

I-20 U 73/15
14c O 183/13
LG Düsseldorf



OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

der ACACIA S.R.L., gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer
Località Pezzagrande, Zona Industriale, Fabbricato C, 84025 Eboli (SA), Italien,

Beklagte und Berufungsklägerin,

- Prozessbevollmächtigte: Schneiders & Behrendt PartmbB Rechts- und Patentan-
wälte, Huestr. 23 (Kortumkarree),
44787 Bochum

g e g e n

die Bayerischen Motorenwerke AG, gesetzlich vertreten durch den Vorstandsvorsitzen-
den sowie die Vorstandsmitglieder

, Petuelring 130, 80809 Mün-
chen,

Klägerin und Berufungsbeklagte,

- Prozessbevollmächtigte: KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Delpstr. 4, 81679 München,

CURIA GREFFE
Luxembourg

Entrée 08. 09. 2020

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schüttpelz, den Richter am Oberlandesgericht Neugebauer und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Heidkamp-Borchers nach Anhörung der Parteien am 31. August 2020

b e s c h l o s s e n :

I.

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legt dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen betreffend die Auslegung von Art. 82 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom 12. Dezember 2001 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, im folgenden „GGV“)

zur Vorabentscheidung vor:

1. Kann das im internationalen Tatortgerichtsstand nach Art. 82 Abs. 5 GGV angerufene nationale Verletzungsgericht bei Verletzungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf Folgeansprüche bezogen auf das Gebiet seines Mitgliedstaats das nationale Recht des Mitgliedstaats anwenden, in dem das Verletzungsgericht seinen Sitz hat (lex fori)?
2. Falls die Frage 1. verneint wird: Kann der „ursprüngliche Verletzungs-ort“ im Sinne der EuGH-Entscheidungen C 24/16, C 25/16 (Nintendo/BigBen) zur Bestimmung des auf Folgeansprüche anwendbaren Rechts nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom II") (im Folgenden „Rom II-VO“) auch in dem Mitgliedstaat lie-

gen, in dem Verbraucher sitzen, an die sich eine Internetwerbung richtet, und in dem geschmacksmusterverletzende Gegenstände in Verkehr gebracht werden im Sinne des Artikel 19 GGV, soweit nur das Angebot und das In-Verkehr-Bringen in diesem Mitgliedstaat angegriffen werden, und zwar auch dann, wenn die dem Angebot und dem In-Verkehr-Bringen zugrunde liegenden Internetangebote in einem anderen Mitgliedstaat in Gang gesetzt wurden?

G r ü n d e

A)

- 1 Die Klägerin ist Automobilherstellerin. Sie ist unter anderem eingetragene Inhaberin des am 5. August 2009 angemeldeten und eingetragenen sowie am 14. Januar 2010 veröffentlichten Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 001598277-0002 (im Folgenden „Klagegeschmacksmuster“).

Die Beklagte, ein italienisches Unternehmen, stellt in Italien Felgen für Kraftfahrzeuge her und vertreibt diese in der gesamten Europäischen Union. In Deutschland vertreibt sie Felgen unter der Bezeichnung „WSP Italy“, unter anderem das Modell „Neptune GT“.

- 2 Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der Felgen in Deutschland durch die Beklagte eine Verletzung ihres Klagegeschmacksmusters, während sich die Beklagte auf die Reparaturklausel des Art. 110 GGV beruft.
- 3 Das Landgericht hat die Beklagte – räumlich beschränkt auf die Bundesrepublik Deutschland – antragsgemäß zur Unterlassung, Auskunft, Belegherausgabe und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung festgestellt. Es hat seine internationale Zuständigkeit auf Art. 82 Abs. 5 GGV gestützt und ist davon ausgegangen, dass die Beklagte das Klagegeschmacksmuster verletzt hat, und hat auf die geltend gemachten Folgeansprüche (Schadensersatz, Auskunft, Rechnungslegung,

Belegherausgabe und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung) nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO deutsches Recht angewendet.

- 4 Gegen diese Verurteilung wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie beruft sich insbesondere weiterhin auf die Vorschrift des Art. 110 GGV. Zudem ist sie der Auffassung, dass auf die von der Klägerin geltend gemachten Folgeansprüche nach Art. 8 Abs. 2 ROM II-VO italienisches Recht anwendbar sei.

Zu den Vorlagefragen

- 5 Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt von den Vorlagefragen ab. Es ist für den Rechtsstreit entscheidend, ob die von der Klägerin geltend gemachten Folgeansprüche nach deutschem oder nach italienischem Recht zu beurteilen sind. Der Senat geht davon aus, dass das angerufene Gericht gemäß Art. 82 Abs. 5 GGV international zuständig ist, die Beklagte das Klagegeschmacksmuster verletzt hat und sich nicht auf die Vorschrift des Art. 110 GGV berufen kann, weil die von dem Gerichtshof der Europäischen Union in der Entscheidung vom 20. Dezember 2017 (C-397/16 und C-435/16) aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Nach deutschem Recht bestehen auch die geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft, Rechnungslegung, Belegherausgabe und Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung. Die Beklagte hat demgegenüber ein italienisches Rechtsgutachten vorgelegt, nach dem der Klägerin die Ansprüche auf Rechnungslegung und Belegherausgabe (die nicht von der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erfasst werden und daher nicht harmonisiert sind) nach italienischem Recht nicht zustehen. Daher wäre das erstinstanzliche Urteil gegebenenfalls abzuändern, falls auf die Folgeansprüche italienisches Recht angewendet werden müsste.
- 6 Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO nur dann eröffnet sei, wenn Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten streitgegenständlich seien. Nur dann stelle sich – wie in dem der Entscheidung „Nintendo/Big Ben“ (EuGH C-24/16 und 25/16) - die Frage, welches Recht anzuwenden ist. Diese Auffassung sieht die Klägerin durch die Entscheidung des EuGH vom 5. September 2019 (EuGH C-172/18 „AMS Neve“)

bestätigt. Werden dem Verletzer nicht Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten vorgeworfen, sondern nur in einem Staat – hier: in Deutschland –, sei eine Anknüpfung im Gerichtsstand des Art. 82 Abs. 5 GGV an ein Sachrecht, das nicht das lex fori des Verletzungsgerichts sei, nicht sinnvoll. In diesem Fall, in dem lediglich das Anbieten, In-Verkehr-Bringen und Einführen der Felgen durch die Beklagte in Deutschland angegriffen werde, sei das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen worden sei und nicht das Recht des Ortes, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgehe – hier: Produktion der Felgen und Angebot in verschiedenen Mitgliedstaaten – stattgefunden habe. Mithin müsse auf die geltend gemachten Folgeansprüche deutsches Recht angewendet werden.

- 7 Es ist jedoch zweifelhaft, ob das Urteil des EuGH vom 5. September 2019 (C-172/18 AMS Neve) als Einschränkung bzw. Abkehr von seiner Entscheidung vom 27. September 2017 (C-24/16 und C-25/16 „Nintendo/Big Ben“) zu sehen ist und bei einer allein auf Verletzungshandlungen in Deutschland bezogenen Klage aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO) allein an deutsches Recht anzuknüpfen ist. Dies würde dem Sinn der Rom II-VO, zum Zwecke der Vereinheitlichung des Internationalen Privatrechts bei unerlaubten Handlungen ungeachtet des Gerichtsstands in der gesamten Union dasselbe materielle Recht anzuwenden, zuwider laufen. Die Rechtsauffassung der Klägerin hätte zur Folge, dass bei einer Klage mit unionsweiter Reichweite ein anderes Sachenrecht anzuwenden wäre als bei einer auf nur einen Mitgliedsstaat beschränkten Klage, auch wenn die Klagen jeweils die gleiche Handlung und den gleichen Schaden betreffen. Daher spricht die Regelung des Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO eher dafür, auf die geltend gemachten Folgeansprüche nach Art. 89 Abs. 1 lit. d), Art. 88 Abs. 2 GGV i.V.m. Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO italienisches Recht anzuwenden, weil die in Italien ansässige Beklagte von dort aus die angegriffenen Erzeugnisse nach Deutschland liefert.

Schüttpelz

Neugebauer

Dr. Heidkamp-Borchers

