JONAS

Jonas Viefhues Hamacher Weber

IP-NEWS

Verstöße gegen Gemeinschaftsmarken werden grundsätzlich EU-weit untersagt.

Mit seinem Urteil vom 12. April 2011 in der Rechtssache C-235/09 „WEBSHIPPING“ hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) klargestellt, dass Unterlassungsgebote, die auf der Grundlage von Gemeinschaftsmarken durch ein Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochen werden, grundsätzlich EU-weit gelten.

Das angerufene Gericht muss die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots aber auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil des Gebiets der EU beschränken, wenn der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens die Funktionen der Marke im restlichen Territorium der EU nicht beeinträchtigen kann. Wie der EuGH ausführt, kann sich eine solche Beschränkung aus sprachlichen Gründen ergeben. Ein anderer Grund könnte aber auch darin liegen, dass die Marke nur in

einem Teil der EU bekannt ist, sich der geltend gemachte Anspruch aber gerade aus dem besonderen Schutz bekannter Marken ergibt.

Für die Beweislast bedeutet dies: Nicht der Kläger muss die die territorial unbeschränkte Verletzung beweisen, sondern der Beklagte die territorial beschränkte Verletzung.

Die jetzt vorliegende Entscheidung ändert allerdings nichts daran, dass das Verbot auf den Mitgliedstaat zu beschränken ist, in dem die Verletzung stattgefunden hat, wenn das angerufene Gericht wegen des Verletzungsortes international zuständig ist, nicht aber wegen des Sitzes oder der Niederlassung des Beklagten (oder – hilfsweise – des Klägers bzw. des Harmonisierungsamtes) in dem Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

Darüber hinaus behandelt das jetzt vorliegende Urteil des EuGH die Durchsetzung des gerichtlichen Verbots: Das angerufene Gemeinschaftsmarkengericht hat für den Fall des Verstoßes gegen das Verbot diejenigen Zwangsmaßnahmen, z. B. ein Ordnungsgeld, anzudrohen, die erforderlich sind, um das Verbot durchzusetzen. Da diese Zwangsmaßnahmen in der Gemeinschaftsmarken-Verordnung nicht vorgesehen sind, muss das Gericht eine Zwangsmaßnahme wählen, die die Rechtsvorschriften des Staats, in dem es seinen Sitz hat, vorsehen. Wird das Verbot später in einem anderen Mitgliedstaat der EU durchgesetzt, als demjenigen, in dem das Verbot ausgesprochen wurde, muss die vorgesehene Zwangsmaßnahme von den dortigen Gerichten nach den Rechtsvorschriften ihres Staates durchgeführt werden. Sieht dieses Recht keine Zwangsmaßnahme vor, die der angeordneten Zwangsmaßnahme entspricht oder ähnlich ist, muss das vollstreckende Gericht diejenigen nach den Bestimmungen seines Staates zur Verfügung stehenden Zwangsmaßnahmen ergreifen, die eine Befolgung des Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen.

Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Dr. Martin Viefhues
Rechtsanwalt/Geschäftsführer
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

T +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH
JONAS VIEFHUES HAMACHER WEBER

Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com

JUVE AWARDS 2008 *Kanzlei des Jahres im Marken- und Wettbewerbsrecht*