




# **Grenzüberschreitende Markenverletzungen im Internet**

Prof. Dr. Volker Michael Jänich

- 
- I. Mögliche Problemstellungen
  - II. Der rechtliche Rahmen
  - III. Deutsche Rechtspraxis
  - IV. Der „commercial effect“ in anderen Teilbereichen des Rechts des geistigen Eigentums, des Prozessrechts und des Lauterkeitsrechts
  - V. Subjektive Elemente zur Feststellung eines "commercial effect"?



# I. Mögliche Problemstellungen

-> Beteiligung einer ausländischen Partei

-> ausländisches Schutzrecht ist betroffen

-> Benutzungshandlungen und Inverkehrbringen im Ausland

-> "grenzüberschreitende" Benutzungshandlungen



## **II. Der rechtliche Rahmen**

### **1. Internationale Zuständigkeit**

**u.a.:**

**-> EuGVVO**

**-> Art 2: Wohnsitz, Sitz**

**-> Ort des schädigenden Ereignisses**

**-> §§ 12 ff. ZPO**



## **2. Anwendbares materielles Recht**

### **a. Rom II-VO**

(Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.07.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht)



## **Artikel 8 Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums**

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

(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.

(3) Von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht kann nicht durch eine Vereinbarung nach Artikel 14 abgewichen werden.



**b. Die „Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet“ des ständigen Ausschusses “Law of Trademarks” der WIPO?**

**aa. Gegenstand und Inhalt**

**-> commercial effect**



## PART II USE OF A SIGN ON THE INTERNET

### *Article 2 Use of a Sign on the Internet in a Member State*

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.





### *Article 3 Factors for Determining Commercial Effect in a Member State*

(1) [*Factors*] In determining whether use of a sign on the Internet has a commercial effect in a Member State, the competent authority shall take into account all relevant circumstances. Circumstances that may be relevant include, but are not limited to:

(a) circumstances indicating that the user of the sign is doing, or has undertaken

significant plans to do, business in the Member State in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the sign is used on the Internet.

(b) the level and character of commercial activity of the user in relation to the Member State, including:

(i) whether the user is actually serving customers located in the Member State or has entered into other commercially motivated relationships with persons located in the Member State;

...



## **II. Rechtsnatur der Joint Recommendation**

**-> keine rechtliche Bindungswirkung**



# **III. Markenverletzung im Internet – Die deutsche Rechtspraxis**

## **1. Einleitung**



## 2. BGH GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME

Kl.: deutsches Zeichen "Maritim"

Bekl.: [www.hotel-maritime.dk](http://www.hotel-maritime.dk)

-----

BGH:

- Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ bzw. EuGVVO (+)
- mat.-rechtl.: hinreichender wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug erforderlich



### 3. BGH GRUR 2012, 621 – OSCAR

- zw., ob für Art. 5 Nr. 3 EuGVVO erforderlich, dass sich die Sendung an die deutsche Bevölkerung richtet.
- mat.-rechtlich: "wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug erforderlich", keine ausdrückliche Bezugnahme auf WIPO-Empfehlungen



# **IV. Der „commercial effect“ in anderen Teilbereichen des Rechts des geistigen Eigentums, des Prozessrechts und des Lauterkeitsrechts**

## **1. Datenbankschutz**

**EuGH GRUR Int. 2012, 1113 - Football Dataco/Sportradar**



## 2. Verbrauchergerichtsstand

### Artikel 15 EuGVVO

**(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt,**

...

**c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend einem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, **ausrichtet** und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.**



EuGH NJW 2011, 505

-> intentionales Element (Wille) erforderlich?





## 3. Persönlichkeitsschutz

EuGH GRUR 2012, 300 eDate Advertising und  
Martinez



## 4. Lauterkeitsrecht

BGH GRUR 2006, 513 – Arzneimittelwerbung im Internet



# **V. Subjektive Elemente zur Feststellung eines "commercial effect"?**



# VI. Fazit