

Kennzeichenrecht und Geotargeting

10. Jenaer Markenrechtstag 2014

Dr. Martin André, LL.M., MBA, 04. Juni 2014



Agenda

1. Einführung

2. Was ist Geotargeting ?

3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- **Bedeutung für Verletzungsfälle**
- **Anpassung der WIPO-Recommendations ?**

Agenda

1. Einführung

2. Was ist Geotargeting ?

3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- Bedeutung für Verletzungsfälle
- Anpassung der WIPO-Recommendations ?

1. Einleitung

Spannungsverhältnis zwischen grenzenlosem Internet und territorial begrenzten Schutzrechten

- Im Internet werden Inhalte jeder Art weltweit zum Abruf verfügbar gemacht.
- Demgegenüber sind Immaterialgüterrechte territorial begrenzt.
- Trotz dieser formal territorial beschränkten Reichweite eines nationalen gewerblichen Schutzrechtes führte ein erfolgreich durchgesetzter Unterlassungsanspruch faktisch dazu, dass der Inhaber einer Website letztlich weltweit am Gebrauch des eingesetzten Kennzeichens im Internet war.

1. Einleitung

- **Die WIPO Joint Recommendations on the Protection of IP-Rights on the Internet** haben es sich zum Ziel gesetzt, das frühere Spannungsverhältnis zwischen der Territorialität von Immaterialgüterrechten und der Grenzenlosigkeit des Internet einer ausgleichenden Lösung zuzuführen
- Basierend auf den „*Joint Recommendations*“ der WIPO hat auch die Rechtsprechung in Deutschland das Kriteriums des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs“ („commercial effect“) zur Begründung der eigenen Zuständigkeit formuliert.



1. Einleitung

- Es geht nun um die Frage, ob und wie weit die technische Entwicklung im Internet und die dadurch eröffneten Möglichkeiten des sog. Geotracking die Situation und namentlich die rechtlich relevanten Rahmenbedingungen verändert hat.

Agenda

1. Einführung

2. Was ist Geotargeting ?

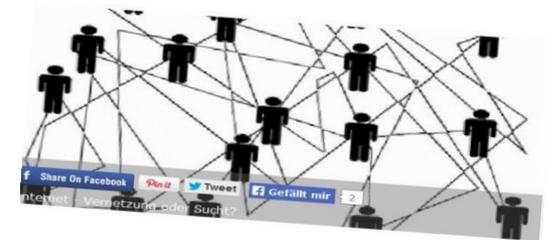
3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- Bedeutung für Verletzungsfälle
- Anpassung der WIPO-Recommendations ?

2. Was ist Geotargeting ?

One world one web ?

- Grundsätzlich wird das Medium des Internets als ein weltweites, grenzenloses Medium verstanden. Das generiert die faszinierende Welt der ultimativen Medien- und Informationsgesellschaft.



- Dass dies nicht nur Vorteile hat, erlebt man bei unerwünschten Veröffentlichungen aus dem privaten Bereich, deren Spuren sich praktisch nicht mehr beseitigen lassen - das Web vergißt nichts.



2. Was ist Geotargeting ?

- Die Faszination sozialer Netzwerke mit rasant wachsenden oder Revitalisierung längst vergessener Kontakte korrespondiert mit dem Ohnmachtsgefühl des gläsernen Menschen.
- Vor allem totalitäre Staaten zeigen durch ihre rigorose Kontrolle und Blockademaßnahmen, dass das web so grenzenlos doch nicht funktioniert, wenn nur der technische Aufwand entsprechend gewährleistet ist.



SPIEGEL ONLINE POLITIK

Politik | Wirtschaft | Panorama | Sport | Kultur | Netzwelt | Wissenschaft | Gesundheit | einestages | Karriere

DIE WELT

Home | Politik | Wirtschaft | Geld | Sport | Wissen | Panorama | Feuilleton | ICON | Reise | Motor

27.03.14 | Türkei

Erdogan sperrt nach Twitter jetzt auch YouTube

China sperrt Twitter-Zugang

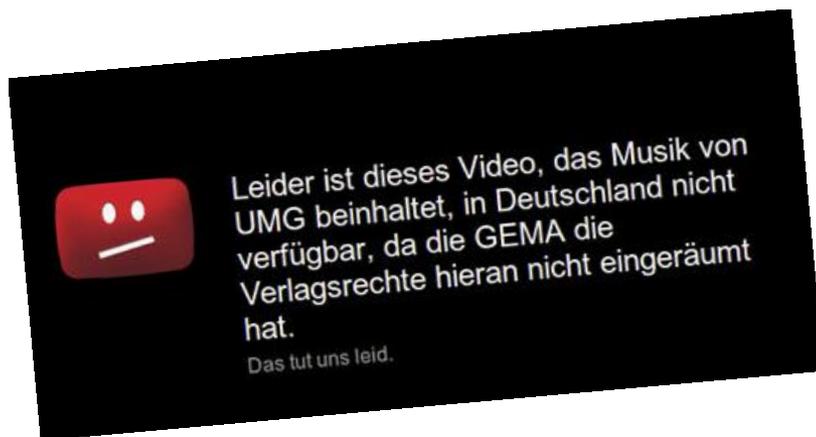
Der türkische Premier Erdogan macht weiter mit dem Kreuzzug: Nach der Twitter-Sperre, die vor Gericht scheiterte, ist die Video-Plattform YouTube dran. Es ist Wahlkampf, und er fürchtet Netzgerüchte.

China schottet sich vor dem 20. Jahrestag des Tiananmen-Massakers ab. Twitter wird gesperrt. Ein Dissident kam unter Hausarrest.

2. Was ist Geotargeting ?

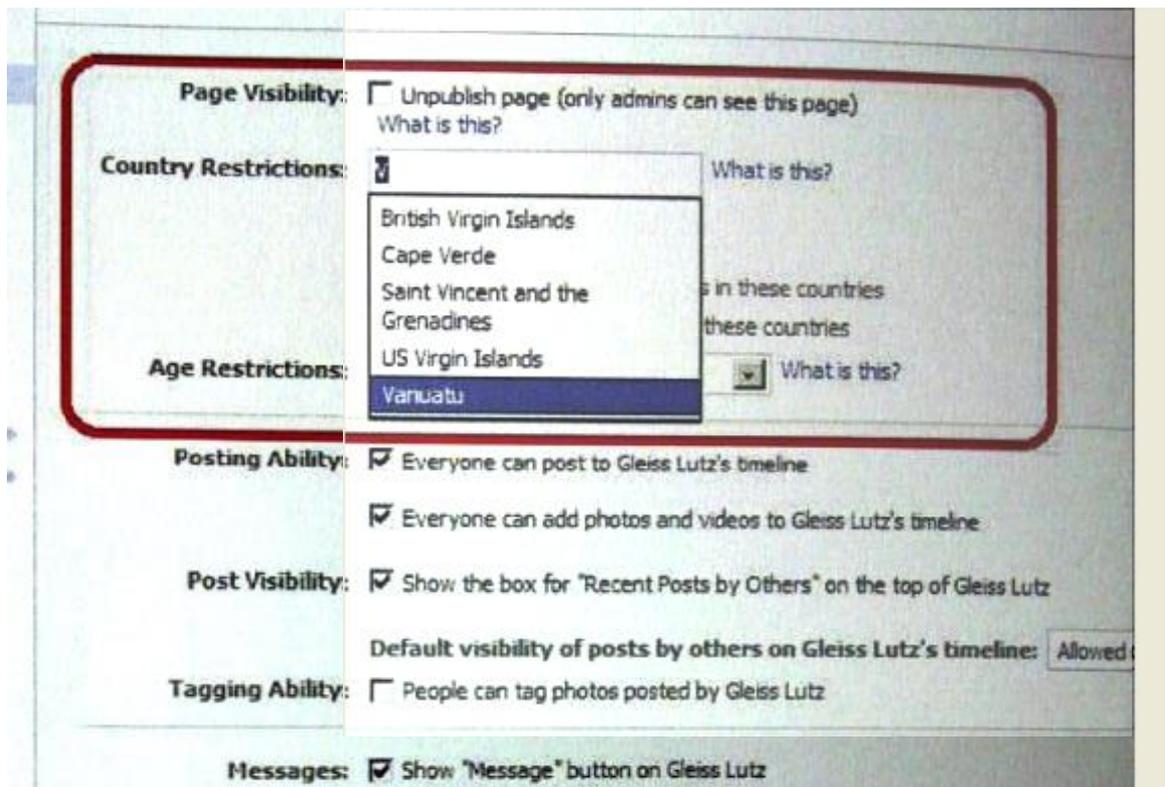
Re-Territorialisierung des internet ?

- In zunehmenden Anwendungen stößt man heute auf bewußt gesetzte virtuelle Grenzen oder Lokalisierung
 - **YouTube oder CinemaNow** bieten gewisse Videos aufgrund von Lizenzfragen in einigen Ländern nicht an. Dies wird mittels einer Meldung angezeigt:



2. Was ist Geotargeting ?

- **Facebook** bietet seinen Kunden an, per Mausklick einzelne Länder auszuschließen, aus denen die eigene Facebook-Präsenz nicht aufrufbar sein soll.



2. Was ist Geotargeting ?

- YouTube erlaubt kommerziellen Nutzern bei Einrichtung eines YouTube-Kanals bzw. Einstellen eines Videos die Möglichkeit, bestimmte Länder auszuschließen, von denen aus dieser Kanal bzw. das Video nicht abrufbar sein sollen.

The screenshot shows the YouTube homepage with several red boxes highlighting key features related to geotargeting:

- Zielgruppe & Ausrichtung auf YouTube**: A red box highlights the main heading of the 'Zielgruppe & Ausrichtung' section.
- Ausrichtung auf Zielgruppen**: A red box highlights the sub-heading 'Ausrichtung auf Zielgruppen'.
- Demografische (Geografische) Sprache**: A red box highlights the sub-heading 'Demografische (Geografische) Sprache'.
- Ausrichtung auf Content**: A red box highlights the sub-heading 'Ausrichtung auf Content'.

The text in the 'Zielgruppe & Ausrichtung' section states: 'Auf YouTube werden täglich mehr als zwei Milliarden Videos abgespielt und allein in den USA besuchen monatlich hunderte Millionen einzelne Nutzer die Website. Dank der komplexen maschinellen Lern-technologie von Google können Inserenten auf unglaublich leistungsstarke und doch intuitive Tools zurückgreifen, mit denen sie genau im richtigen Moment den richtigen Verbraucher erreichen.'

The text under 'Demografische (Geografische) Sprache' states: 'Mithilfe der geographischen Ausrichtung können Sie Ihre Zielgruppe basierend auf Alter, Geschlecht oder einer Kombination aus beidem ansprechen. Bei der geographischen Ausrichtung erfolgt die Bestimmung der Zielgruppe anhand von Land, Bundesland, designiertem Vermarktungsgebiet oder sogar anhand der Postleitzahl.'

The text under 'Ausrichtung auf Content' states: 'Keyword: Die Ausrichtung nach Keywords, wie Sie sie von Google AdWords kennen. Sie bezieht sich auf Suchbegriffe oder den Content eines Videos.'

2. Was ist Geotargeting ?

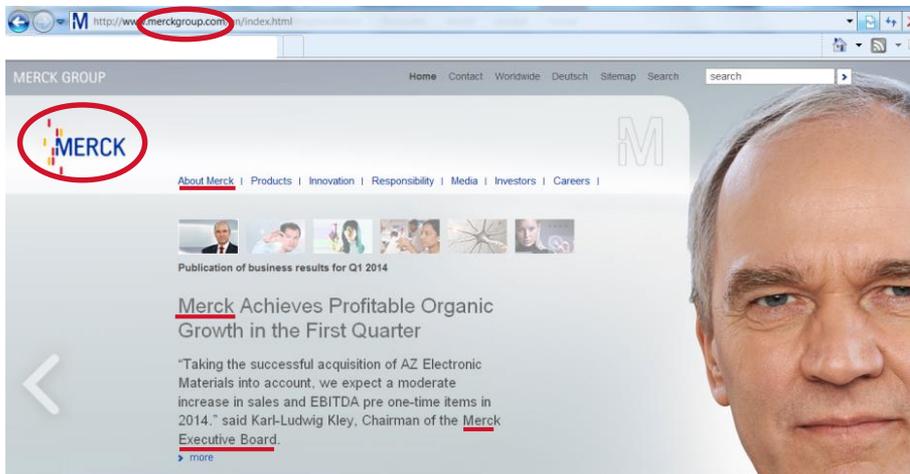
- **Google, Yahoo** und viele andere Suchmaschinen personalisieren ihre Angebote, indem sie die Benutzer automatisch auf die Seite mit passender Sprachfassung führen. So ist z.B. die US-website ‚yahoo.com‘ aus Deutschland nicht aufrufbar - man landet stets bei ‚de.yahoo.com‘.
- **“Ad Targeting“**: Auf der Basis von Geotargeting bieten Online-Portale die Schaltung national oder sogar regional differenzierter Werbung an - Besucher sehen Anzeigen und Angebote von Anbietern aus ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.
- **Video-on-Demand**: Anbieter (z.B. CinemaNow und Disney) müssen Geointelligenz verwenden, da Sportverbände und Filmverlage die Verwertung ihrer Inhalte an territoriale Grenzen binden.
- **Bezahlsysteme** bieten E-Commerce-Site-Besuchern automatisch die richtige Währung an oder verwenden Geolocation zum Schutz vor Betrug, um Onlinezahlungen auf regionale Unstimmigkeiten zu überwachen und schließen Transaktionen aus, die aus mit Sanktionen belegten Ländern zu kommen scheinen.
- **Spamfilter** überprüfen E-Mails auf geografische Plausibilität durch einen Vergleich des E-Mail Kopfes mit der Struktur des E-Mail-Textfeldes und blockieren verdächtige E-Mails

2. Was ist Geotargeting ?

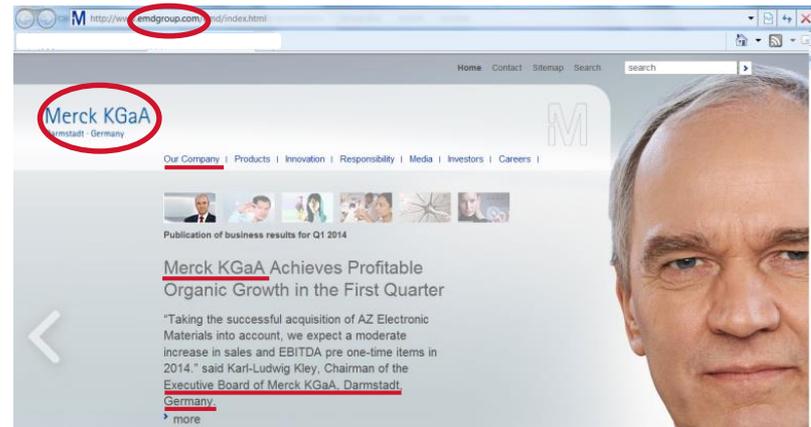
- Einzig zum Schutz gewerblicher Rechte im Kennzeichenrecht wird die Technik im Internet noch nicht flächendeckend angewendet.
- Ausnahmebeispiel: **Merck-website**
 - Da Merck die Rechte am Namen und der Marke „Merck“ nur ausserhalb der USA und Kanada zustehen, wird der Zugang zur globalen website ‘www.merckgroup.com’ des Unternehmens für Besucher aus diesen Ländern gesperrt.

Bei Eingabe dieser URL erscheint eine Seite, die mit gleichem Inhalt rechtskonform ausgestaltet ist:

global generell: www.merckgroup.com



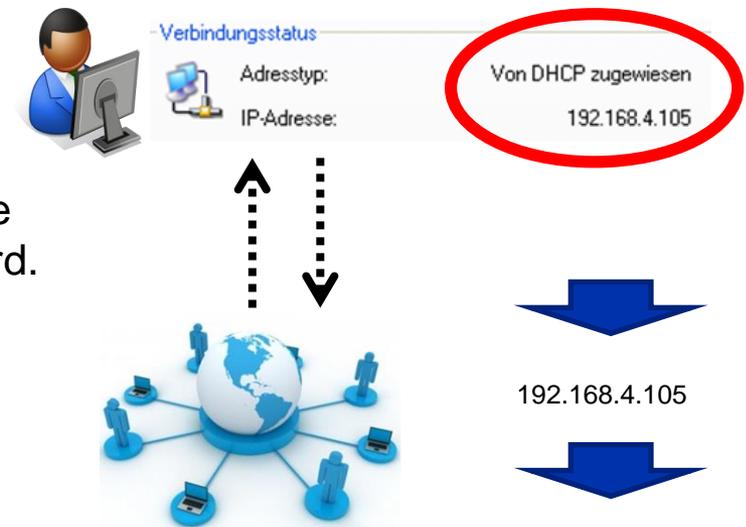
USA/Kanada: www.emdgroup.com



2. Was ist Geotargeting ?

Funktion am Beispiel der Merck-website

- Jeder Internet-Anschluß muß sich zur Einwahl in das Internet über seine IP-Adresse konfigurieren.
- IdR ist der automatische Bezug der Adresse eingestellt, sodaß dem Internet-Anschluß vom Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) eine individuelle, öffentliche IP-Adresse zugewiesen wird.
- Sie begleitet und kennzeichnet jede Anfrage von diesem Anschluß und ermöglicht so die Adressierung der Rücksendung abgerufener Daten.
- Den Unternehmen und Providern sind die öffentlichen IP-Adressen landesspezifisch nach bestimmten Nummernkreisen zugewiesen



2. Was ist Geotargeting ?

Funktion am Beispiel der Merck-website

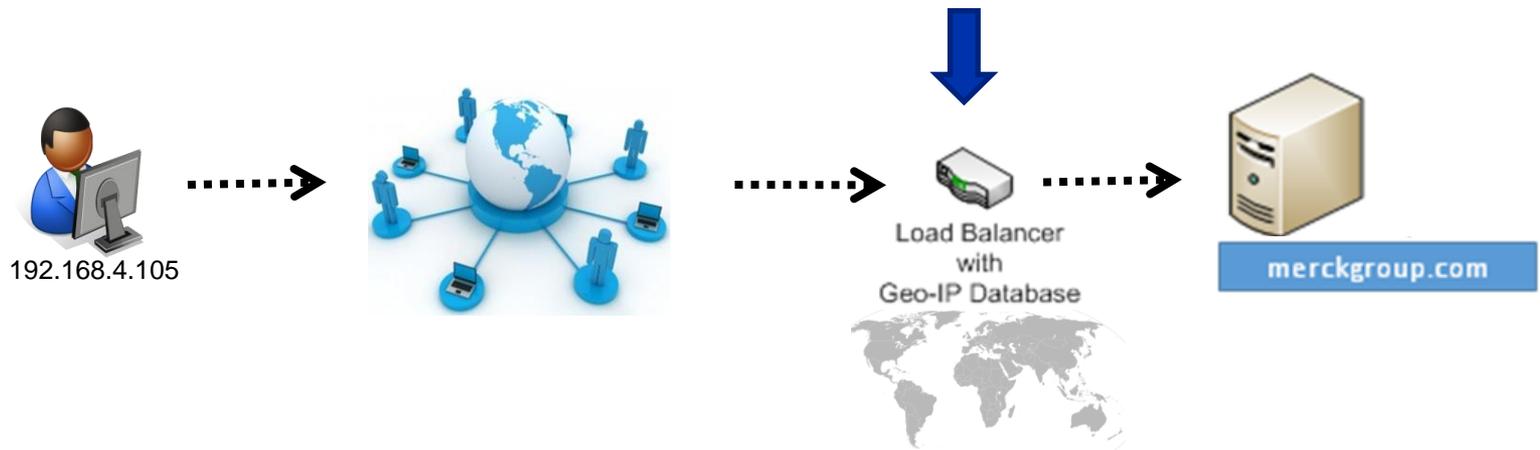
- Merck stellt websites auf verschiedenen Servern bereit, auf die der Nutzer durch den Aufruf dieser Seite zugreift, z.B. den server für die website 'merckgroup.com'



2. Was ist Geotargeting ?

Funktion am Beispiel der Merck-website

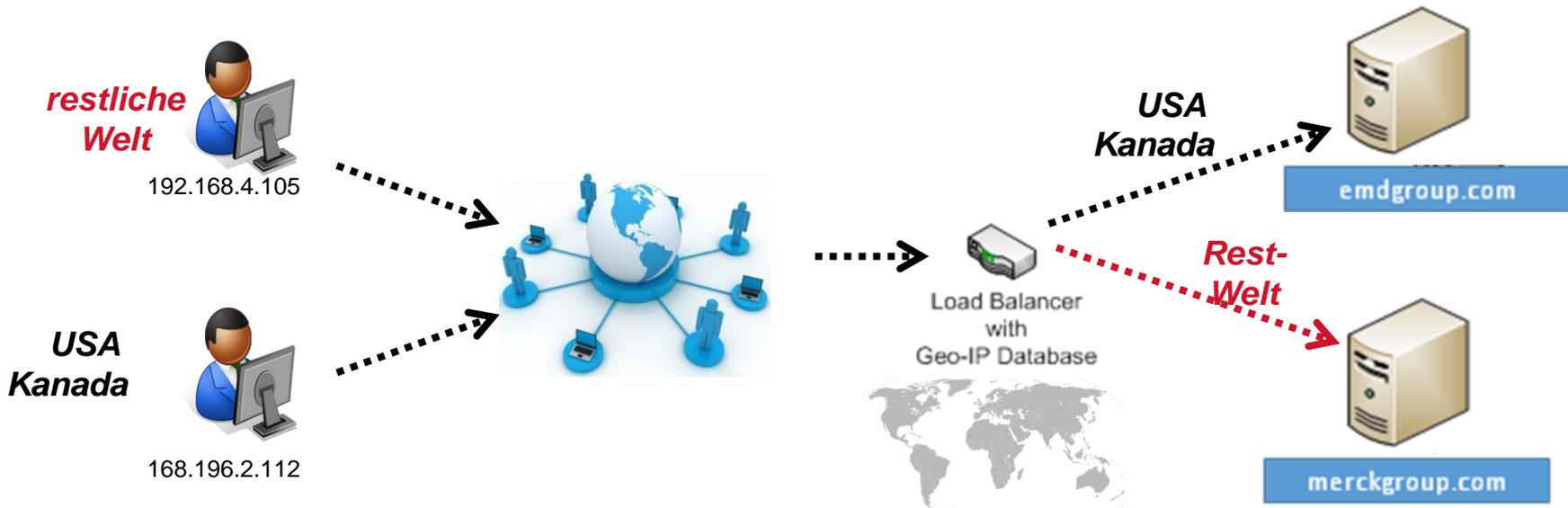
- Zur Kanalisierung von Aufrufen hat Merck nun vor dem Server einen sogenannten Load Balancer zwischengeschaltet



- Im Load Balancer sind die weltweiten IP-Adressen gespeichert (Geo-IP database) und nach den länderspezifischen Nummernkreisen sortiert. Dieser Speicher wird regelmäßig aktualisiert.

2. Was ist Geotargeting ?

- Der Load Balancer liest nun die IP-Adresse des Nutzers, vergleicht sie mit den in der Geo-IP database gespeicherten Ländergruppen und ordnet sie dem betreffenden Land zu, aus dem der Aufruf kommt.
- Kommt der Aufruf aus den USA und Kanada, erfolgt die Weiterleitung auf den server der website 'www.emdgroup.com' mit den dort gespeicherten Inhalten.



Agenda

1. Einführung

2. Was ist Geotargeting ?

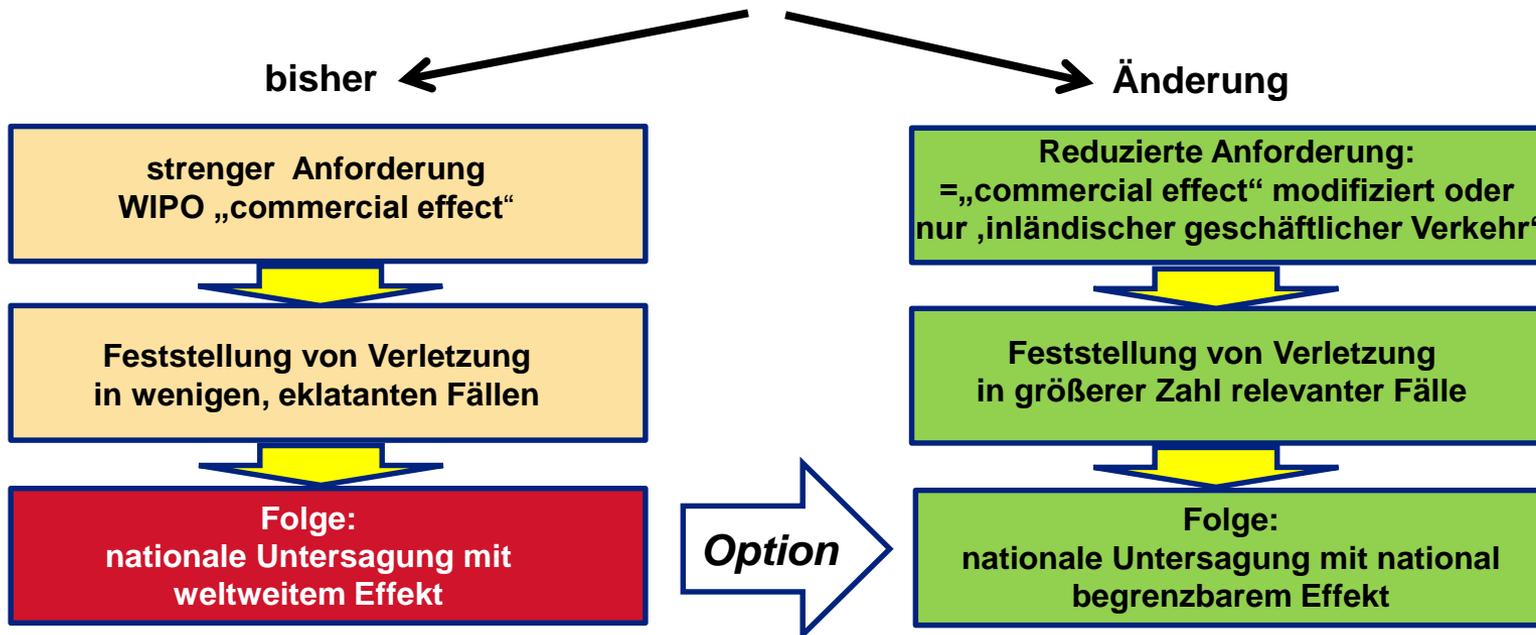
3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- **Bedeutung für Verletzungsfälle**
- Anpassung der WIPO-Recommendations ?

3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- Bedeutung für Verletzungsfälle

- Im Lichte der durch die Möglichkeit des Geotargeting veränderten Rahmenbedingungen wären die einschlägigen Fälle heute anders zu beurteilen



- Derjenige, der aufgrund einer ergangenen nationalen Untersagungsverfügung seine Website weltweit einstellen mußte, kann jetzt die Zugangsmöglichkeit nur aus dem betroffenen Land unterbinden, seine Website im übrigen aber aufrecht erhalten.

- Bedeutung für Verletzungsfälle

BGH, 13. Oktober 2004, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME

SACHVERHALT

- Das Hotel-Maritime aus Kopenhagen bietet im Internet Online-Hotelreservierungen u.a. in deutscher Sprache an.
- Verletzung der deutschen Marke MARITIM?

GRÜNDE - BGH verneint:

- Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet ist dem Schutz nach der nationalen Rechtsordnung unterworfen.
- Dies würde zu einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer unangemessenen Beschränkung der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen bzw. der Nutzungsmöglichkeiten von Kennzeichenrechten im Internet führen.
- Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlands-bezug (von der WIPO als „commercial effect“ bezeichnet) aufweist



KONSEQUENZ aus Geotargeting

- Verwendung „im geschäftlichen Verkehr“ im Deutschen Inland ersichtlich gegeben
- Untersagungsverfügung für Deutschland
- Hotel kann weltweit abschalten oder per geotargeting Deutschland ausschließen

kein Grund mehr zur Versagung deutschen Rechtsschutzes

grenzüberschreitende Folge mit Auswirkung in andern Ländern entfällt

WIPO-Kriterium ‚commercial effect‘ entfällt

- Bedeutung für Verletzungsfälle

BGH, 8. März 2012, GRUR 2012, 621 – OSCAR

SACHVERHALT

- Per Satellit verbreitet der italienische Fernsehsender RAI eine Sendung namens "Oscar TV", die auch in Süddeutschland empfangen wird
- Verletzung der deutschen Marke OSCAR?

GRÜNDE - BGH verneint:

- Annahme von Verletzungshandlung im Inland hängt davon ab, ob sie einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug ("commercial effect") aufweist.
- Dabei ist eine Gesamtabwägung vorzunehmen:
 - Größe der Auswirkungen auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Verletzten
 - Unvermeidbarkeit der Rechtsverletzung als Begleiterscheinung technischer Bedingungen, auf die der Beanspruchte keinen Einfluss hat
- Das Abstrahlungsgebiet eines Satelliten läßt sich nicht exakt auf ein bestimmtes Land beschränken; die verbreiteten Fernsehprogramme sind immer in mehreren Staaten empfangbar; eine Satellitensendung wird gänzlich unmöglich, wenn sie nur in einem Staat dort bestehende Kennzeichenrechte verletzt



KONSEQUENZ aus Geotargeting

- *Keine, da nicht verfügbar: für Medium Satellitenfernsehen ist eine dem Geotargeting vergleichbare Möglichkeit zur territorialen Begrenzung des Zugangs nicht möglich*

Kriterium ‚commercial effect‘ als Regulativ, da Möglichkeit zur territorialen Begrenzung nicht besteht, s.o.

Abwägung erforderlich, da zwangsläufig die Wahrung des einen die Beeinträchtigung des anderen Interesses bedeutet
Gegenschluß: *anders bei Geotargeting im Internet*

Gegenschluß: *anders im Internet mit der Möglichkeit, durch Geotargeting die territoriale Verbreitung der eigenen Präsenz zu bestimmen.*

- Bedeutung für Verletzungsfälle

EUGH, 27. März 2014, Rechtssache C-314/12 - *Kino.to*

SACHVERHALT

- Ein österreichischer Internetprovider vermittelte für österreichische Internet-Nutzer den Zugang zur Website kino.to, auf der sie kostenlos Filme ohne Zustimmung der Rechteinhaber per Streaming anschauen und herunterladen konnten.
- Kann der Provider gezwungen werden, den Zugang für österreichische Nutzer zu sperren, obwohl er in keinerlei Rechtsbeziehung zum Betreiber von kino.to steht?



KONSEQUENZ aus Geotargeting

- *Die Entscheidung berücksichtigt die aktuellen technischen Möglichkeiten in vollem Umfang.*
- *Der EUGH hält eine national verfügte Netzsperrung für das Territorium des betroffenen EU-Mitgliedstaates für ein angemessenes Mittel zur Sicherung des Rechtsschutzes*
- *Die Entscheidung betrifft ein Fall von Urheberrechtsverletzung, nicht einen Fall der Markenverletzung*
- *Der Provider kann verpflichtet werden, zu verhindern, dass die rechtsverletzende Webseite weiterhin zugänglich ist*
- *Eine bestimmte Maßnahme kann das Gericht nicht anordnen; das nationale Gericht hatte verfügt, dass Besuchern der Zugang durch Blockade des DNS-Zugangs zu verwehren ist*
- *Die Wahl des geeigneten Mittels bleibt dem Verpflichteten also selbst überlassen*

GRÜNDE – EUGH bejaht:

- Provider ist "Vermittler", dessen Dienste zur Verletzung eines Urheberrechts genutzt werden". Er kann als mittelbarer Störer zur Beseitigung der Störung in Anspruch genommen werden.
- Es ist bei Netzsperrungen auf ein "angemessenes Gleichgewicht" zwischen dem Schutz von Urheberrechten und der unternehmerischen Freiheit des Internetanbieters zu beachten.

- Bedeutung für Verletzungsfälle

Diskussion sonstiger Fälle lt. Vortrag Prof. Jänich

Merck v. Merck

Agenda

1. Einführung

2. Was ist Geotargeting ?

3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- Bedeutung für Verletzungsfälle
- **Anpassung der WIPO-Recommendations ?**

3. Was ändert sich durch Geotargeting ?

- Anpassung der Wipo-Recommendations ?

- Ziel der „*Joint Recommendation*“ ist es, das Spannungsverhältnis zwischen der Territorialität von Immaterialgüterrechten und der Grenzenlosigkeit des Internet einer ausgleichenden Lösung zuzuführen.
- Es soll gewährleistet werden, dass im Internet abrufbar gemachte Inhalte möglichst nur dann einer Überprüfung durch die nationalen Gerichte unterliegen, wenn sie im Gebiet des betreffenden Staats auch benutzt werden.
- Benutzung wird dabei im Sinne einer wirtschaftlichen Auswirkung verstanden, also nicht durch die bloße Präsenz in Form der Abrufbarkeit der weltweit zugänglichen website; das ist der „commercial effect“, von dem schon die Rede war.

Article 2: “Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3.”

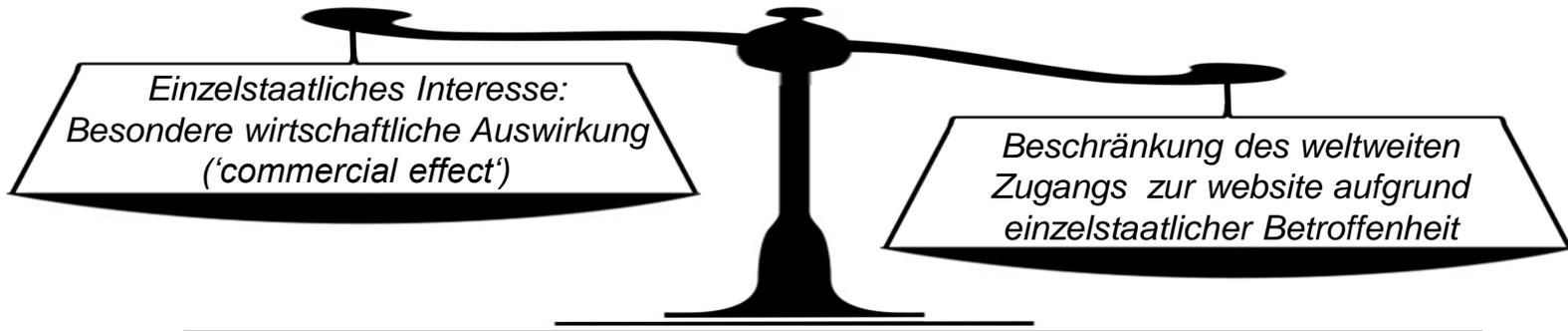
- Anpassung der WIPO Joint Recommendations

Article 3: Faktoren zur Feststellung einer wirtschaftlichen Auswirkung im Inland

- wenn der Betreiber der website in dem betroffenen Staat in Bezug auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen
 - plant und beabsichtigt, einen eigenen Geschäftsverkehr zu eröffnen
 - aktuell dort bereits über Kunden verfügt und diese bedient
 - für dortige Kunden Garantie- oder Gewährleistungszusagen abgibt
 - außerhalb des Internets weitere wirtschaftliche Aktivitäten unternimmt, die mit der Markennutzung zusammenhängen
- Disclaimer (Article 14)
 - z.B. durch eindeutige Erklärung des Betreibers, keine Auslieferung an Kunden im Inland oder sonst eine wirtschaftliche Auswirkung vornehmen zu wollen
- ob im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen unter der Marke
 - der Absatz nach Landesrecht legal ist
 - das Angebot in Landeswährung erfolgt
 - landessprachlicher Text verwendet wird
 - interaktive Kontaktmöglichkeiten für Besucher aus dem Land angeboten werden
 - konventionelle Kontaktmöglichkeiten über lokale Adressen und Telefonnummern aufgeführt sind
 - die website über eine Domain unter der ccTLD des betreffenden Landes unterhalten wird
 - die website über eine Domain unterhalten wird, die Besucher aus dem betroffenen Land tatsächlich regelmäßig aufrufen

- Anpassung der Wipo-Recommendations ?

- In der Sache erfolgt also eine Interessenabwägung



- Die JR sehen sogar vor, dass die Gerichte eines Staates selbst dann, wenn sie die Verletzung des nationalen Rechts durch Verwendung eines Kennzeichens im Internet festgestellt haben, soweit irgend möglich keine Anordnung treffen sollen, welche im Ergebnis die zukünftige Nutzung des (verletzenden !) Zeichens im Internet untersagt

Article 15(1): Where the use of a sign on the Internet in a Member State infringes a right, or amounts to an act of unfair competition, under the laws of that Member State, the competent authority of the Member State should avoid, wherever possible, imposing a remedy that would have the effect of prohibiting any future use of the sign on the Internet.



! Das ist ein sehr weitgehender Vorstoß in die nationale Souveränität !

- Anpassung der Wipo-Recommendations ?

- Bei der Formulierung der Joint Recommendations ging die WIPO 2001 von dem Verständnis aus, dass ein Zeichen, das auf eine website ins Internet gestellt wird, gleichzeitig und sofort jedermann unabhängig von seinem Aufenthaltsort zugänglich ist

Preamble: “Recognizing that a sign used on the Internet is simultaneously and immediately accessible irrespective of territorial location...”

- Mit der Möglichkeit des Geotargeting sind diese Annahmen und Voraussetzungen, wie sie der Zielsetzung und Empfehlungen der Joint Recommendation zugrunde liegen, nicht mehr in dieser unverrückbaren Form gegeben.
- Zwar ist die Annahme der WIPO gemäß Präambel nach wie vor richtig, mit dem Geotargeting hat der Betreiber aber nun eine einfache Möglichkeit in der Hand, seinen Internet-Auftritt so einzurichten, dass er die territorial begrenzten, prioritätsälteren Rechte anderer Markeninhaber berücksichtigen kann und nicht verletzt
- Das Spannungsverhältnis, dessen Auflösung und Beseitigung die Zielsetzung der WIPO recommendations gewesen ist, besteht in der ursprünglichen Form nicht mehr fort.

- Anpassung der Wipo-Recommendations ?

- Die „*Joint Recommendations*“ waren der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kriteriums des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs“ in der deutschen Rechtsprechung
- Ziel war dabei, dass die Durchsetzung territorialer Kennzeichenrechte in einem Staat nicht ein de facto weltweites Verbot eines in anderen Staaten rechtmäßigen Verhaltens zur Folge hat.
- Es ist offensichtlich, dass dieser Zielkonflikt nicht mehr besteht, wenn der Verpflichtete die Möglichkeit hat, durch geotargeting-Maßnahmen seinen Internetauftritt genau für das Staatsgebiet ausschließen kann, in dem dieser als rechtverletzend erkannt wurden.
- Zwar kann und muß der Verletzer nicht gezwungen werden, eine Maßnahme des geotargeting einzusetzen (er kann weiterhin die website weltweit einstellen), da er den weltweiten Effekt jedoch selbst vermeiden kann, verdient dieser Effekt als Folge der Untersagung keine Berücksichtigung mehr bei der Interessenabwägung

- Anpassung der Wipo-Recommendations ?

- Der strenge Maßstab und die hohe Hürde, welche die Joint Recommendations mit der wirtschaftliche Auswirkung eingeführt haben und die vor dem Hintergrund der vorzunehmenden Interessenabwägung zwischen territorial begrenztem Landesrecht und weltweit uneingeschränkter Nutzung des Internet auch nachvollziehbar war, können entfallen
- Ob das Kriterium des ‚commercial effect‘ damit ganz entbehrlich wird, mag hier offen bleiben. Jedoch darf die weltweite Wirkung einer Untersagungsverfügung künftig kein Abwägungskriterium mehr sein; bei der Interessenabwägung können die Belange des Zeicheninhabers künftig wesentlich stärker berücksichtigt werden.
- Jedenfalls entfällt das Postulat aus Article 14, dass ein Land trotz festgestellter Rechtsverletzung von einer Untersagungsverfügung Abstand nehmen soll; ohnehin ein an sich sehr weitgehender Anspruch an die Ausübung der staatlichen Gewalt

QUESTIONS

