

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2017

Eisenführ Speiser

characterized by IP®



© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

INHALT

Überblick.....	2
I. Verletzungsverfahren.....	3
1. Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei Verletzung von Unionsmarken und deutschen Marken	3
<i>BGH, Urteil vom 09.11.2017, I ZR 164/16 – Parfummarken</i>	3
2. Marke zur Kontrolle des Herstellungsverfahrens.....	5
<i>EuGH, Urteil vom 08.06.2017, C-689/15 – Baumwollblüte</i>	5
3. Verkehrsauffassung bei der Beurteilung beschreibender Angaben einer Wortmarke; Verwechslungsgefahr bei klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit aber abweichendem Begriffsinhalt des Zeichens.....	7
<i>BGH, Urteil vom 02.03. 2017, I ZR 30/16 (OLG Hamm) – Medicon-Apotheke/ MediCo Apotheke</i>	7
4. Markenmäßige Wahrnehmung der Verwendung eines Zeichens	9
<i>BGH, Urteil vom 03.11.2016, I ZR 101/15 – MICRO COTTON</i>	9
5. Geometrisches (Stoff-)Muster regelmäßig dekorativ und nicht markenmäßig kennzeichnend.....	11
<i>BGH, Urteil vom 10.11.2016, I ZR 191/15 – Sierpinski-Dreieck</i>	11
II. Schutzfähigkeit / Lösungsverfahren / Widerspruchsverfahren	13
6. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke gem. § 26 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 MarkenG	13
<i>BGH, Beschluss vom 11.05.2017, I ZB 6/16 – Dorzo-Vision</i>	13
7. Bekannte Marke MEISSEN für Porzellan setzt sich nicht gegen Sanitärprodukte MEISSEN durch.....	15
<i>EuGH, Urteil vom 26.07.2017, C-471/16P – MEISSEN</i>	15
8. „Stadtwerke Bremen“ ist eintragbar als Wortmarke	17
<i>BGH, Beschluss vom 09.11.2016 – I ZB 43/15 – Stadtwerke Bremen</i>	17

ÜBERBLICK

Bei EISENFÜHR SPEISER wird die Markenkompetenz in der Praxisgruppe Marken kanzleiübergreifend gebündelt. Die Rechts- und Patentanwälte tauschen sich regelmäßig über Neuerungen in der Rechtsprechung und Praxis aus. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung von über 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Die aktuellste Rechtsprechung wird ebenfalls berücksichtigt in dem von EISENFÜHR SPEISER in Zusammenarbeit mit Detlef Schennen, Vorsitzender einer Beschwerdekammer beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), nun bereits in der 5. Auflage herausgegebenen Kommentar zur Unionsmarkenverordnung (Eisenführ/Schennen, UMV, Carl Heymanns Verlag 2017).

In dieser Rechtsprechungsübersicht hat die Praxisgruppe Marken acht aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus den letzten Monaten zusammengestellt und für Sie aufbereitet.

Beschäftigt haben die Gerichte vor allem die Kennzeichnungskraft von Zeichen sowie die rechtserhaltende und markenmäßige Benutzung. Darüber hinaus ging es auch um die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte.

April 2018

EISENFÜHR SPEISER

I. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei Verletzung von Unionsmarken und deutschen Marken

BGH, Urteil vom 09.11.2017, I ZR 164/16 – Parfummarken

HINTERGRUND

Bei grenzüberschreitenden Fällen (etwa bei der Lieferung rechtsverletzender Waren von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen) ist zunächst die internationale Zuständigkeit der Gerichte eines Mitgliedstaates zu bestimmen. Auf Seiten des Klägers ist dabei eine flexible Auswahl von

Gerichtsstandorten interessant (etwa, um an seinem Heimatstandort zu klagen oder die Vorzüge eines bestimmten Gerichtssystems zu nutzen). Die Beklagtenseite hat dagegen häufig das Interesse, an ihrem Sitz verklagt zu werden.

ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin, Coty, ist einer der größten Parfumersteller der Welt und vertreibt Parfums beispielsweise unter Marken wie „Davidoff“, „Joop!“, „Jil Sander“ oder „Calvin Klein“. Die Beklagte handelt mit Kosmetikartikeln und sitzt in Italien. Ihr Internet-Auftritt ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Ein drittes, deutsches Unternehmen fragte bei der Beklagten Informationen über konkrete Produkte an. Die Beklagte schickte dem Dritten per E-Mail Informationen zum Lagerbestand und zu Preisen der angefragten Produkte. Der Dritte bestellte, die Waren wurden in Italien einer Spedition des Dritten übergeben und nach Deutschland verbracht.

Coty verklagte das italienische Unternehmen in Deutschland auf Unterlassung aus Markenrechten.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Klage unzulässig war, soweit sie sich auf Rechte aus Unionsmarken stützte. Hinsichtlich der Rechte aus einer Internationalen Marke, die auf Deutschland (nicht auf die gesamte EU) erstreckt war, war die Klage hingegen zulässig.

Zur Frage, ob die Gerichte eines bestimmten Mitgliedstaates zuständig sind (sog. internationale Zuständigkeit), sieht die Unionsmarkenverordnung (UMV) vor, dass im Prinzip im Land des Sitzes des Beklagten geklagt werden

muss (Art. 97 Abs. 1 UMV). Alternativ kann nach Art. 97 Abs. 5 UMV in jedem Mitgliedstaat geklagt werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht.

Bei der Verletzungshandlung kommt es auf ein aktives Verhalten des Verletzers an. Das Kriterium zielt auf den Mitgliedstaat, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat, und nicht auf den Ort, an dem sich die Folgen der Verletzung entfalten.

Der Europäische Gerichtshof hatte kurz zuvor entschieden, dass bei Veröffentlichung eines Angebots auf der Webseite des Verkäufers der Ort der Verletzungshandlung dort ist, wo der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Verkäufer in Gang gesetzt worden ist (EuGH, GRUR 2017, 1120 – **Nintendo/Big Ben**).

Dementsprechend entschied der Bundesgerichtshof, dass im vorliegenden Fall das Anbieten einer deutschsprachigen Webseite, auch mit einem integrierten Online-Shop, der sich an gewerbliche Abnehmer in Deutschland richtet, an dem Ort erfolgt, an dem der Beklagte die Veröffentlichung in Gang setzte, hier also Italien. Auch die Übermittlung von Preislisten nach Deutschland wurde demnach in Italien in Gang gesetzt.

Besonders interessant ist die Entscheidung aber, weil die Zuständigkeit der Gerichte bei Verletzung einer deutschen Marke (oder im vorliegenden Fall: einer Internationalen Registrierung, die auf Deutschland erstreckt wurde) anders bewertet wurde: Denn in diesem Fall gelten nicht die Spezialvorschriften zur internationalen Zuständigkeit aus der UMV, sondern die allgemeinen Regeln der Brüssel-Ia-Verordnung. Danach kann eine Person mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden, wenn dort „ein schädigendes Ereignis eingetreten ist“ (Art. 7 Abs. 2 der VO). Das

umfasst nach der Rechtsprechung sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens.

Im vorliegenden Fall liegt der Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens in Italien, der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs aber in Deutschland. Somit kann wegen Verletzung der nationalen Marke in Deutschland geklagt werden.

BEWERTUNG

Die Entscheidung schränkt in Folge der EuGH-Rechtsprechung die Auswahl des Gerichtsstands bei Ansprüchen aus Markenrecht in grenzüberschreitenden Streitfällen ein. Der Fall zeigt außerdem deutlich, dass durch die auseinanderfallenden Regelungen zur Unionsmarke und nationalen Marke die mögliche Rechtsdurchsetzung bei der

unternehmerischen Markenstrategie mitberücksichtigt werden sollte. Es kann daher sinnvoll sein, neben einer Unionsmarke auch parallel über nationale deutsche Markenrechte zu verfügen, um eher einen deutschen Gerichtsstand zu erhalten. (Brecht)

2. Marke zur Kontrolle des Herstellungsverfahrens

EuGH, Urteil vom 08.06.2017, C-689/15 – Baumwollblüte

HINTERGRUND

Marken unterliegen gemäß § 26 MarkenG und Art. 15 UMV dem sog. Benutzungszwang und sie müssen von ihrem Inhaber oder mit Zustimmung des Inhabers durch einen Dritten für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, im Inland ernsthaft benutzt worden sein.

In der Entscheidung „**Baumwollblüte**“ hatten sich die Instanzgerichte mit der Frage zu befassen, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer eingetragenen Marke gerade markenmäßig und damit rechtserhaltend, und nicht lediglich als (sonstiges) Gütezeichen erfolgt.

ENTSCHEIDUNG

Gegenstand dieses Verfahrens ist die Bildmarke



die schon vor ihrer Eintragung als Marke von verschiedenen Betrieben als Zeichen für die gute Qualität von Baumwollprodukten genutzt wurde. Nach Markeneintragung durch den Verein Bremer Baumwollbörse (VBB) schloss dieser verschiedene Lizenzverträge mit seinen Mitgliedern ab. Dadurch wurde den Lizenznehmern gestattet, das Baumwollblüte-Zeichen unter gelegentlichen Kontrollen des Markeninhabers zur Qualitätsgarantie ihrer Ware zu nutzen.

Die Beklagte W.F. Gözze Frottierweberei kennzeichnete ihre Produkte mit einem ähnlichen Zeichen, das ebenfalls eine Baumwollblüte darstellt, ohne jedoch vorher eine Lizenz beim VBB erworben zu haben. Daher erhob der VBB eine Verletzungsklage gegen die W.F. Gözze Frottierweberei, welche diese wiederum mit einer Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke beantwortete. Sie argumentierte, die Marke stehe rein beschreibend für das vermarktete Produkt, gebe keinen Herkunftshinweis und sei daher nicht „ernsthaft“ benutzt worden. Nachdem die Widerklage abgewiesen worden war, legte die Frottierweberei Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein, welches zwar bestätigte, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen bestehe. Das Oberlandesgericht Düsseldorf war sich jedoch unsicher, ob die

Baumwollblüte (auch) als Marke genutzt wird, oder lediglich die Funktion eines Gütezeichens habe.

Kernfrage des Verfahrens ist, ob die Klägerin und die Beklagte das Bildzeichen Baumwollblüte markenmäßig und/oder nach Art eines Gütezeichens benutzt haben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sieht eine Benutzung als Gütezeichen für möglich an, sodass es das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof u. a. folgende Frage vorgelegt hat:

Hat die Klägerin das Zeichen überhaupt markenmäßig und nicht lediglich als Gütezeichen benutzt, was die Voraussetzung dafür ist, dass die Marke nicht entsprechend der Widerklage gelöscht wird?

Der Europäische Gerichtshof beantwortete diese Frage folgendermaßen:

Eine Unionsindividualmarke (wie das Zeichen Baumwollblüte) habe die Hauptfunktion, dem Verkehr zu garantieren, dass die Ware unter der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens hergestellt wird, das für die Qualität verantwortlich ist. Zwar könne die Marke noch weitere Funktionen haben, nämlich zum Beispiel Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktionen, aber auch die Nutzung als Gütezeichen. Eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke liege jedoch nur vor, wenn dabei die Hauptfunktion einer Unionsindividualmarke weiterhin erfüllt wird. Ist dies nicht der Fall, komme es ohne das Vorliegen von berechtigten Gründen zum Verfall der Marke. Vorliegend

sehe der Verkehr in der Marke „Baumwollblüte“ lediglich ein Zeichen, das die hohe Qualität der Ware garantiert. Es würden jedoch keine Rückschlüsse auf die Herkunft des Produktes getroffen. Demnach sei die einzige Funktion der „Baumwollblüte“ die eines Gütezeichens, während die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Herkunftsgarantie für ein Produkt, nicht erfüllt werde. Die Marke sei also von dem Verein Bremer Baumwollbörse nicht rechtserhaltend benutzt worden.

Folglich sei nach Zurückweisung des Verfahrens vom Oberlandesgericht Düsseldorf die weitergehende Frage zu klären, ob der VBB insgesamt von den Verkehrsteilnehmern als Hersteller sämtlicher Baumwollprodukte der Mitglieder mit dem „Baumwollblüte“-Gütezeichen angesehen werde. Falls dies nicht der Fall ist, sei die Marke für nichtig zu erklären.

Nach einer weiteren Vorlagefrage des Oberlandesgerichts Düsseldorf war durch den Europäischen Gerichtshof ergänzend zu prüfen, ob die Marke Baumwollblüte aufgrund von nur selten stattfindenden Qualitätskontrollen bei den Lizenznehmern für nichtig zu erklären sei, da auf diese Weise die Qualität seitens des VBB nicht vollständig gewährleistet werden könne und damit die Hauptfunktion der Marke, die Garantie, dass die Ware unter der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens hergestellt wird, nur bedingt ausgeführt werde. Dazu führte der Europäische Gerichtshof aus, dass die jeweilige Verwaltung und Nutzung der Marke für deren Nichtigerklärung irrelevant sei, da nur eine Täuschungsgefahr oder ein Verstoß gegen die Vorschriften zum Zeitpunkt der Eintragung ausreichend sei, um eine Markenmeldung aufgrund einer ihr immanenten Täuschungsgefahr für nichtig zu erklären.

BEWERTUNG

Die EuGH-Entscheidung hat zu einer weiteren Klärung der Markenfunktionen beigetragen und insbesondere bestätigt, dass eine Verwendung lediglich als Gütezeichen bis auf Ausnahmefälle nicht ausreicht, um eine rechtserhaltende Benutzung einer Unionsindividualmarke zu

begründen. Ist zum Zeitpunkt der Anmeldung die Art der Nutzung noch offen, kann es daher geboten sein, zusätzlich eine Unionsgewährleistungsmarke anzumelden, um auch nach dem Ablauf der Benutzungsschonfrist eine rechtserhaltende Benutzung zu gewährleisten. (Förster)

3. Verkehrsauffassung bei der Beurteilung beschreibender Angaben einer Wortmarke; Verwechslungsgefahr bei klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit aber abweichendem Begriffsinhalt des Zeichens

BGH, Urteil vom 02.03.2017, I ZR 30/16 (OLG Hamm) – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

HINTERGRUND

Die Klägerin geht aus einer deutschen Marke "Medicon-Apotheke", eingetragen für „Dienstleistungen eines Apothekers“ vor. Die Beklagte betreibt eine Apotheke unter der Bezeichnung „MediCo Apotheke“ in einem Gesundheitszentrum namens „MediCo“. Darüber hinaus unterhält sie unter der Domain „MediCo-Apotheke“ einen Internetauftritt, in dem sie die Bezeichnung „MediCo Apotheke“ verwendet.

Die Klägerin hat die Beklagte im Wesentlichen auf Unterlassung in Anspruch genommen wegen des Vorliegens

von Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen „Medicon-Apotheke“ und „MediCo Apotheke“.

Während die ersten Instanzen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abgelehnt haben, hat die Berufung der Klägerin vor dem Bundesgerichtshof Erfolg. Die Berufung führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht Hamm, welches nun weitere Feststellungen zur Bejahung einer Markenverletzung zu treffen hat.

ENTSCHEIDUNG

Im ersten Teil des Urteils befasst sich der Bundesgerichtshof mit der Kennzeichnungskraft der Marke „Medicon-Apotheke“.

Der Bundesgerichtshof beanstandet hier, dass das Berufungsgericht zu Unrecht eine sehr geringe bzw. weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke „Medicon-Apotheke“ angenommen hat. Das Berufungsgericht hatte dies damit begründet, dass der Verkehr die Klagemarke als Aneinanderreihung beschreibender und damit nicht kennzeichnungskräftiger Einzelbestandteile „Medi“, „con“ und „Apotheke“ versteht.

Einigkeit bestand lediglich darüber, dass der Bestandteil „Apotheke“ glatt beschreibend ist. Anders als das Berufungsgericht sah der Bundesgerichtshof den Bestandteil „Medi“ aber als nicht glatt beschreibend an.

Vor allem aber befasst sich der Bundesgerichtshof mit dem vermeintlich beschreibenden Inhalt des Bestandteils „con“. Das Berufungsgericht war hier der Meinung, dass „con“ auf den Begriff „Consulting“ hindeute. Der Bestandteil „con“ bringe zum Ausdruck, dass es sich bei den Dienstleistungen der Klägerin um ein „innovatives

Beratungskonzept zu medizinischen Präparaten“ handle, wie es die Klägerin im Rahmen des Verfahrens vorgebracht hatte.

Der Bundesgerichtshof stellte hierzu klar, dass dies, selbst wenn die Klägerin ein innovatives Beratungskonzept anbiete, nicht maßgeblich sei. Es kommt für die Bewertung der Kennzeichnungskraft eines Zeichenbestandteils allein auf das Verständnis der mit der Marke konfrontierten Verkehrskreise an und nicht darauf, was sich die Markeninhaberin bei der Schaffung des Zeichens gedacht hat. Die hier mit den Dienstleistungen eines Apothekers konfrontierten Durchschnittsverbraucher sähen in dem Bestandteil „con“ keinen Hinweis auf „Consulting“.

Im zweiten Teil beschäftigt sich das Urteil mit der Frage der Ähnlichkeit der Zeichen „Medicon-Apotheke“ und „MediCo Apotheke“.

Das Berufungsgericht hatte die Auffassung vertreten, dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wegen der rein beschreibenden Bestandteile „Medi“ und „Apotheke“ ausschließlich auf die Ähnlichkeit der Bestandteile „con“ und „Co“ ankommen solle.

Da nach Auffassung des Bundesgerichtshofs der Bestandteil „Medi“ nicht rein beschreibend ist, ist dieser ebenfalls zu berücksichtigen. Der Bundesgerichtshof stellte außerdem klar, dass der Verkehr in der Regel nicht zu einer zergliedernden Betrachtung eines Zeichens neigt.

Im Gegensatz zur Auffassung des Berufungsgerichts seien hier die Bestandteile „Medicon“ und „MediCo“ zu vergleichen. Diese seien sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich ähnlich.

Anders als es das Berufungsgericht angenommen hatte, komme dem Bestandteil „con“ auch nicht ein in begrifflicher Hinsicht klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt (hier: Consulting) zu. So hat der Bundesgerichtshof die ständige Rechtsprechung zur Ausnahmeregelung zwar noch einmal festgehalten, wonach Verwechslungsgefahr ausnahmsweise trotz klanglicher oder schriftlicher Ähnlichkeit wegen eines ohne Weiteres erkennbaren eindeutigen abweichenden Begriffsinhalts der Zeichen zu verneinen sein kann, das Vorliegen einer solchen Ausnahme hier aber verneint. Es blieb also bei der Regel, dass es zur Bejahung der Zeichenähnlichkeit ausreicht, dass die Zeichen entweder in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht ähnlich sind.

Im dritten Teil des Urteils hält der Bundesgerichtshof außerdem fest, dass sich das Berufungsgericht nach Wiedereröffnung des Berufungsverfahrens noch mit der Frage der markenmäßigen Verwendung des Zeichens „MediCo“ zu befassen hat. Es bleibt also zu klären, ob die Beklagte das Zeichen „MediCo“ als Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendet hat oder lediglich als Unternehmenskennzeichnung. Hier äußerte sich der Bundesgerichtshof kritisch, ob unter Zugrundelegung der ständigen Rechtsprechung über den Geschäftsbetrieb hinaus auch die betroffenen Dienstleistungen mit „MediCo“ gekennzeichnet wurden. Dies, zumal „MediCo“ auch als Bezeichnung für ein Gesundheitszentrum aufgefasst werde.

Ebenfalls zu klären bleibt die Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 in Nr. 1 MarkenG, wonach es einem Dritten trotz bestehenden Markenschutzes gestattet ist, seinen Namen weiterhin zu verwenden. Abzuwarten ist hier, ob diese Vorschrift nach Umsetzung der aktuellen Harmonisierungsrichtlinie des Europäischen Parlaments in das deutsche Markenrecht weiterhin auf Unternehmensnamen anzuwenden bleibt. Die Richtlinie sieht nämlich vor, dass eine Anwendung lediglich auf die Namen natürlicher Personen gegeben sein soll, da diese – im Unterschied zu Unternehmensnamen – nicht frei wählbar seien.

BEWERTUNG

Das Urteil enthält in seinen Leitsätzen und den dazugehörigen Ausführungen zwar keine überraschenden Neuigkeiten, zeigt aber noch einmal überzeugend die Grundsätze auf, nach denen die Kennzeichnungskraft eines Zeichens festzustellen ist. Dazu gehört, dass es auf die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise ankommt und nicht darauf, was der Verwender einer Marke in diesem Zeichen sieht.

Außerdem bestätigt der Bundesgerichtshof, dass der eindeutige Sinngehalt eines Zeichenbestandteils die Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise neutralisieren kann, lehnt das Vorliegen einer solchen Ausnahme im vorliegenden Fall aber zu Recht ab.

Darüber hinaus bestätigt der Bundesgerichtshof, dass schutzunfähige Zeichenbestandteile in Kombinationszei-

chen für gewöhnlich keine Verwechslungsgefahr begründen können (wie hier der Bestandteil „Apotheke“, nicht aber der nicht glatt beschreibende Bestandteil „Medi“).

Interessant bleibt die durch das Berufungsgericht zu klärende Frage nach der markenmäßigen Verwendung des Zeichens „MediCo“ in Abgrenzung zur Verwendung eines Zeichens als bloßer Unternehmenshinweis.

Im Zusammenhang mit der ebenfalls noch zu klärenden Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 MarkenG weisen wir auf weitere bevorstehende Anpassungen des deutschen Markengesetzes hin. Die in der EU Harmonisierungsrichtlinie 2015/2436 vorgesehene Anpassung des nationalen Markenrechts muss zum größten Teil bis zum 14. Januar 2019 von den Mitgliedsstaaten vorgenommen werden. (Overhage)

4. Markenmäßige Wahrnehmung der Verwendung eines Zeichens

BGH, Urteil vom 03.11.2016, I ZR 101/15 – MICRO COTTON

HINTERGRUND

Voraussetzung für eine Markenverletzung ist, dass das angegriffene Zeichen „markenmäßig“ benutzt wird. Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung ist hierfür erforderlich, dass durch die Zeichennutzung in eine der durch den jeweiligen Verletzungstatbestand geschützten Markenfunktionen eingegriffen wird. Regelmäßig geht es dabei vor allem darum, ob in die Herkunftsfunktion der Marke eingegriffen wird. Anders gesagt: Entscheidend

ist die Frage, ob die Zeichennutzung so erfolgt, dass der Verkehr in ihr einen Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem bestimmten Unternehmen erblickt. Bei eingetragenen Marken für Kunstwörter mit beschreibendem Anklang stellt sich die Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Dritte bei Übernahme des Zeichens für eigene Waren selbiges markenmäßig nutzen.

ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin macht primär eine registrierte Unionsmarke „MICRO COTTON“ (Wort) geltend. Diese Marke ist u. a. für Hand- und Badetücher aus Textil registriert. Die Beklagten handeln mit Handtüchern in der folgenden Aufmachung:



Das Oberlandesgericht Hamburg hatte als Berufungsinstanz die Klage wegen Markenverletzung mit im Wesentlichen dem Argument abgewiesen, dass die Beklagten „Microcotton“ nicht markenmäßig nutzen würden. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht einer Widerklage auf Nichtigerklärung der geltend gemachten Marken wegen u. a. mangelnder Unterscheidungskraft stattgegeben.

Der Bundesgerichtshof hebt das Berufungsurteil jedoch als fehlerhaft auf und verweist die Sache zurück an das Berufungsgericht. Die markenmäßige Benutzung entfalle entgegen der Ansicht des Oberlandesgerichts nicht dadurch, dass bei der angegriffenen Aufmachung das Wort „Microcotton“ zwischen die Zahl „2“ und dem weiteren Wort „Handtücher“ eingebettet sei. Denn der Schriftzug „2 Microcotton Handtücher“ sei nicht zuletzt aufgrund seiner Größe und Anordnung in der Aufmachung als Überschrift ausgestaltet. In derartigen Überschriften erblicke der Verkehr regelmäßig einen Herkunftshinweis.

Auch folgt der Bundesgerichtshof nicht der Auffassung des Oberlandesgerichts, dass „Microcotton“ rein beschreibend sei. Das Berufungsgericht hatte insoweit zwar festgestellt, dass „Microcotton“ ein Kunstwort sei. Dessen Bedeutung dahingehend, dass es sich um besonders flauschige und voluminöse Baumwollhandtücher handele, erschließe sich – so das Berufungsgericht – dem Verkehr aber aus der Parallele zum allseits bekannten Begriff „Mikrofaser“. Demgegenüber hat nach Ansicht des Bundesgerichtshofs „Microcotton“ zwar einen beschreibenden Anklang. Es handele sich jedoch um ein Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt, dem nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Das Berufungsgericht hatte ferner darauf abgestellt, dass „Microcotton“ bereits vor der im vorliegenden Fall beanstandeten Handlung von Dritten beschreibend verwendet worden sei. Hierdurch sei das Verkehrsverständnis im Sinne eines beschreibenden Begriffsinhalts geprägt worden. Dem folgt der Bundesgerichtshof aber unter Hinweis darauf, dass die Klägerin letztlich gegen jene Drittnutzung erfolgreich vorgegangen war, nicht.

Im Ergebnis hält der Bundesgerichtshof vor diesem Hintergrund eine markenmäßige Benutzung für gegeben. Auch hat das Oberlandesgericht zu Unrecht der Widerklage auf Nichtigklärung der geltend gemachten Marke stattgegeben. Denn dieser fehle es aus den genannten Gründen nicht an Unterscheidungskraft. Die Zurückverweisung an das Berufungsgericht ist insoweit erforderlich, als dass das Oberlandesgericht sich - aus seiner

Sicht konsequent – bislang noch nicht mit entscheidungserheblichen Fragen wie insbesondere der Verwechslungsgefahr auseinandergesetzt hatte.

In prozessualer Hinsicht hatte sich der Bundesgerichtshof im Übrigen damit auseinanderzusetzen, dass über das Vermögen der Beklagten zu 2, die die Lieferantin der Beklagten zu 1 war, im Laufe des Revisionsverfahrens das Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Dies führt zu einer Unterbrechung des Verfahrens gegen die Beklagte zu 2. Der Bundesgerichtshof hält dessen unbeschadet ein Teilurteil im Verletzungsverfahren hinsichtlich der Beklagten zu 1 für zulässig, da beide Beklagten auch einzeln/separat hätten verklagt werden können und somit keine sogenannten „notwendigen Streitgenossen“ sind.

BEWERTUNG

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der Bundesgerichtshof bei der Frage der Unterscheidungskraft von Kunstworten mit beschreibendem Anklang – welche hier auch für die Frage der markenmäßigen Benutzung relevant wurde – vergleichsweise großzügig ist. Dies jedenfalls dann, wenn man den vorliegenden Fall in Relation z. B. zum „*Doublemint*“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 23.10.2003, C-191/01 P) betrachtet. Wenngleich diese EuGH-Entscheidung schon etwas älter ist, gilt sie noch als gültig und in ihr war gerade darauf

erkannt worden, dass der Umstand, dass ein Zeichen ein Kunstwort ist, für die Unterscheidungskraft dann nicht ausreicht, wenn es vom Verkehr jedenfalls in einer seiner Bedeutungen ein beschreibendes Merkmal der fraglichen Waren bezeichnen kann. Wenngleich der Bundesgerichtshof sich in „*MICRO COTTON*“ nicht mit der „*Doublemint*“-Entscheidung befasst, praktiziert er insoweit, wie gesagt, augenscheinlich eine zugunsten der Markeninhaber großzügigere Sichtweise. (Eberhardt)

5. Geometrisches (Stoff-)Muster regelmäßig dekorativ und nicht markenmäßig kennzeichnend

BGH, Urteil vom 10.11.2016, I ZR 191/15 – Sierpinski-Dreieck

HINTERGRUND

Da für eine Markenverletzung eine „markenmäßige“ Verwendung des Zeichens, also dessen Benutzung als Produktkennzeichen, erforderlich ist, stellt sich insbesondere im Modesektor nicht selten die Frage, ob ein Zeichen auf dem Kleidungsstück als Produktkennzeichen oder nur als dekoratives Element verstanden wird. Neben Nahtgestaltungen auf Jeans-Taschen, Streifenornamentik auf Sportbekleidung und Knochenmustern auf Schuhsohlen beschäftigten sich die Gerichte in diesem Rahmen auch bereits mit auf Oberbekleidung aufgedruckten Wörtern und Wortfolgen. So hatte sich zum Beispiel im Jahr 2010 der Bundesgerichtshof mit zwei Urteilen vom selben Tag zu auf den Vorderseiten

von Bekleidungsstücken angebrachten Symbolen ehemaliger Ostblockstaaten mit dieser Frage auseinandergesetzt. Für die dort in Rede stehenden Bezeichnungen „DDR“ mit DDR-Staatswappen und „CCCP“ (kyrillische Abkürzung der früheren UdSSR) mit Hammer und Sichel hat der Bundesgerichtshof angenommen, solche Symbole würden vom angesprochenen Verkehr regelmäßig nicht als Produktkennzeichen, sondern vielmehr nur als dekoratives Element wahrgenommen. Anders könne dies aber sein, wenn dem Verkehr ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis für bestimmte Produkte bekannt sei; dann sehe er es als Kennzeichen auf Bekleidungsstücken an.

ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidungen „**DDR**“ und „**CCCP**“ aus dem Jahr 2010 hat der Bundesgerichtshof mit der vorliegenden Entscheidung „**Sierpinski-Dreieck**“ explizit auch für Symbole bestätigt. Die dortigen Parteien stritten um die Markenmäßigkeit einer Verwendung des sogenannten „Sierpinski-Dreiecks“ auf Bekleidung. Beklagte war eine Herstellerin von Wintersportartikeln und Wintersportbekleidung, insbesondere Skibekleidung, die im geschäftlichen Verkehr unter dem Zeichen

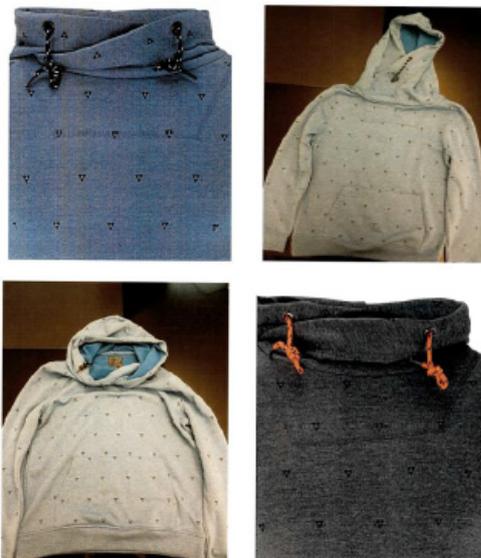


(sogenanntes „Sierpinski-Dreieck“) auftritt, wobei unterhalb des Dreiecks das Firmenschlagwort angebracht ist.

Die Beklagte ist auch Inhaberin zweier Bildmarken, die ebenfalls diese Grundform aufweisen:



Letztere Gestaltung ist ferner durch zwei Unionsbildmarken und eine internationale Registrierung mit Wirkung für Deutschland für ein Schwesterunternehmen der Beklagten geschützt, woraus die Beklagte Ansprüche gegenüber Dritten im eigenen Namen geltend machen darf. Die Klägerin bot im Winter 2012/2013 vorwiegend im west- und süddeutschen Raum Kapuzenpullover wie folgt an:



Eine zunächst von der Beklagten gegen die Klägerin erwirkte Unterlassungsverfügung wurde vom Oberlandesgericht Köln mit der Begründung aufgehoben, dass es an einer markenmäßigen Verwendung der Marken der Beklagten auf den Bekleidungsstücken der Klägerin fehle. Die Klägerin erhob daraufhin negative Feststellungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf, gerichtet auf die Feststellung, dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch zustehe. Die Beklagte hat widerklagend Markenverletzung durch die Bekleidungsstücke der Klägerin geltend gemacht. Das Landgericht Düsseldorf war zunächst von einer nicht markenmäßigen, sondern nur dekorativen Verwendung ausgegangen. In der Berufung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf unterlag die Klägerin. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah die Verwendung als „markenmäßig“ an, da im Segment für hochwertige Mode-, Leder- und Schmuckwaren – etwa der Firmen Yves Saint Laurent, Gucci, Moschino und Hermès – in der ständig gleichen Abfolge des immer gleichen Symbols auf den von der Klägerin angebotenen Pullovern ein Herkunftshinweis erkannt würde. Auf die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hin hat der Bundesgerichtshof das Urteil

aufgehoben und an das Berufungsgericht zurückverwiesen. In Fortführung der eingangs genannten BGH-Urteile „**DDR**“ und „**CCCP**“ begründete der Bundesgerichtshof dies im Wesentlichen damit, dass der Verkehr die Aneinanderreihung einer üblichen geometrischen Grundform, wie das vorliegende „Sierpinski-Dreieck“, die dem Verkehr nicht als Kennzeichen bekannt ist und die sich nach Art eines Stoffmusters über das gesamte Bekleidungsstück erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen auffasse. Wenn eine andere Verkehrsauffassung im Luxussegment vorliege, könne diese nicht ohne Weiteres auch auf den vorliegenden Bereich „alltäglicher Kleidung“ übertragen werden. Vor diesem Hintergrund komme eine andere Beurteilung aber dann in Betracht, wenn das verwendete Zeichen eine besondere Bekanntheit habe, und zwar nicht nur im Bereich Skisportbekleidung, sondern auch im Bereich Alltagsbekleidung. Da das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen habe, verwies der Bundesgerichtshof zurück an das Oberlandesgericht.

BEWERTUNG

Das vorliegende Urteil führt konsequent die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fort und stellt klar, dass die in „**DDR**“ und „**CCCP**“ genannten Grundsätze auch und besonders für geometrische Figuren gelten, vor allem, wenn diese über das gesamte Bekleidungsstück verteilt verwendet werden. Insoweit half der Beklagten Markeninhaberin auch nicht die Marke



die eine solche Aneinanderreihung erfasst. Interessant ist hier auch der Aspekt, dass im Luxussegment eine entsprechende Produktkennzeichnung durchaus üblich ist, wovon sich das Oberlandesgericht Düsseldorf in der Berufungsinstanz auch zu Gunsten der Annahme einer markenmäßigen Benutzung leiten ließ. Ob insoweit immer

zwischen Luxussegment und Alltagskleidung zu Lasten einer markenmäßigen Verwendung unterschieden werden muss oder ob dies nur bei absolut üblichen geometrischen Formen relevant ist, lässt sich dem Urteil des Bundesgerichtshofs nicht eindeutig entnehmen. Der Hinweis auf die entscheidungserhebliche Frage einer möglichen Bekanntheit des Zeichens für Bekleidung allgemein lässt sich aber so deuten, dass in Einzelfällen auch unterscheidungskräftige(re) Zeichen als Produktkennzeichen dienen können, selbst wenn sie über das gesamte Kleidungsstück verteilt verwendet werden. Bei einfachen geometrischen Figuren, wie Dreiecken oder Streifen, dürfte demnach eine markenmäßige Verwendung allenfalls dann in Betracht kommen, wenn diesen Figuren als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller eine gewisse Bekanntheit zukommt, ohne dass es darauf ankommt, ob der angesprochene Verkehrskreis diese Hinweise auch dem richtigen Hersteller zuordnet. (Dekker)

II. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVERFAHREN

6. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke gem. § 26 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 MarkenG

BGH, Beschluss vom 11.05.2017, I ZB 6/16 – Dorzo-Vision

HINTERGRUND

Der Beschluss des Bundesgerichtshofs befasst sich mit den Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke, die jedoch mit weiteren Zusätzen benutzt wird. Insbesondere die Frage, ob und unter welchen Umständen der kennzeichnende Charakter

einer eingetragenen Marke durch die benutzte Form verändert wurde und somit eine rechtserhaltende Benutzung der Marke durch die aktuell benutzte Form ausscheidet, wird in diesem Beschluss diskutiert.

ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung liegt ein Widerspruch zugrunde, bei dem sich die Inhaberin der älteren Marke „Dorzo“ gegen die Anmeldung der Marke „Dorzo plus T STADA“ zur Wehr gesetzt hat.

Das Bundespatentgericht hatte nach einem zunächst für die Widersprechende erfolgreichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die ersten Beschlüsse aufgehoben. Es ist dabei nicht nur davon ausgegangen, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht verwechslungsfähig sind, sondern hatte überdies angenommen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benutzt wurde.

Die Widerspruchsmarke „Dorzo“ ist jedenfalls nicht in der eingetragenen Form, sondern mit Zusätzen als „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ wie nachfolgend dargestellt benutzt worden:



Der Bundesgerichtshof bestätigt die Auffassung des Bundespatentgerichts, dass die der eingetragenen Form am nächsten kommenden Verwendungformen „Dorzo-Vision®“ und „DorzoComp-Vision®“ vom Verkehr nicht in die Bestandteile „Dorzo“ bzw. „DorzoComp“ und „Vision“ aufgespalten, sondern als einheitliche Herkunftshinweise wahrgenommen werden.

Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.

Der Bundesgerichtshof stellt darauf ab, dass vorliegend die zu beurteilenden Kriterien u. a. die Größe und Ausgestaltung der einzelnen Bestandteile sowie deren Verbindung durch einen Bindestrich sind. Auch die Anbringung des Symboles ® nicht hinter dem Bestandteil „Dorzo“ sondern hinter den Bezeichnungen „Dorzo-Vision“ und

„DorzoComp-Vision“ spricht für eine einheitliche Kennzeichnung, da der Verkehr dem ®-Symbol regelmäßig entnimmt, dass es die Marke in der konkret registrierten Form wiedergibt.

Auch die wechselseitige Bezugnahme der beiden Bestandteile „Dorzo“ und „Vision“ in begrifflicher Hinsicht wurde nach Auffassung des Bundesgerichtshofs rechtsfehlerfrei in die Beurteilung des Bundespatentgerichts einbezogen. „Dorzo“ bezeichnet demnach die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“, was – zumal auf den Verpackungen angegeben – vom allgemeinen Publikum erkannt wird. Der englische Begriff „Vision“ steht für „Sicht“, „Sehkraft“ und „Sehvermögen“ und bezieht sich mithin ebenfalls auf den Anwendungsbereich. Da sich die beiden Begriffe inhaltlich aufeinander beziehen, spricht auch dies für eine einheitliche Betrachtung des Kennzeichens.

Die Rechtsbeschwerdeführerin hatte noch argumentiert, dass es für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung auch darauf ankommt, dass der Bestandteil „Dorzo“

in den Produktbezeichnungen „Dorzo-Vision®“ und „DorzoComp-Vision®“ eine selbstständig kennzeichnende Stellung innehat. Zu Recht haben Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof hierzu festgestellt, dass das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke keine Rolle spielt. Hingegen kommt es allein darauf an, ob durch die konkrete Verwendungsform die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form verändert wurde. Wenn der angesprochene Verkehr aber in der benutzten Kombinationsmarke nicht mehr das eigenständige Kennzeichen erblickt, welches registriert wurde, scheidet eine rechtserhaltende Benutzung im Ergebnis aus. Die Einbeziehung des Kriteriums der selbstständig kennzeichnenden Stellung hingegen ist hier fehl am Platze und bleibt der Verwechslungsprüfung vorbehalten.

BEWERTUNG

Die abweichende Benutzung einer eingetragenen Wortmarke durch Hinzufügung zusätzlicher Wort-, Bild- und/oder Wort- und Bildbestandteile ist in der Praxis weit verbreitet. Dabei stellen gerade die rein beschreibenden oder grafisch simpel ausgestalteten Zusätze zumeist keinerlei Probleme dar. Dennoch kommt es auch hier immer auf den Einzelfall an und es ist daher vorab genau zu prüfen, ob auch vermeintlich einfache bzw. beschreibende Zusätze aufgrund der konkreten Ausgestaltung nicht doch geeignet sein können, die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke zu verändern.

Die Anbringung des Symbols ®, welches viele Unternehmen gern nutzen, um auf ihre Markenrechte hinzuweisen, ist dabei immer unmittelbar an der eingetragenen Marke selbst und nicht hinter der benutzten, aber nicht geschützten Gesamtkombination vorzunehmen, um zu verhindern, dass hier ein falscher Eindruck zum Schutzzumfang der Marke entsteht.

Eventuellen Lizenznehmern ist aufzugeben, in welcher Art und Weise die Marke benutzt werden darf, um rechtliche Nachteile für den Inhaber auszuschließen. (Holderied)

7. Bekannte Marke MEISSEN für Porzellan setzt sich nicht gegen Sanitärprodukte MEISSEN durch

EuGH, Urteil vom 26.07.2017, C-471/16P – MEISSEN

HINTERGRUND

Die für hochwertige Porzellanwaren bekannte Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meissen Porzellan) und die ebenfalls in Meißen ansässige Meissen Keramik GmbH (Meissen Keramik) haben sich viele Jahre in rechtlichen Auseinandersetzungen befunden, in denen es um die markenmäßige Verwendung von MEISSEN auf Sanitärprodukten der Meissen Keramik ging. Parallel zu diesem zivilrechtlichen Streit wurde ein Widerspruchsverfahren gegen

eine von Meissen Keramik angemeldete Wort-/Bildmarke MEISSEN bis zum Europäischen Gerichtshof getragen. Just nachdem der Europäische Gerichtshof am 26. Juli 2017 sein Urteil erlassen hatte, verglichen sich die Parteien vor dem Oberlandesgericht Dresden und einigten sich auf eine Koexistenz der Zeichen. Nichtsdestotrotz gibt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes wichtige rechtliche Hinweise für den Praktiker.

ENTSCHEIDUNG

Meissen Porzellan erhob Widerspruch gegen eine von Meissen Keramik angemeldete EU-weite Wort-/Bildmarke MEISSEN für Waren im Sanitärbereich sowie Wandfliesen, Möbel und Spiegel. Der Widerspruch wurde auf mehrere ältere Marken gestützt, die jeweils den Bestandteil MEISSEN enthielten. Für die Entscheidung kam es vor allem auf die Marke HAUS MEISSEN, deren Benutzung noch nicht nachzuweisen war, sowie auf die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke MEISSEN für Porzellanwaren an. Meissen Porzellan trug vor, die überragende Bekanntheit der Marke MEISSEN könne als amtsbekannt unterstellt werden. Nachdem dem Widerspruch vom Europäischen Institut für Geistiges Eigentum teilweise stattgegeben worden war, legten beide Parteien Beschwerde ein. Die Beschwerdeabteilung befand die sich gegenüberstehenden Waren insgesamt als unähnlich. Vor allem seien Porzellanwaren nicht ähnlich mit Waren im Sanitärbereich, da diese Produkte in unterschiedlichen Geschäften angeboten würden und auch kein Ergänzungsverhältnis bestünde. Zudem sei die Kennzeichnungskraft der Marke HAUS MEISSEN wegen der Ortsangabe „Meißen“ geschwächt. Zwar sei zugunsten von Meissen Porzellan von einer Bekanntheit der Marke MEISSEN für hochwertige Porzellanwaren auszugehen – hieraus folge aber kein Anspruch aus Artikel 8 Absatz 5 Unionsmarkenverordnung, weil die jeweils an-

gesprochenen Verkehrskreise die Marken nicht gedanklich miteinander verknüpften. Meissen Porzellan setzte sein Bestreben mit Klagen vor dem Gericht der Europäischen Union und dem Europäischen Gerichtshof fort. Die Gerichte folgten den Argumenten nicht und hielten die Beschwerdeentscheidung aufrecht.

Der Europäische Gerichtshof stellte klar, dass die von Meissen Porzellan erst im Klageverfahren vor dem Gericht der Europäischen Union vorgelegten Beweise nicht zu berücksichtigen seien. Die Kontrolle der europäischen Gerichte beschränkt sich nämlich auf die Rechtmäßigkeit. Das Argument, die neuen Beweise ergänzten nur den Sachvortrag aus den vorherigen Instanzen, wurde zurückgewiesen. Die für die Marke MEISSEN im Register vermerkte Verkehrsdurchsetzung sei nicht auf die Marke HAUS MEISSEN zu übertragen. Jedes Schutzrecht sei gesondert zu bewerten und bei der Marke HAUS MEISSEN sei Verkehrsdurchsetzung im Anmeldeverfahren nicht geltend gemacht worden. Insoweit könnte auch von einer Schwächung der Unterscheidungskraft des Bestandteils „MEISSEN“ wegen des Bezugs zur Ortsangabe „Meißen“ ausgegangen werden. Zuletzt wurde im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bestätigt, dass die Art der fraglichen Waren und der Grad ihrer Unähnlichkeit in der Prüfung, ob die Marken von den angesprochenen

Verkehrskreisen gedanklich miteinander verknüpft werden, einer von mehreren Faktoren ist. Hochwertige Porzellanwaren einerseits und Waren im Sanitärbereich, Mö-

bel und Spiegel seien so unähnlich, dass die Verkehrskreise die Marken nicht gedanklich miteinander verknüpfen.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gibt dem Praktiker drei wichtige Aspekte an die Hand. Es geht weniger um rechtlich Neues, als um klare „Arbeitshinweise“, die bereits im Widerspruchsverfahren, spätestens aber in der Beschwerdeinstanz sorgfältig zu beachten sind.

Erstens ist schon in den Instanzen beim Europäischen Institut für Geistiges Eigentum höchste Sorgfalt im Hinblick auf notwendige Beweise angezeigt. Relevanter Tatsachenvortrag durch Nachweise zur rechtserhaltenden Benutzung, Kennzeichnungskraft oder sogar Bekanntheit der Marke sind frühzeitig einzureichen. Dies bedeutet häufig einen hohen Zeitaufwand auf Seiten der Mandantschaft. Es wäre aber falsch, erst einmal abwarten, um der eigenen Mandantschaft diese Arbeit für das Zusammenstellen von Unterlagen zu ersparen. Es erfordert eine gute Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich am Ende auszahlt.

Zweitens ist sehr genau zwischen den einzelnen Schutzrechten, die in einem Verfahren geltend gemacht werden, zu unterscheiden. In der Regel richtet sich der Blick der Mandantschaft aus ihrem kaufmännischen Verständnis heraus auf die eigenen Produkte als Ganzes und weniger auf die dahinterstehenden Schutzrechte im Einzelnen. Rechtlich hingegen muss sehr genau differenziert werden. Es dürfen keine automatischen Rückschlüsse von einem Schutzrecht auf ein anderes gezogen werden. So bedeutet die Eintragung einer Marke wegen Verkehrs-

durchsetzung zum Beispiel nicht, dass anderen identischen Marken eine erhöhte Kennzeichnungskraft beizumessen ist.

Drittens stellt der Europäische Gerichtshof in Bestätigung seiner bisherigen Rechtsprechung klar, dass im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach Artikel 8 Abs. 5 Unionsmarkenverordnung die Art der Waren und der Grad der Unähnlichkeit ein wesentlicher Faktor bei der Prüfung ist, ob die Verkehrskreise die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Erst wenn diese gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist weiter zu prüfen, ob die Wertschätzung und die Unterscheidungskraft der älteren Marke in unlauterer Weise durch die jüngere Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

Der „Fingerzeig“ des Europäischen Gerichtshofs liegt also vor allem darin, dass auch bei vermeintlich klaren Fällen eine genaue Analyse und Argumentation am konkreten Sachverhalt unerlässlich ist. Für Eisenführ Speiser ist eben diese stets auf höchstem Qualitätsniveau stehende Prüfung eine Selbstverständlichkeit in der täglichen Beratung, auch um mögliche Schwachstellen in einem auf den ersten Blick einfach zu gewinnenden Fall von Anfang an im Blick zu haben. Der Mandantschaft mag dies einiges abverlangen, da wir beim Zusammentragen des Sachverhalts auf Informationen angewiesen sind und nicht selten mehrmals „nachhaken“ müssen. Diese enge, zielführende Zusammenarbeit ist aber der beste Garant für eine erfolgreiche Durchsetzung der Schutzrechte. (Ehlers)

8. „Stadtwerke Bremen“ ist eintragbar als Wortmarke

BGH, Beschluss vom 09.11.2016 – I ZB 43/15 – Stadtwerke Bremen

HINTERGRUND

Für Waren der Klassen 4 und 9 und Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40 und 42 hatte die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung der Wortmarke „Stadtwerke Bremen“ wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Dagegen legte die Anmelderin Beschwerde ein und übertrug die Anmeldung auf ein anderes Unternehmen, an dem die Stadt Bremen lediglich eine Minderheitsbeteiligung hielt. In der Beschwerdeinstanz ist außerdem die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts angehört worden, die ebenso wie die Markenstelle die Eintragbarkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Vorliegens

eines Freihaltungsbedürfnisses ablehnte. Das Bundespatentgericht vertrat die Auffassung, dass die Marke zwar unterscheidungskräftig sei, mit Blick auf die nicht bestehende Mehrheitsbeteiligung der Stadt Bremen an den Stadtwerken läge jedoch das Schutzhindernis der Täuschungseignung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vor. Dementsprechend hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen, wogegen sich die Anmelderin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde wendete.

ENTSCHEIDUNG

Zunächst befasste sich der Bundesgerichtshof mit dem Eintragungsausschlussgrund der Täuschungseignung. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Angabe „Stadtwerke Bremen“ sei zur Täuschung des Verbrauchers über die kommunale Trägerschaft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet, weil die Stadt Bremen aufgrund ihrer (mittelbaren) Minderheitsbeteiligung einen bestimmenden kommunalen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Anmelderin nicht sicherstellen könne, sei unrichtig. Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, gehe es um die Täuschung durch den Zeicheninhaber selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Das absolute Schutzhindernis der Täuschungseignung liege insoweit nicht vor, wenn für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich sei, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolge. Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, die nicht aus dem Inhalt

oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des Markeninhabers ergeben, seien grundsätzlich nicht zur Täuschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet, jedoch könne eine generelle Eignung der angemeldeten Wortmarke, das Publikum über die kommunale Trägerschaft des Anbieters der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu täuschen, nicht bejaht werden. Die Benutzung der Wortmarke „Stadtwerke Bremen“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei nicht in jedem Fall irreführend. Es erscheine möglich, dass die Stadt Bremen im Zuge einer weitergehenden Rekommunalisierung einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Anmelderin gewinne. Nicht ausgeschlossen sei ferner, dass die Anmelderin die Marke an einen von der Stadt Bremen geführten oder beherrschten Versorgungsbetrieb lizenziere oder übertrage.

Des Weiteren vertrat der Bundesgerichtshof die Auffassung, dass der Marke „Stadtwerke Bremen“ nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehle. Der Begriff „Stadtwerke“ deute nach seinem Sinngehalt auf ein Versorgungsunternehmen in der Hand einer Kommune hin. Der angesprochene Verkehr sehe die

im Begriff „Stadtwerke“ zum Ausdruck kommende kommunale Trägerschaft durch den Städtenamen „Bremen“ konkretisiert. Damit bringe die angemeldete Wortmarke zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Versorgungsunternehmen in der Hand der Stadt Bremen stammten.

Sodann prüfte der Bundesgerichtshof noch das Vorliegen eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und verneinte es. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die angemeldete Wortmarke sei nicht auf die beschreibende Angabe beschränkt, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen würden von einem in Bremen ansässigen Versorgungsunternehmen oder für im Einzugsgebiet der Stadt Bremen ansässige Kunden angeboten. Der Verbraucher verstehe die Wortkombination „Stadtwerke Bremen“ dahingehend, dass die Versorgungsleistungen von einem kommunalen Unternehmen erbracht würden, das zumindest mehrheitlich von der Stadt Bremen betrieben werde.

Auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis verneinte der Bundesgerichtshof. Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedürfe es der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten sei. Es

sei zwar durchaus anzunehmen, dass angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen sei, dass in Zukunft weitere Anbieter von Leistungen der Daseinsvorsorge mit Sitz in Bremen auf dem Markt auftreten würden. Dass diese Anbieter zur Kennzeichnung ihrer Waren oder Dienstleistungen dann die Bezeichnung „Stadtwerke“ verwenden, sei aber fernliegend, weil es wettbewerbswidrig wäre, den Begriff ohne eine zumindest mehrheitliche Unternehmensbeteiligung der Stadt Bremen zu verwenden. Ein Unternehmen verhielte sich im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3 UWG irreführend, wenn es Versorgungsleistungen unter der Bezeichnung „Stadtwerke“ in Bremen anbietet, wenn es sich nicht überwiegend in der Hand der Stadt Bremen befinde. Selbst wenn solche irreführenden Verwendungen stattfinden sollten, wären sie rechtlich unbeachtlich. Es liege nicht im allgemeinen Interesse, im Zuge einer Marktöffnung jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit der rechtswidrigen Verwendung einer Bezeichnung zu eröffnen. Unter diesen Umständen sei eine künftige Änderung des Sinngehalts der Bezeichnung „Stadtwerke Bremen“ dahin, dass der Verbraucher sie als Hinweis auf das Angebot von Waren und Dienstleistungen seitens eines Versorgungsunternehmens im Stadtgebiet Bremen verstehen werde, vernünftigerweise nicht zu erwarten.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

BEWERTUNG

Die Frage der Täuschungseignung hat der Senat mit zutreffender Begründung verneint. Auch die Ausführungen, dass im vorliegenden Fall kein Freihaltebedürfnis besteht und insbesondere kein zukünftiges Freihaltebedürfnis, erscheinen durchaus noch vertretbar.

Dass der Wortmarke jedoch Unterscheidungskraft zugebilligt wurde, überrascht. Die angemeldete Wortmarke bringt zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Versorgungsunternehmen in der Hand der Stadt Bremen stammen bzw. erbracht werden.

Also bezeichnet die Marke die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Versorgungsunternehmen in kommunaler Trägerschaft. Dabei spielt das Wort „Bremen“ für die Frage der Unterscheidungskraft keine Rolle, dieser Markenbestandteil ist als geografische Angabe, die jeder in Deutschland kennt, selbstverständlich nicht unterscheidungskräftig. Aber auch das Wort „Stadtwerke“ ist als solches nicht unterscheidungskräftig. Unter einem „Werk“ versteht man eine Produktionsstätte im industriellen Maßstab, ein anderes Wort dafür wäre Fabrik; im Kontext mit dem vorangestellten Wort „Stadt“ und

dem Plural erkennt der Verkehr die Herkunft aus Werken bzw. Fabriken einer Stadt. Solche Werke/Fabriken gibt es in zahlreichen deutschen Städten, der Verkehr kann dem Wort „Stadtwerke“ keine Unterscheidungseignung in Bezug auf so gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen entnehmen. Dass die Ortsangabe „Bremen“ im vorliegenden Fall die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen ermögliche, ist zwar nicht von der Hand zu weisen, aber führt nicht dazu, dem Begriff „Stadtwerke“ in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft zuzubilligen – und auch nicht der zusammengesetzten Wortfolge.

Die Eintragung der Gesamtbezeichnung „Stadtwerke Bremen“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wirft überdies für zukünftige Verletzungsprozesse nicht ganz einfach zu beantwortende Fragen auf. Soll die Inhaberin der Marke „Stadtwerke Bremen“, die beispielsweise eingetragen wird für „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ anderen Stadtwerken – z. B. „Stadt-

werke München“ oder „Stadtwerke Hannover“ – untersagen können, derartige Waren zu vertreiben, auf denen ihre Unternehmensbezeichnung „Stadtwerke München“ bzw. „Stadtwerke Hannover“ steht, weil der Verkehr hierin eine markenmäßige Benutzung sehen würde und bei der Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr der Ortsangabe keine Beachtung geschenkt würde? Oder können (und sollten) nun alle Stadtwerke mit dem Wortbestandteil „Stadtwerke“ in ihrer Unternehmensbezeichnung in Deutschland aufgrund ihrer älteren Unternehmensbezeichnung gegen die Eintragung und Benutzung der Marke „Stadtwerke Bremen“ vorgehen? Wie ist zukünftig der Schutzzumfang der diversen deutschen Markeneintragungen zu bestimmen, in denen das Wort „Stadtwerke“ eine durchaus dominante Stellung einnimmt, die aber noch über zusätzliche grafische Bestandteile verfügen, die maßgeblich für die Eintragbarkeit des Gesamtzeichens waren?

Es wäre zu begrüßen gewesen, wenn sich die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts mit ihrer Ansicht durchgesetzt hätte. (Sander)

BEARBEITUNG

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Nicole Dekker

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

Dr. jur. Stefanie Overhage

Ulrich Sander

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter
www.eisenfuhr.com/de/find

Bildnachweis

Titelseite

Registered trademark symbol,
fotolia.com/jules,
Datei: #66109180

Trademark word cloud,
fotolia.com/ijdema,
Datei: #47035951

Justitia with blue sky,
iStock.com /liveostockimages,
Stock photo ID: 114161816

Eisenführ Speiser

Die 1966 in Bremen gegründete Kanzlei Eisenführ Speiser ist spezialisiert auf den Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, kurz: IP) und gehört zu den „Top Ten“ der IP-Kanzleien in Deutschland. Neben dem Patent-, Marken- und Designrecht umfasst das Dienstleistungsspektrum auch das Urheber- und Wettbewerbsrecht. Eisenführ Speiser beschäftigt sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte, deren enge Zusammenarbeit zu einer hohen Kompetenz insbesondere in den Gebieten Streitverfahren, Lizenz- und Vertragsrecht, IP-Portfolio-Analyse sowie IP Due Diligence führt.

Im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten steht dabei stets das unternehmerische Mitdenken. Auf Grundlage sorgfältiger Recherchen und Analysen gibt Eisenführ Speiser den Mandanten Handlungsempfehlungen für den strategischen Einsatz gewerblicher Schutzrechte (Patente, Marken, Designs).

Wenn es zum Streitfall kommt, vertreten die Anwälte von Eisenführ Speiser gleichermaßen vor den Ämtern und Gerichten, die über die Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte zu entscheiden haben, wie auch vor den nationalen Patentstreitkammern und -senaten. Darüber hinaus waren die Anwälte von Eisenführ Speiser in den vergangenen Jahren wiederholt in umfangreichen internationalen Streitverfahren tätig und haben die Arbeit großer Teams ausländischer Kollegen koordiniert.

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 200 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com



Bremen

Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen
Tel +49 421 3635-0
Fax +49 421 3378788
mail@eisenfuhr.com



München

Arnulfstraße 27
80335 München
Tel +49 89 549075-0
Fax +49 89 55027555
mailmuc@eisenfuhr.com



Berlin

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
10178 Berlin
Tel +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com



Hamburg

Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg
Tel +49 40 309744-0
Fax +49 40 309744-44
mailham@eisenfuhr.com

