Nr. 207/2009 ist jedoch hinsichtlich der in der Rechtssache enthaltenen Normen mit VO EG Nr. 40/94 identisch.

26 BGH, Beschl. v. 28.06.2012, I ZR 1/11 – *Parfumflakon II* = GRUR 2012, 1065.

27 öOGH, Entsch. v. 17.07.2014 – 4 Ob 15/14f – *FitnessCentrum* = GRUR Int. 2014, 1148, 1149.

es dann das Anliegen der Arbeit, konkrete Lokalisierungsmomente zu formulieren, wie bei der Rechtsverletzung Handlungs- und Erfolgsort bestimmt werden können.

II Forschungsstand

Das Thema der Lokalisierung des Schadensortes zur Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist bisher, trotz hoher Relevanz in der Praxis, nur in begrenztem Maße erforscht. Zwar gibt es einige Arbeiten,²⁸ die die internationale Zuständigkeit im Zusammenhang mit der Verletzung von nationalen Immaterialgüterrechten untersuchen. Die Problematik, die sich aufgrund der unionsweiten Geltung aber gerade bei den hier in Rede stehenden Unionsrechten ergibt, kann von diesen Arbeiten jedoch nicht erfasst werden. Sie können lediglich Lösungsvorschläge für nationale Rechte liefern. Insofern können diese Arbeiten Ansatzpunkte für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bereit halten, die dann hinsichtlich der Übertragbarkeit auf Unionsrechte zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren sind.

Auf der anderen Seite sind zwar auch eine Vielzahl von Arbeiten²⁹ zu finden, die sich mit unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums und deren gerichtlicher Durchsetzung beschäftigen. Jedoch

28 *Bukow*, Verletzungsklagen aus gewerblichen Schutzrechten (2003); *Hootz*, Durchsetzung von Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechten (2004); zum Patentrecht *Lüthi*, System der internationalen Zuständigkeit im Immaterialgüterrecht (2011); *Reichardt*, Internationale Zuständigkeit Verletzung europäische Patente (2006); *Schauwecker*, Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion (2009); *Winkler*, Internationale Zuständigkeit Patentverletzungsstreitigkeiten (2011); für das Urheberrecht: *Banholzer*, Internationale Gerichtszuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet (2011); für das Wettbewerbsrecht: *Puhr*, Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei unlauterem Wettbewerb im Internet (2005); *Samson*, Die Marktortregel als allgemeines Prinzip für die kollisionsrechtliche Anknüpfung und internationale Zuständigkeit in Wettbewerbssachen (2001).

29 *Hartmann*, Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren (2009), 57 ff.; *Hye-Knudsen*, Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzungen (2005), 146 ff.; *Veit*, Durchsetzung Gemeinschaftsgeschmacksmuster (2007), 104 ff.; *Zwanzger*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster (2010), 89 ff.

wird von diesen die Problematik der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit nur am Rande gestriffen. Eine vertiefte Auseinandersetzung erfolgt hingegen nicht. Zumeist handelt es sich lediglich um eine überblicksartige Darstellung der von den Unionsverordnungen vorgesehenen Gerichtsstände.

Lediglich *Schaper*³⁰ hat sich für die Gemeinschaftsmarke ausführlich mit der Lokalisierung des Schadensortes auseinandergesetzt und umfangreiche Ansatzpunkte dargelegt. Jedoch wurde diese Arbeit bereits im Jahr 2006 veröffentlicht, so dass aktuelle Entscheidungen, wie beispielsweise die Rechtssache *Coty*, nicht berücksichtigt werden konnten. Zudem beschäftigt sich die Arbeit lediglich mit der Gemeinschaftsmarke. Die übrigen Schutzrechte werden in die Betrachtung nicht mit einbezogen. Insofern beschränkt sich die Arbeit von *Schaper* auf einen Teilaspekt der hier untersuchten Schutzrechte. Insgesamt erfasst die Arbeit von *Schaper* sowohl die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit als auch des anwendbaren Rechts. Sie bemüht sich somit um eine umfassende Untersuchung der auftretenden Problemkreise. Jedoch verneint sie bereits die Unterscheidbarkeit zwischen Handlungs- und Erfolgsort für Immaterialgüterrechte.³¹ Wie noch zu zeigen sein wird,³² teilt die vorliegende Ansicht diese Auffassung nicht. Aufgrund dieses grundlegend unterschiedlichen Ausgangspunktes vermag es dann auch nicht zu verwundern, dass vorliegend ein anderer Lösungsweg gefunden werden wird.

Zwar hat das wissenschaftliche Interesse an der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums innerhalb der letzten Jahre, aufgrund mehrerer vom EuGH ergangener Entscheidungen³³, deutlich zugenommen. Insbesondere *Kur* hat mit einer Vielzahl von Aufsätzen die Aufarbeitung

30 *Schaper*, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke (2006).

31 *Schaper*, Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke (2006), 41.

32 Kapitel 2.

33 Schlussanträge GA Villalón v. 11.09.2014, Rs. C-441/13 – *Pez Hejduk .I. EnergieAgentur NRW GmbH* = BeckRS 2014, 81831; EuGH, Urt. v. 05.06.2014, Rs. C-360/12 – *Coty Germany GmbH./First Note Perfumes NV*, Slg. 2014 I-(n.v.) = GRUR 2014, 806, Tz. 31, 33; EuGH, Urt. v. 03.10.2013 – Rs. C-170/12 – *Peter Pinckney.I.KDG Mediatech AG*, Slg. 2013 I-(n.v.) = GRUR 2014, 100; EuGH, Urt. v. 19.04.2012, Rs. C-523/10

der Problematik vorangetrieben.³⁴ Eine umfassende Arbeit, die mehrere unionsweit einheitliche Rechte bearbeitet und deren Besonderheiten gegenüberstellt, fehlt jedoch.

Vor allem im Bereich des gemeinschaftlichen Sortenschutzes findet sich nahezu keinerlei Literatur. Es sind sowohl in der deutschen als auch in der englischsprachigen Literatur lediglich Veröffentlichungen zu finden, die einen Überblick über das Sortenschutzrecht geben.³⁵ Eine Arbeit, die das Internationale Zivilverfahrensrecht mit dem Sortenschutzrecht verknüpft, fehlt völlig. Hier könnte die vorliegende Arbeit einen ersten Beitrag zur Fortentwicklung der Forschung in diesem Bereich leisten.

Auch in der ausländischen Literatur fehlt es an einer umfassenden Arbeit an der Schnittstelle des Internationalen Zivilverfahrensrechts und des Geistigen Eigentums.³⁶

Lediglich *Fawcett/Torremans*³⁷ widmen sich in ihrem Lehrbuch in einem Kapitel sowohl der Problematik, die sich bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit unionsweit einheitlicher Rechte des geistigen Eigentums ergeben kann als auch den aktuellen Forschungsbestrebungen auf diesem Gebiet. Jedoch wird die Problematik, wohl auf-

– *Wintersteiger AG./Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, Slg. 2012 I (n.v.) = GRUR 2012, 645.

34 Unter anderem: *Kur*, GRUR Int. 2012, 857; *dies.*, GRUR Int. 2014, 749.

35 *Janis/Jervis/Peet*, Intellectual Property Law of Plants (2014); *Leßmann/Würtenberger*, Sortenschutzrecht (2009); *Llewlyn/Adcock*, European Plant Intellectual Property (2006); *van der Kooij*, Introduction tot he EC Regulation on Plant Variety Protection (1997).

36 Es sind lediglich einige Arbeiten zu finden, die die Problematik des Internets im Zusammenhang mit der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei der Verletzung nationaler Immaterialgüterrechte untersucht, u.a.: *Calboli/Lee*, Trademark Protection and Territoriality Changes in a Global Economy (2014), *Handl/Zekoll/Zumbansen*, Beyond Territoriality – Transnational Legal Authority in an Age of Globalization (2012); *Hörnle*, The jurisdictional Challenge oft he Internet, in: *Edward/Waeldele*, Law and the Internet (2009), 121 ff; *Nuyts*, International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (2008).

37 *Fawcett/Torremans*, Intellectual Property and Private International Law (2011).

grund der Verortung in einem Lehrbuch, nicht tiefgreifend analysiert. Vielmehr handelt es sich um eine überblicksartige Darstellung, die einen ersten Zugang zu der Thematik ermöglicht. Zudem erschien dieses Buch bereits im Jahr 2011, so dass die Entscheidungen des EuGH aus den vergangenen Jahren noch keine Berücksichtigung finden konnten. Damit besteht in diesem Bereich, trotz des verstärkten wissenschaftlichen Interesses, erheblicher Forschungsbedarf.

Die Bedeutung der Thematik und der bestehende Forschungsbedarf werden außerdem durch die weltweiten Forschungsbestrebungen in diesem Bereich deutlich. Mittlerweile liegen Kodifikationen der Forschungsbestrebungen des Max-Planck-Instituts³⁸, des American Law Institutes³⁹, des japanischen Transparency Projects⁴⁰ sowie des Waseda University Global COE Projects⁴¹ vor. Zudem sind als Reaktionen auf die einzelnen Forschungsarbeiten eine erhebliche Anzahl englischsprachiger Aufsätze ergangen, die die Ergebnisse der Arbeiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und zum Teil auch miteinander vergleichen.⁴² Die einzelnen Forschungsprojekte setzen sich mit Fragen der internationalen Zuständigkeit bei der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums auseinander und halten ebenfalls eine Anknüpfung am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung zur Bestimmung der

38 *European Max Planck Group* (CLIP Principles) abrufbar unter: <http://www.cl-ip.eu> (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

39 *American Law Institute* (ALI Principles) abrufbar unter: http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

40 *Transparency Project* abrufbar unter: <http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf> (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

41 *Waseda University Global COE Project* (Japanese-Korean Principles of International Law on Intellectual Property Right) <http://www.win-cl.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf> (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).

42 Unter anderem: *Desseмонтet*, 30 *Brook J. Int'l L.* (2004/2005), 849; *Heinze*, in: *Basedow/Kono/Metzger*, *Intellectual Property in the Global Arena* (2010), 53; *Metzger*, in: *Leible/Ohly*, *Intellectual Property and Private International Law* (2009), 251; *Dreyfuss*, 30 *Brook J. Int'l L.* (2004-2005), 819.

internationalen Zuständigkeit bereit.⁴³ Somit können die Erwägungen der einzelnen Forschungsprojekte ein hilfreicher Anknüpfungspunkt für die Lokalisierung des Schadensortes bei der Verletzung unionsweit einheitlicher Rechte des geistigen Eigentums sein, wobei jedoch jeweils kritisch zu analysieren ist, ob eine Übertragbarkeit überhaupt möglich ist. Insgesamt besteht, trotz der Forschungsarbeiten, weiterhin Forschungsbedarf im Bereich der unionsweit einheitlichen Rechte des geistigen Eigentums, da die einzelnen Projekte nur eine allgemeingültige Bearbeitung vornehmen, jedoch die Spezifika der Unionsrechte außer Acht lassen.

III Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel werden die Grundlagen für den weiteren Gang der Untersuchung gelegt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie der Ort der Verletzungshandlung zu bestimmen ist. Daran anschließend wird dieser Ort im dritten Kapitel konkret für unionsweit einheitliche Rechte des geistigen Eigentums lokalisiert. Ziel der Arbeit ist es, allgemeine Lokalisierungsmomente für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit bei der Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums zu formulieren.

1 Ausschluss des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung

Bevor der Gang der Arbeit vorgestellt werden soll, ist zunächst zu klären, ob neben den klassischen Instrumenten der Gemeinschaftsmarke, des Gemeinschaftsgeschmacksmusters sowie des gemeinschaftlichen Sortenschutzes auch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein soll.

Wie im Rahmen der Fragestellung bereits erwähnt, befindet sich das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung derzeit noch im Ratifikationsprozess durch die Mitgliedsstaaten.⁴⁴ Dies kann bereits als erster Grund angeführt werden, der gegen eine Einbeziehung in die vorlie-

43 Art. 2:203 CLIP Principles, § 204 ALI-Principles, Art. 105 Transparency Proposal, Art. 203 Japanese Korean Principles.

44 Aktueller Stand der Ratifikationen: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_de.htm (zuletzt abgerufen am 13.10.2015).