

von Rechtsanwalt **Phil Salewski**

Einstweilige Unterlassungsverfügung aus den USA: The Smiley Company geht gegen hunderte deutsche eBay- und Etsy-Händler vor

In den letzten Tagen wurden hunderte deutsche eBay- und Etsy-Händler von E-Mails eines US-Anwalts überrumpelt, mit denen sie über den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung gegen sie vor einem US-Gericht wegen der potenziellen Verletzung geistiger Eigentumsrechte der „The Smiley Company SPRL“ informiert wurden. Was es mit diesen Schreiben auf sich hat und wie betroffene Händler sich nun verhalten sollten, zeigt dieser Beitrag.

I. Einstweilige Unterlassungsverfügung aus den USA: Was war passiert?

1.) Anlass des Vorgehens und Prozessverlauf

Die „The Smiley Company SPRL“ ist Inhaberin diverser Wort- und Bildmarken, die den Begriff „Smiley“ und das damit verbundene, weltweit bekannte lächelnde runde Gesicht zum Gegenstand haben.

Diese geistigen Eigentumsrechte hält das Unternehmen in den USA inne und hat sie bei der „United States Patent and Trademark Office“ (US-amerikanisches Patent- und Markenamt) für nahezu alle denkbaren Warenklassen registriert.

Ausgehend von einer intensiven Recherche hat die „The Smiley Company SPRL“, die Produkte mit den ikonischen lächelnden Gesichtern und entsprechenden Smiley-Schriftzügen selbst produziert und vertreibt, weltweit diverse vermeintliche Verletzungshandlungen vor allem durch Plattformhändler auf eBay und Etsy festgestellt, welche die Markenzeichen des Unternehmens für eigene Produkte ohne Erlaubnis verwendet haben sollen.

Gegen diese weltweit agierenden Plattformhändler hat das Unternehmen sodann am 26.06.2023 vor einem Bezirksgericht in Südflorida (District Court of the Southern District of Florida) den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung (Injunction) im Wege eines für die USA nicht untypischen „Sammelverfahrens“ beantragt, um die vermeintlich rechtswidrige Nutzung ihrer Marken für nicht autorisierte Produkte vorläufig zu verbieten.

Um nicht gegen jeden identifizierten Rechtsverletzer einzeln vorgehen zu müssen, bietet das US-Recht die Möglichkeit, gesammelt gegen eine beliebige Anzahl von Gegenparteien zu prozessieren und eine gerichtliche Entscheidung mit Wirkung für und gegen all diese Parteien zu erwirken.

Nach Argumentation des Unternehmens wirkten sich die Verletzungshandlungen auch im US-Bundesstaat Florida spezifisch aus, weil die betroffenen Internetauftritte auf eBay und Etsy dort

abrufbar gewesen seien und Angebote auch an Bürger des Bundesstaats richteten.
Dies begründe die Zuständigkeit des angerufenen US-Gerichts.

Die Verletzer würden ihren ausländischen Unternehmenssitz gezielt ausnutzen, um ihre immaterialgüterrechtswidrigen Aktivitäten auf die USA zu erstrecken und sich einer rechtlichen Inanspruchnahme dort zu entziehen.

Nach Aussprache eines gerichtlichen Hinweises, der ankündigte, dem Verfügungsantrag stattzugeben, und Ablauf einer dreitägigen Frist zur Stellungnahme Anfang Juni erließ das angerufene US-Bezirksgericht sodann am 31.07.2023 antragsgemäß die einstweilige Verfügung.

Gleichzeitig verkündete das Gericht auch einen Zustellungsbeschluss, der es der „The Smiley Company SPRL“ gestattet, die einstweilige Verfügung und notwendige Begleitdokumente formwirksam per E-Mail zuzustellen.

Eine Einspruchsfrist gegen den Verfügungsbeschluss lief am 07.08.2023 aus.

2.) Hunderte deutsche Händler betroffen

In der Zeit vom 08.-10.08.2023 wurden auf das prozessuale Vorgehen hin nun hunderte deutsche eBay- und Etsy-Händler mit dem gerichtlichen Verfahren in den USA und der gegen sie erwirkten einstweiligen Unterlassungsverfügung konfrontiert.

Vorgeworfen wird Ihnen, mit den von Ihnen angebotenen Produkten die geistigen Eigentumsrechte der „The Smiley Company SPRL“ verletzt zu haben.

Bemerkenswert ist, dass die betroffenen Händler über das bereits im Juni anberaumte Verfügungsverfahren erst jetzt, nach dessen Abschluss, und insbesondere erst nach Ablauf der angesetzten Widerspruchs- und Stellungnahmefristen überhaupt in Kenntnis gesetzt wurden.

II. Wirkt sich die Verfügung auf deutsche Händler überhaupt aus und kann vollstreckt werden?

1.) Zuständigkeit des US-Gerichts und US-Jurisdiktion

Grundsätzlich können Unternehmen ohne Sitz in den USA vor einem US-Gericht wirksam verklagt oder in Anspruch genommen werden, wenn die Zuständigkeit eröffnet ist.

Bei Rechtsstreitigkeiten mit Internetbezug gilt hierbei das sog. „Minimum-Contact“-Prinzip. Es ist danach ausreichend, dass sich die Online-Aktivität des in Anspruch Genommenen im örtlichen Zuständigkeitsbereich des angerufenen US-Gerichts irgendwie auswirkt, also dort insbesondere abgerufen oder beauftragt werden kann.

Sofern sich die Online-Verkaufsaktivitäten der nunmehr in Anspruch genommenen deutschen eBay- und Etsy-Händler also im Bundesstaat Florida auswirkten, dort also Angebote aufgerufen und auch wahrgenommen werden konnten, ist die Zuständigkeit des angerufenen Bezirksgerichts in Florida

begründet und konnte die Unterlassungsverfügung wirksam erlassen werden.

2.) Vollstreckbarkeit der Verfügung in Deutschland

Eine andere Frage ist indes diejenige nach der Vollstreckbarkeit der Unterlassungsverfügung in Deutschland, also danach, ob die Verfügung mit Rechts- bzw. Ordnungsmitteln in Deutschland auch wirksam durchgesetzt werden kann.

Dies ist nicht ohne Weiteres möglich. Da ein Abkommen über die Anerkennung von Gerichtsurteilen und Beschlüssen zwischen den USA und Deutschland nicht besteht, müsste für die Vollstreckbarkeit der Verfügungsbeschluss in Deutschland anerkannt werden.

Hierfür ist ein amtliches Anerkennungsverfahren zu durchlaufen, in dem auch die Anerkennungsausschlussgründe des § 328 ZPO eingehend geprüft werden müssen.

Das Anerkennungsverfahren richtet sich nach dem sog. „Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legislation vom 5. Oktober 1961“ und wird durch die Ausstellung einer Apostille abgeschlossen.

Für das nunmehr diskutierte Verfahren gilt damit, dass die betroffenen deutschen Händler nach US-Recht zwar wirksam per einstweiliger Unterlassungsverfügung zur Unterlassung von Rechtsverletzungen des geistigen Eigentums der „The Smiley Company SPRL“ verpflichtet wurden, diese Verpflichtung aber durch das Unternehmen nicht automatisch in Deutschland auch durchgesetzt werden kann.

III. Was sollten betroffene Händler nun tun?

Auch wenn die Vollstreckbarkeit der Unterlassungsverfügung in Deutschland bis zu einer Anerkennung der Entscheidung nach dem Haager Übereinkommen gehemmt ist, sollten betroffene Händler nicht untätig bleiben.

Dies gilt insbesondere deswegen, weil nicht auszuschließen ist, dass neben der Unterlassungsforderung noch Folgeansprüche wie Schadensersatz oder Produktvernichtung geltend gemacht werden.

Auch wenn die Reaktionsfristen durch die späte „Zustellung per E-Mail“ augenscheinlich ausgelaufen sind, ist wahrscheinlich, dass aufgrund eines **Zustellungsmangels** über die Rechtssache noch verteidigend prozessiert werden kann.

Die Zustellung auf internationaler Ebene richtet sich grundsätzlich nach dem „Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen vom 15. November 1965“.

In diesem Übereinkommen sind diverse Zustellungsformen geregelt, die von der Bundesrepublik Deutschland nicht ratifiziert worden sind. Dazu gehört unter anderem die Zustellung von Urkunden wie einem Gerichtsbeschluss per E-Mail.

Wurde der Verfügungsbeschluss wie vorliegend nach dem Haager Zustellungsübereinkommen bearbeitet, die Zustellung aber mittels einer Variante bewirkt, die in Deutschland als Teil des Übereinkommens nicht ratifiziert wurde, ist er in Deutschland nicht wirksam zugestellt worden.

Folglich sind die beschlossenen Rechtsmittelfristen aufgrund des Zustellungsmangels außer Kraft gesetzt und haben nicht wirksam zu laufen begonnen, sodass die Einlegung von Rechtsmitteln nach wie vor möglich sein sollte.

Betroffene Händler sollten, um einer weiteren Eskalation vorzubeugen, in jedem Fall einen mit dem US-Rechtssystem vertrauten, idealerweise auch in den USA niedergelassenen Rechtsbeistand konsultieren.

Mit dessen Unterstützung sind die geäußerten Vorwürfe zunächst auf ihre Begründetheit zu prüfen und prozessuale Risiken sowie Konsequenzen (darunter auch Kosten) zu analysieren.

Sodann ist zu evaluieren, ob trotz vermeintlichen Auslaufens der etablierten Rechtsmittelfristen noch gegen die Verfügung vorgegangen werden kann (s.o.) und ob dies mit Blick auf etwaig verwirklichte Verletzungstatbestände prozessual und finanziell sinnvoll ist.

IV. Fazit

Hunderte deutsche eBay- und Etsy-Händler sind in den vergangenen Tagen mit einer einstweiligen Unterlassungsverfügung der „Smiley Company SPRL“ konfrontiert worden, die ihnen die potenzielle Verletzung von US-Markenrechten durch ihre Produkte untersagt.

Auch wenn die Verfügung nicht ohne Weiteres in Deutschland auch vollstreckbar ist, ist Betroffenen dringend zu raten, Kontakt zu einem US-Rechtsbeistand mit Expertise im geistigen Eigentumsrecht aufzunehmen, um den bisherigen Prozessverlauf, die Begründetheit der Vorwürfe und die Aussichten eines weiteren Vorgehens wirksam überprüfen zu lassen.

Autor:

RA Phil Salewski

Rechtsanwalt