

Verfahrensgang

LG Hamburg, Urt. vom 07.11.2017 – 312 O 432/14

OLG Hamburg, Urt. vom 27.06.2019 – 5 U 220/17

BGH, Urt. vom 15.10.2020 – I ZR 135/19, [IPRspr 2020-324](#)

Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Sonstige besondere Gerichtsstände

Leitsatz

Mit der Wendung "[Mitgliedstaat], in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist" in Art. 97 V GMV aF (jetzt Art. 125 V UMV), wird auf ein aktives Verhalten des Täters der behaupteten Verletzung abgestellt. Dies zielt auf den Mitgliedstaat ab, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht, und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem diese Verletzung ihre Wirkungen entfaltet. Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit muss sich das angerufene Gericht deshalb vergewissern, ob die dem Beklagten zur Last gelegten Handlungen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats begangen wurden, in dem es seinen Sitz hat. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen

EuGVVO 1215/2012 **Art. 7**

EUGVVO 44/2001 **Art. 5**

Gemeinschaftsmarken-VO 40/94 **Art. 93**

GMV 207/2009 **Art. 9**; GMV 207/2009 **Art. 96**; GMV 207/2009 **Art. 97**; GMV 207/2009 **Art. 98**

UMV 2017/1001 **Art. 9**; UMV 2017/1001 **Art. 124**; UMV 2017/1001 **Art. 125**; UMV 2017/1001 **Art. 126**
ZPO § 545

Sachverhalt

Die in Südafrika ansässige Klägerin ist Inhaberin der 2009 für Fahrräder eingetragenen "PEARL" sowie der 2003 eingetragenen deutschen Wortmarke "PEARL", die Schutz für "Fahrräder, Fahrradteile (soweit in Klasse 12 enthalten)" beansprucht. Die in Frankreich geschäftsansässige Beklagte ist eine Tochtergesellschaft der P... S. A., die unter anderem Kraftfahrzeuge, Fahrräder und Motorroller herstellt. Die P... S. A. gehört zur PSA-Gruppe, unter deren Dach Fahrzeuge der Marken "P..." und "C..." beworben, angeboten und vertrieben werden. Die Beklagte ist Inhaberin der Unionsmarke "PURE PEARL", die im Mai 2013 eingetragen wurde. Diese Marke beansprucht Schutz in der Klasse 12 unter anderem für "Fahrzeuge, Apparate für Beförderung auf dem Lande, Kraftfahrzeuge, Bauteile dafür". Die Klägerin stellte im November 2013 fest, dass die Beklagte die Marke "PURE PEARL" angemeldet hatte und Kraftfahrzeuge mit dieser Bezeichnung vertrieb. Dabei wurde diese Bezeichnung unter anderem für zwei limitierte Sondermodelle "... DS4 Pure Pearl" und "... DS5 Pure Pearl" der Beklagten verwendet, die von Ende 2011 bis Juni 2013 verkauft wurden. Auf den Fahrzeugen selbst war die Bezeichnung "Pure Pearl" nicht angebracht.

Die Klägerin, die die Klage vorrangig auf die Verletzung ihrer Unionsmarke und hilfsweise auf eine Verletzung ihrer deutschen Marke stützt, hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin unter dem Zeichen "PURE PEARL" Kraftfahrzeuge zu bewerben, anzubieten und/oder zu vertreiben. Außerdem hat sie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt. Das LG hat der Klage stattgegeben. Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Die Klage ist zulässig (dazu B I). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) nicht verneint werden. Infolgedessen hat auch die Abweisung derjenigen Klageanträge keinen Bestand, mit denen die Klägerin Auskunft und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt (dazu B II). Dies gilt entsprechend, soweit die Klägerin ihre Klage hilfsweise auf ihre deutsche Wortmarke stützt.

[2] I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere sind die deutschen Gerichte international zuständig.

[3] 1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte ist auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 - I ZR 136/17 ([IPRspr 2018-234](#)), GRUR 2019, 79 Rn. 11 = WRP 2019, 73 - Tork; Urteil vom 7. November 2019 - I ZR 222/17 ([IPRspr 2019-248](#)), GRUR 2020, 647 Rn. 22 = WRP 2020, 730 - Club Hotel Robinson).

[4] 2. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist sowohl für die in erster Linie auf die Unionsmarke als auch für die hilfsweise auf die deutsche Wortmarke gestützten, gegen die in Frankreich ansässige Beklagte geltend gemachten Ansprüche gegeben.

[5] a) Die deutschen Gerichte sind international zuständig, soweit die Klägerin die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf ihre Unionsmarke stützt. Die internationale Zuständigkeit für den mit der Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruch ergibt sich aus Art. 97 Abs. 5 der im Zeitpunkt der Klageerhebung im Jahr 2014 noch geltenden Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der bis zum 22. März 2016 gültigen Fassung (GMV aF, jetzt Art. 125 Abs. 5 UMV).

[6] aa) Nach Art. 97 Abs. 5 GMV aF (jetzt Art. 125 Abs. 5 UMV) können die Verfahren, welche durch die in Art. 96 GMV aF (jetzt Art. 124 UMV) genannten Klagen wegen Verletzung einer Unionsmarke und Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke anhängig gemacht werden - ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke -, auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht. In diesem Fall ist die Zuständigkeit des Gerichts nach Art. 98 Abs. 2 GMV aF (jetzt Art. 126 Abs. 2 UMV) auf das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats beschränkt.

[7] bb) Mit der Wendung "[Mitgliedstaat], in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist", wird auf ein aktives Verhalten des Täters der behaupteten Verletzung abgestellt. Dies zielt auf den Mitgliedstaat ab, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht, und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem diese Verletzung ihre Wirkungen entfaltet ("Handlungsort"; zu Art. 93 Abs. 5 der Verordnung [EG] Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 5. Juni 2014 - C-360/12, GRUR 2014, 806 Rn. 34 = WRP 2014, 1047 - Coty Germany). Bei der Prüfung der internationalen Zuständigkeit muss sich das angerufene Gericht deshalb vergewissern, ob die dem Beklagten zur Last gelegten Handlungen im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats begangen wurden, in dem es seinen Sitz hat (EuGH, Urteil vom 5. September 2019 - C-172/18, GRUR 2019, 1047 Rn. 46 = WRP 2019, 1437 - AMS Neve u.a.).

[8] cc) Das mit der Klage beanstandete Verhalten der in Frankreich ansässigen Beklagten liegt in der Werbung für sowie dem Angebot und dem Vertrieb von Kraftfahrzeugen unter dem Zeichen "PURE PEARL" in Deutschland. Die aus dem Unterlassungsantrag ersichtlichen konkreten Verletzungsformen sind teilweise in deutscher Sprache gehalten. Außerdem hat nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ein Vertrieb von 121 Fahrzeugen in Deutschland stattgefunden. Da die Klägerin ihre Klage auf Handlungen der Beklagten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt hat, sind gemäß Art. 98 Abs. 2 GMV aF (jetzt Art. 126 Abs. 2 UMV) die deutschen Gerichte für die Entscheidung hierüber im vollen Umfang international zuständig.

[9] b) Soweit die Klägerin die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche hilfsweise auf ihre deutsche Wortmarke stützt, ergibt sich die internationale Zuständigkeit - da die Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anders als die Gemeinschaftsmarkenverordnung für nationale Marken keine speziellen Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit eingeführt hat - aus Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO; vgl. EuGH, GRUR 2019, 1047 Rn. 35 - AMS Neve).

[10] aa) Nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO) kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht.

[11] bb) Die Wendung "Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht" meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs ("Erfolgsort") als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens ("Handlungsort"), so dass der Beklagte nach Wahl des Klägers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 19. April 2012 - C-523/10, GRUR 2012, 654 Rn. 19 - Wintersteiger).

[12] cc) Der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO) liegt vorliegend in Deutschland. Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Vertragsstaat, in dem die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 - Wintersteiger; BGH, Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13 ([IPRspr 2015-153](#)), GRUR 2015, 1004 Rn. 14 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16 ([IPRspr 2018-216](#)), GRUR 2018, 924 Rn. 17 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB I; BGH, GRUR 2020, 647 Rn. 36 ([IPRspr 2019-248](#)) - Club Hotel Robinson). Das ist im Streitfall Deutschland. Auch der "Handlungsort" liegt in Deutschland, weil die Beklagte in Deutschland für Kraftfahrzeuge unter dem Zeichen "PURE PEARL" geworben und diese Fahrzeuge in Deutschland angeboten und vertrieben hat.

[13] II. ...

Fundstellen

LS und Gründe

GRUR, 2021, 724
MDR, 2021, 633
MDR, 2021, 633
MittdtschPatAnw, 2021, 221
WRP, 2021, 627

Bericht

GRURPrax, 2021, 248

Permalink

<https://ipspr.mpipriv.de/2020-324>

Lizenz

Copyright (c) 2024 [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht](#)



Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).