

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2021

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH 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 PartGmbH.

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

INHALT

Überblick.....	2
I. Verletzungsverfahren	
1. Zurechnungszusammenhang bei Störerhaftung für Markenrechtsverletzung.....	3
<i>BGH, Urteil vom 06.05.2021, I ZR 61/20 – Die Filsbacher</i>	
2. Höhe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Werbung.....	5
<i>BGH, Urteil vom 22.09.2021, I ZR 20/21 – Layher</i>	
3. Erschöpfung des Markenrechts.....	7
<i>BGH, Urteil vom 27.05.2021, I ZR 55/20 – Hyundai-Grauiimport</i>	
4. Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke.....	9
<i>BGH, Urteil vom 29.07.2021, I ZR 139/20 – Goldhase III</i>	
5. Kriterien der Warenähnlichkeit zwischen Autos und Fahrrädern.....	12
<i>BGH, Urteil vom 15.10.2020, I ZR 135/19 – PEARL/PURE PEARL</i>	
II. Schutzfähigkeit / Löschungsverfahren / Widerspruchsverfahren	
6. Absolutes Eintragungshindernis – Erreichung einer technischen Wirkung.....	15
<i>EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-818/18 P, C-6/19 P – Pirelli-Reifenrille</i>	
7. Absolutes Eintragungshindernis bei Geräuschmarken.....	17
<i>EuG, Urteil vom 07.07.2021, T-668/19 – Geräusch beim Öffnen einer Getränkedose</i>	

ÜBERBLICK

Wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe der bewährten „Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht“ überreichen zu können. Die von den Rechtsanwälten der Praxisgruppe Marken bei Eisenführ Speiser zusammengestellte Übersicht enthält sieben aktuelle, praxisrelevante Gerichtsentscheidungen. Die Praxisgruppe Marken bündelt die Kompetenzen der Kanzlei im Markenrecht standortübergreifend und diskutiert in diesem Rahmen regelmäßig Neuerungen in Rechtsprechung und Praxis. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung von mehr als 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Die nachfolgenden Besprechungen erläutern den Hintergrund und die wesentlichen Züge der Entscheidung sowie die persönliche Bewertung des jeweiligen Bearbeiters. Gegliedert ist die Übersicht in die Bereiche der Verletzungsverfahren und der Amtsverfahren zur Schutzfähigkeit von Marken.

Die vorgestellten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs reichen von Fragen der Verantwortlichen für eine Markenverletzung über die Erschöpfung des Markenrechts bei Transporten in das Nicht-EU-Ausland durch die EU bis hin zur Höhe eines Schadensersatzanspruches bei markenverletzender Werbung. Außerdem befassen wir uns mit einer erneuten Entscheidung zum Lindt-Goldhasen (die Frage des Erwerbs der Verkehrsgeltung) und einer detaillierten „Segel-Anweisung“ für die Beurteilung von Warenähnlichkeit. Die europäischen Gerichte haben sich mit Schutzhindernissen für die Eintragung einer Marke befasst, insbesondere bei solchen, die eine technische Wirkung erreichen, sowie erstmals zu Geräuschmarken.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zur Lektüre oder anderen markenrechtlichen Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Juli 2022

EISENFÜHR SPEISER

I. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Zurechnungszusammenhang bei Störerhaftung für Markenrechtsverletzung

BGH, Urteil vom 06.05.2021, I ZR 61/20 – Die Filsbacher

HINTERGRUND

Für eine Schutzrechtsverletzung haftet, wer Täter oder Teilnehmer an der Verletzungshandlung ist. Täter ist, wer das Tatgeschehen (ggf. gemeinsam mit weiteren Mittätern) kontrolliert. Teilnehmer ist, wer die vorsätzliche Verletzungshandlung eines anderen selbst durch eine eigene Handlung fördert (Beihilfe) oder durch eine eigene Handlung den Tatentschluss hervorgerufen hat (Anstiftung). Eine Täterschaft oder Teilnahme kann auch in einem Unterlassen begründet sein. Dies aber nur dann, wenn eine Pflicht zum Tätigwerden besteht (sog. Garantenpflicht),

etwa, weil durch eigene Handlungen eine Gefahrenlage geschaffen wurde (sog. Ingerenz). Darüber hinaus besteht eine Haftung auf Unterlassung und ggf. auch Störungsbeseitigung für sogenannte Störer. Dies sind solche Personen, die in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Schutzrechtsverletzung beitragen. All dies wurde in der Rechtsprechung über Jahrzehnte entwickelt. Wo genau im Einzelfall die Grenze der Haftbarkeit verläuft, ist aber weiterhin immer wieder ein Streitpunkt.

ENTSCHEIDUNG

Die Kläger und ein Herr P traten ursprünglich gemeinsam als Band „Die Filsbacher“ auf. Die Kläger sind unter anderem Inhaber der für Musikdarbietungen eingetragenen Marke



Herr P schied aus der Band aus. Es folgte ein Streit um die Rechte am Bandnamen. Dieser wurde durch einen Vergleich beendet. Danach sollten die Kläger nur noch unter dem Bandnamen „Die Filsbacher XXL“ auftreten und Herr P mit seiner neuen Band unter „S. P. und die Filsbacher“.

Auf den Internet- und Facebook-Seiten von Herrn P wurde aber weiterhin bzw. wieder „Die Filsbacher“ ohne das Präfix „S. P. und“ verwendet. Auch in Programmheften zu zwei Veranstaltungen, auf denen die neue Band von Herrn P auftrat, wurde diese als „Die Filsbacher“ angekündigt.

Der Beklagte ist Mitglied der neuen Band des Herrn P. Er wird von den Klägern auf Unterlassung der Nutzung von „Die Filsbacher“ sowie auf Auskunft, Schadensersatz etc. verklagt.

Landgericht und Oberlandesgericht Köln bejahten die Haftung des Beklagten. Zwar betreibe er nicht die Internet- und Facebook-Seiten von Herrn P. Er sei auf diesen Seiten aber im Foto zu sehen und namentlich als Bandmitglied genannt. Damit habe er einen Beitrag zur Markenverletzung geleistet und spätestens ab Kenntnis von dieser seine Einwilligung in die Nutzung von Fotos und Namen von ihm auf den Seiten widerrufen müssen. Für die Markenverletzungen in den Programmheften hafte er gleichfalls. Die Programmveranstalter hätten den Namen „Die Filsbacher“ von den Seiten des Herrn P übernommen. Nachdem der Beklagte für die Markenverletzungen auf diesen Seiten verantwortlich sei, habe ihn auch eine Pflicht getroffen, die Programmhefte zu überprüfen und auf deren Änderung zu drängen.

Der BGH hebt das Berufungsurteil jedoch als fehlerhaft auf und weist die Klage ab. Es sei nicht ersichtlich, dass der Beklagte selbst für die Inhalte der Seiten von Herrn P verantwortlich sei. Eine Beteiligung an deren Erstellung sei nicht dargetan. Auch habe der Beklagte sich die Seiten nicht zu eigen gemacht: Er habe nirgendwo den Anschein erweckt, für diese verantwortlich zu sein. Allein der Umstand, dass er mit Foto und Namen auf der Seite erwähnt sei, genüge hierfür nicht und sei auch kein Beitrag zu der Markenverletzung gewesen, da Fotos und Name des Beklagten nicht die Markenverletzung darstellen. Auch für eine Störerhaftung sei kein Raum, da nicht

adäquat kausal feststellbar ist, dass bei Entfernung von Fotos und Namen des Beklagten die Markenverletzung beendet würde.

Auch für die Angaben in den Programmheften sei der Beklagte nicht verantwortlich. Ihn treffe nicht allein deshalb eine Pflicht, diese auf Markenverletzungen hin zu überprüfen, weil er in einer Band mit Herrn P zusammenspiele.

BEWERTUNG

Die Entscheidung verdeutlicht, dass der BGH für die Verletzer- und auch die Störerhaftung einen eigenen Beitrag des in Anspruch Genommenen verlangt, der zumindest die Anforderungen an die „Wenn-Dann“-Kausalität erfüllt. Also die Überprüfung dahingehend, dass dann, wenn die Handlung ausgeblieben wäre, auch die Verletzung entfallen wäre. Das ist mit dem BGH hinsichtlich der Nutzung der Fotos und des Namens des Beklagten auf den Internetseiten des Herrn P zu verneinen. Denn es ist

nichts dafür ersichtlich, dass es dann nicht zu der Markenverletzung durch die Nutzung des Zeichens „Die Filsbacher“ gekommen wäre. Für die Prozessführung heißt dies, für jeden, gegen den sich Ansprüche richten sollen, eine entsprechende Handlung nachzuweisen – oder aber, wenn dies nicht möglich ist, von einer Klage abzusehen. Allein der Umstand, dass jemand „im Dunstkreis/Lager“ eines Verletzers aktiv ist, vermag nämlich nicht dessen Haftung zu begründen. (Eberhardt)

2. Höhe des Schadensersatzanspruchs bei Markenrechtsverletzung durch Werbung

BGH, Urteil vom 22.09.2021, I ZR 20/21 – Layher

HINTERGRUND

Die Klägerin vertreibt unter der Bezeichnung „Layher“, die auch als Marke geschützt ist, in Deutschland und Europa als führende Herstellerin Gerüste und Gerüstsysteme. Ein Nachbau des „Layher-Blitz-Gerüst 70 S“ wurde von der Beklagten produziert und vermarktet. Die Beklagte warb mit dem Claim „Layher Blitzgerüst 70 S vermischbar mit P.-Gerüstteilen mit Vermischungszulassung“ – das Wort „Layher“ wurde deutlich herausgestellt – in rund 35.000 gleichen Briefen und im Internet für ihre Nachbauten. Am 08.02.2017 wurden die Briefe versendet, die Internetwerbung war vom 01.02.2017 bis 16.03.2017 zugänglich.

Die Beklagte gab eine Unterlassungserklärung ab und erteilte die Auskunft, dass ihr Gesamtumsatz vom 01.02.2017 bis 16.03.2017 rund 671.000 € netto und der Gewinn rund 105.000,00 € betrug. Die Klägerin verlangte daraufhin eine fiktive Lizenzgebühr von 8 % des Nettoumsatzes. Das Berufungsgericht sprach ihr eine Lizenzgebühr von 5 % zu. Im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof will die Beklagte die Lizenz auf 4.000 € reduzieren, während die Klägerin weiter auf die 8 % abzielt.

ENTSCHEIDUNG

In der Revisionsentscheidung wies der BGH zunächst das Argument der Beklagten zurück, wonach es die Benutzung der geschützten Marke ausschließlich in der Werbung verbiete, die Lizenzanalogie bezogen auf die Umsatzwerte anzuwenden. In der Entscheidung wird festgehalten, dass eine Unterscheidung zwischen der bloß werblichen Nutzung und dem Umsatzgeschäft in diesem Zusammenhang nicht zutreffend sei. Ausgangspunkt sei, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Hierfür muss der objektive

Wert der angemessenen Benutzungsberechtigung ermittelt werden, der in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr besteht. Auch bei einer bloß werblichen Nutzung könne auch eine Anknüpfung an den erzielten Umsatz angemessen sein und nicht – wie die Klägerin vorträgt – nur eine Pauschallizenz in Betracht kommen. Die dem Umsatzgeschäft vorgelagerte Werbung wirke sich regelmäßig auf das Umsatzgeschäft aus und könne nicht von ihm abgekoppelt werden.

BEWERTUNG

Bei Eingriffen in das geistige Eigentum und die Berechnung des hierdurch entstandenen Schadens gilt in der Praxis traditionell die sogenannte dreifache Berechnungsweise. Demnach kann der Geschädigte, um seinen Schaden zu kompensieren, zwischen drei Möglichkeiten wählen (vgl. auch § 14 Abs. 6 MarkenG). Der Geschädigte kann zum einen den konkreten Schaden sowie den entgangenen Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berechnen oder gemäß § 287 ZPO

durch das Gericht schätzen lassen. Zum anderen kann auf die angemessene Vergütung zurückgegriffen werden, die der Verletzer hätte bezahlen müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte (fiktive Lizenzgebühr).

Für die Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr auf der Basis der Lizenzanalogie gibt das Urteil wichtige Fingerzeige. Auch im Rahmen der richterlichen Schätzung gibt

es eine Bandbreite von Faktoren, die bei der Bestimmung zu beachten sind. Eine pauschale Aussage, wie dass die Werbung vom Umsatzgeschäft losgelöst zu betrachten sei, verbietet sich demnach. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise, die aufgrund der täuschenden Werbung bei der Beklagten bestellen wollten und ihnen dadurch auffiel, dass sie es nicht mit der Klägerin zu tun haben und deshalb gar nicht bei der Beklagten bestellten, spricht dies nicht gegen die Berücksichtigung der Werbung. Schließlich – so der BGH – könne auch ein Image-transfer vorliegen oder eine Verletzung der Werbefunktion der geschützten Marke. Die Benutzung allein in der Werbung könne höchstens dafür herangezogen werden, die Gebühr der Höhe nach herabzusetzen, gänzlich könne sie aber nicht unberücksichtigt bleiben.

Schließlich hält der BGH fest, dass auch die Interessen des Verletzten als fiktivem Lizenzgeber umfassend zu berücksichtigen sind. So kann wertbildend berücksichtigt werden, dass der Prestigewert der eigenen Produkte auch durch eine rechtsverletzende Werbung gemindert werden kann und dass ein Marktverwirrungsschaden vorliegt.

Somit sind eine Reihe von Faktoren angemessen zu werten und in die Gesamtkalkulation der fiktiven Lizenzgebühr einzubeziehen, was auch dazu führt, dass Verletzern weniger Minderungsgründe offenstehen. Allerdings betont der BGH, dass auch weiterhin keine Erhöhung der Lizenzgebühr aufgrund eines so genannten Verletzerzuschlags in Betracht kommt. (Ebert-Weidenfeller)

3. Erschöpfung des Markenrechts

BGH, Urteil vom 27.05.2021, I ZR 55/20 – Hyundai-Grauimport

HINTERGRUND

Das Urteil des BGH befasst sich mit den Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung einer Ware, die zunächst im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) hergestellt, dann an eine außerhalb des EWR ansässige Tochtergesellschaft des Käufers geliefert und schließlich wieder in den EWR eingeführt wird.

Hintergrund ist die Klage einer in der Republik Korea ansässigen Fahrzeugherstellerin, die u. a. Inhaberin der Unionsmarken „HYUNDAI“, „TUCSON“, „HYUNDAI i30“ und des „H-Logos“ ist. Die Klägerin hat eine in der Tschechischen Republik ansässige Tochtergesellschaft (HMMC), die dort ein Werk unterhält und die hergestellten Fahrzeuge mit den genannten Marken an nationale Distributoren verkauft. Die HMMC übergab zwei der Fahrzeuge an einen von ihr beauftragten Frachtführer,

welcher die Fahrzeuge – wie kaufvertraglich vorgesehen – auf Anweisung der im EWR ansässigen Käuferin (A.M.L.) an ihre in Belgrad befindliche Tochtergesellschaft (H.S.) lieferte. Die Fahrzeuge waren dabei ausschließlich für den serbischen Markt bestimmt. Der Beklagte, ein gewerblicher Händler, erwarb beide Fahrzeuge und veräußerte diese dann an Kunden in Deutschland weiter.

Das Berufungsgericht hatte in der Verwendung der Marken der Klägerin durch den Beklagten eine Markenverletzung gesehen, da eine Erschöpfung der Markenrechte der Klägerin durch die Übergabe der Fahrzeuge an einen von der HMMC beauftragten Frachtführer zur Verbringung der Fahrzeuge auf Anweisung der Käuferin nach Belgrad nicht eingetreten sei.

ENTSCHEIDUNG

Der BGH bestätigt, dass die Verwendung der Zeichen „HYUNDAI“, „TUCSON“, „HYUNDAI i30“ und des „H-Logos“ durch den Beklagten die Markenrechte der Klägerin verletze.

Die hierfür in § 24 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 15 UMV normierte Voraussetzung, dass die Waren unter diesen Marken vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sein müssen, sei nicht erfüllt, da die HMMC als Tochtergesellschaft der Klägerin die Fahrzeuge an den von ihr ausgewählten Frachtführer übergeben habe, ohne die Kontrolle über die Waren aufzugeben. Der BGH verweist auf Art. 12 Abs. 1 CMR, wonach allein der Absender berechtigt sei, über das Gut zu verfügen. Die Verfügung der HMMC an den von ihr gewählten Frachtführer, die Fahrzeuge in dem außerhalb des EWR liegenden Belgrad abzuliefern, hatte somit nicht die

Aufgabe der Verfügungsgewalt an den Fahrzeugen für die Klägerin zufolge. Vielmehr sei die Verfügungsgewalt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht weiterhin bei der Klägerin bzw. der HMMC verblieben, so dass mit der Übergabe der Fahrzeuge in Serbien noch kein erstes Inverkehrbringen der Fahrzeuge im EWR erfolgt sei.

Der BGH weist schließlich darauf hin, dass der bloße Verkauf einer Ware im EWR allein noch nicht ausreichend sei, um eine Erschöpfung des Markenrechts anzunehmen, solange es dem Markeninhaber noch obliege, sein Weisungsrecht gegenüber der Transportperson auszuüben und somit die Auslieferung der Ware an den Käufer zu unterbinden. In derartigen Fällen liege nämlich allein durch den bloßen Verkauf einer Ware im EWR noch keine endgültige Realisierung des wirtschaftlichen Wertes des Markenrechts vor.

Schließlich, so der BGH, würden die Möglichkeiten eines im EWR produzierenden Markeninhabers, Waren auch außerhalb des EWR zu vertreiben, ohne dass hierdurch

dessen Markenrechte innerhalb des EWR erschöpft werden, über das vertretbare Maß hinaus eingeschränkt.

BEWERTUNG

Die Entscheidung befasst sich mit den Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung und verdeutlicht, dass es allein auf die tatsächliche und rechtliche Verfügungsgewalt an den jeweils in Rede stehenden Waren ankommt, also auf die Frage, ob mit Übergabe derselben an eine Fracht- oder anderweitig mit der Verbringung der Ware beauftragte Person die Verfügungsgewalt bereits auf den Käufer übergehen soll oder ob diese zunächst beim Markeninhaber verbleibt. Insbesondere in den Fällen, in denen sich der Markeninhaber eigener bzw. selbst bestimmter Frachtunternehmen bedient, ist – ohne anderweitige Abreden – davon auszugehen, dass die Verfügungsgewalt bis zur endgültigen Auslieferung der Waren beim Markeninhaber verbleibt.

Hingegen werden die Grundsätze der markenrechtlichen Erschöpfung augenscheinlich nicht von dem dem

Verfügungsgeschäft zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäft tangiert.

Damit ist Markeninhabern im EWR dringend anzuraten, den Transport der eigenen Waren entweder selbst zu übernehmen oder aber selbst zu organisieren, so dass die abschließende Entscheidung über die Verbringung dieser Waren an einen Bestimmungsort bis zum Schluss beim Markeninhaber verbleibt. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass eine markenrechtliche Erschöpfung an den Waren im EWR (vorzeitig) eintritt, was dem Markeninhaber ermöglicht, eine ungewollte Verbringung von Waren im Wege der Rechtsverletzung geltend zu machen. (Holderied)

4. Erwerb von Verkehrsgeltung eines Farbzeichens als Marke

BGH, Urteil vom 29.07.2021, I ZR 139/20 – Goldhase III

HINTERGRUND

Bei den Klägern handelt es sich um Gesellschaften der Unternehmensgruppe Lindt & Sprüngli, eines ihrer beliebtesten Produkte ist der mit goldener Folie umwickelte Lindt-Goldhase.



Diesen verkauften die Kläger in den letzten 30 Jahren mehr als 500 Millionen mal, er ist der mit Abstand meistverkaufte Schokoladenosterhase in Deutschland.

Ausweislich eines Verkehrsgutachtens der Kläger aus September 2018 verstünden knapp 80 % der angesprochenen Verkehrskreise den goldenen Farbton als Herkunftshinweis.

Daher machen die Kläger Rechte aus ihrer Benutzungsmarke geltend. Sie haben beantragt, es zu unterlassen, ohne Zustimmung Schokoladenosterhasen in einem Goldton anzubieten, in den Verkehr zu bringen, herzustellen und zu bewerben. Des Weiteren begehren die Kläger Auskunft von der Beklagten sowie die Feststellung einer Schadenersatzpflicht.

Das Landgericht hat einem Hilfsantrag der Kläger stattgegeben, die dagegen gerichtete Berufung vor dem Oberlandesgericht ist erfolglos geblieben.

ENTSCHEIDUNG

Das Berufungsgericht hatte ausgeführt, dass den Klägern kein Unterlassungsanspruch zustehe, weil sie keine Benutzungsmarke in Form einer abstrakten Farbmarke an dem goldenen Farbton des Lindt-Goldhasen erworben haben.

Die hiergegen gerichtete Revision vor dem BGH hatte Erfolg.

Zunächst wird darauf eingegangen, dass der Unterlassungsanspruch nach § 14 V 1 MarkenG nur dann bestünde, wenn die beanstandete Handlung nach dem zu der Zeit geltenden Recht rechtsverletzend war. Im Jahr 2018 ist das maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14.01.2019 novelliert worden. Die Neufassung des § 3 II MarkenG erweitert die Ausschlussgründe auf Zeichen, die – neben Formen – ausschließlich aus „anderen charakteristischen Merkmalen“ bestehen. Nach Ansicht des BGH stellen Farben durchaus ein „anderes charakteristi-

sches Merkmal“ dar, jedoch ist es in diesem Streitfall unbeachtlich, denn eine Übergangsregelung für die Anwendbarkeit der Erweiterung auf vor dem 14.1.2019 bestehende Markenrechte fehlt und eine Rückwirkung kommt nach allgemeinen Grundsätzen nicht in Betracht.

Auch ist die neue Fassung des § 3 II MarkenG nicht deshalb anwendbar, weil erneut zu prüfen ist, ob das Zeichen noch markenfähig ist.

Denn nach § 4 Nr. 2 MarkenG entsteht der Markenschutz durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt hat. Der Schutz entsteht zu dem Zeitpunkt des Erwerbs der Verkehrsgeltung (Gutachten September 2018). Demnach ist die alte Fassung des § 3 II MarkenG anwendbar und eine Schutzausschließung der Farbmarke kommt nicht in Betracht.

Die Kläger haben nachgewiesen, dass der von ihnen beanspruchte Goldton innerhalb der beteiligten Verkehrskreise gem. § 4 II MarkenG Verkehrsgeltung für Schokoladenhasen erlangt hat. Die Verkehrsgeltung kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Zuordnungsgrad des Goldtons zum Unternehmen der Kläger allein auf der außerordentlichen Bekanntheit des Lindt-Goldhasen beruhe. Gegen die Verkehrsgeltung spricht auch nicht, dass der Goldton zusammen mit bekannten Gestaltungselementen des Lindt-Goldhasen (sitzender Hase, rotes Halsband mit goldenem Glöckchen, Bemalung und Aufschrift „Lindt GOLDHASE“) eingesetzt wird.

Der BGH führt hierzu aus, dass die markenmäßige Verwendung einer abstrakten Farbe nicht notwendigerweise die Benutzung in Alleinstellung erfordert. Ein Zeichen kann auch infolge der Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Zeichen Verkehrsgeltung erlangen.

Aus dem Umstand, dass mehr als 50 % der Befragten den von den Klägern beanspruchten Goldton für Schoko-

ladenhasen nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen, folgt außerdem, dass die Farbe von den Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Zur Inhaberschaft führt der BGH aus, dass für das Revisionsverfahren grundsätzlich davon auszugehen ist, dass beide Kläger Inhaber der Benutzungsmarke sind. Darüber hinaus führt er aus, dass Inhaber der Benutzungsmarke derjenige ist, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erworben wurde. Bei den Klägern handelt es sich zum einen um die Konzernobergesellschaft und zum anderen um die für den Vertrieb in Deutschland verantwortliche Tochtergesellschaft. Hier führt der BGH aus, dass es naheliegend sein könnte, dass sich die relevanten Benutzungshandlungen auf die Tochtergesellschaft beziehen und allein diese vom Verkehr als Inhaberin der Kontrollverantwortung aufgefasst wird.

Demnach ist das Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung zurückzuweisen.

BEWERTUNG

Soweit die BGH-Richter in dem Urteil zu *Goldhase I* noch feststellten, dass der Gesamteindruck des Goldhasen nicht in erster Linie nur durch den Wortbestandteil geprägt wird, sondern bei einer dreidimensionalen Marke die anderen Gestaltungselemente eine mitprägende Bedeutung haben, weist der BGH in dem Urteil zu *Goldhase II* zusätzlich auf die Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hin. Dazu führt er aus, dass eine bestimmte Form- und Farbgestaltung Auswirkungen darauf haben kann, ob der Verkehr diesen Gestaltungselementen einen Herkunftshinweis entnimmt.

Hier reiht sich das Urteil zu *Goldhase III* ein. Die Kläger konnten durch ein im September 2018 durchgeführtes Gutachten nachweisen, dass eine überwiegende Mehrheit der Befragten den Goldton als Herkunftshinweis auf Lindt auffasste. Demnach erstreckt sich die Verkehrsgeltung gerade auf die Farb- und Formgebung.

Auch wenn das OLG eine Verkehrsgeltung mit dem Argument, dass Lindt den Goldton nicht generell als „Hausfarbe“, sondern nur für ein sehr bekanntes Produkt verwendet, ablehnt und weiter ausführt, dass der Farbton nur dann Verkehrsgeltung erlangt hätte, wenn der Verkehr ihn auch ohne die restlichen Gestaltungsmerkmale des Goldhasen erkennen und Lindt zuordnen würde, ist dieser Ansicht nicht Folge zu leisten.

Denn auch der BGH folgt der Ansicht zu Recht nicht. Es ist grundsätzlich anerkannt, dass eine Farbe die Rechte einer Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG erwerben kann. Die sehr hohen Hürden, die das OLG aufstellt, würden bedeuten, dass eine Benutzungsfarbmarke nur noch in Betracht kommt, wenn sie sich zur „Hausfarbe“ eines Unternehmens entwickelt hat. Für diesen Fall hält der Gesetzgeber jedoch den § 5 II 2 Alt. 2 MarkenG zum Schutz für Unternehmenskennzeichen bereit. Vertritt man nun also die

Ansicht des OLG, käme es zu Überschneidungen, welche der Gesetzgeber durch die Formung beider Normen ersichtlich nicht gewollt hat. Auch widerspreche es dem Sinn und Zweck des § 4 Nr. 2 MarkenG, denn dieser soll eine wettbewerbliche Leistung schützen, die in der Herbeiführung der Verkehrsgeltung durch Benutzung besteht. Dies konnte Lindt unzweifelhaft nachweisen, sodass eine Verwehrung des Schutzes auch dem Sinn einer Benutzungsmarke widerspricht.

Was die Inhaberschaft der Benutzungsmarke anbelangt, so führt der BGH zu Recht aus, dass allein die Tochtergesellschaft die Goldhasen herstellt und vertreibt und faktisch nur sie die Benutzungshandlung ausführt. Es bleibt hier abzuwarten, wie das OLG München auf diesen Hinweis eingeht. (Böhm)

5. Kriterien der Warenähnlichkeit zwischen Autos und Fahrrädern

BGH, Urteil vom 15.10.2020, I ZR 135/19 – PEARL/PURE PEARL

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob die Inhaberin der für Fahrräder eingetragenen Marke PEARL Ansprüche gegen eine Tochtergesellschaft des Autokonzerns Peugeot geltend machen kann. Dieser hatte eine Sonderedition PURE PEARL des Automodells CITROËN DS4 beworben und eine geringe Stückzahl auch verkauft. Die Bezeichnung PURE PEARL wurde in deutschsprachigen Printmedien und anderen Werbemitteln, nicht aber auf den Automodellen selbst, wie folgt benutzt:



Im Ergebnis verwies der Bundesgerichtshof die Entscheidung an das Hanseatische Oberlandesgericht zurück. Die Entscheidungsgründe gehen auf die vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Bewertungskriterien zur Prüfung der Warenähnlichkeit überraschend detailreich ein.

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht Hamburg hatte erstinstanzlich eine Markenverletzung bejaht und war von einer mittleren Warenähnlichkeit ausgegangen. Dies läge unter anderem an einem möglichen Image- und Technologietransfer, insbesondere angesichts des Trends zu Elektrofahrrädern und -autos. Das Hanseatische Oberlandesgericht hingegen gab der Berufung statt und lehnte die Klage ab. Zwischen Fahrrädern und Autos bestünde eine absolute Warenähnlichkeit und deshalb schieden markenrechtliche Ansprüche von vornherein aus. Der Bundesgerichtshof erteilte dieser Ansicht eine Absage. Wenigstens eine geringe Warenähnlichkeit sei nicht per se auszuschließen.

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche vorrangig auf eine Unionsmarke PEARL. Die Zuständigkeit des deutschen Gerichts folgt damit aus Artikel 125 Absatz 5 Unionsmarkenverordnung (UMV), wonach der Ort der Verletzungshandlung maßgeblich ist. Auch wenn die Beklagte

ihren Sitz in Frankreich hat, lag das relevante aktive Verhalten in der Herausgabe von deutschsprachigen Werbemitteln.

Während sich ein möglicher Unterlassungsanspruch unmittelbar aus Artikel 9 Absatz 1 b UMV ergäbe, verweist Artikel 129 Absatz 2 UMV für Annexansprüche ins nationale Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts. Im vorliegenden Fall eines außervertraglichen Schuldverhältnisses bestimmt Artikel 8 Absatz 2 Rom-II Verordnung, welches Recht bei EU-weit harmonisierten Rechtsakten (wie dem Unionsmarkenrecht) anwendbar ist, wenn die konkrete Frage nicht geregelt ist. Erst über die Rom-II Verordnung findet sich also der abschließende Verweis ins deutsche Markenrecht. In § 125 b Nr. 2b MarkenG findet sich schließlich der Verweis auf die allgemeinen Vorschriften des § 14 Absatz 6 für den Schadensersatz- und § 19 MarkenG für den Auskunftsanspruch.

Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke PEARL für Fahrräder war ebenso wenig strittig wie die Annahme der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke PEARL. Der Bundesgerichtshof sah auch in der Annahme, dass die Beklagte die Bezeichnung PURE PEARL markenmäßig benutzt, keinen Rechtsfehler. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen in CITROËN die Herstellerangabe, in DS4 den Modellnamen und in PURE PEARL die Bezeichnung eines Sondermodells. Das Aneinanderreihen von Bezeichnungen stünde dem markenmäßigen Gebrauch der einzelnen Elemente nicht entgegen. Dies sei in der Automobilbranche üblich und diene der weiteren Abgrenzung zwischen Mitbewerbern (z. B. Audi A4 Avant, VW Golf Trendline). Für eine markenmäßige Nutzung sprach auch, dass die Beklagte den Namen des Sondermodells PURE PEARL selbst als Marke eintragen ließ.

Der Schwerpunkt der Entscheidung lag in der Überprüfung der der Warenähnlichkeit zugrunde gelegten Kriterien. Dabei kann absolute Warenunähnlichkeit nach ständiger Rechtsprechung nur angenommen werden, wenn trotz (unterstellter) Zeichenidentität und erhöhter Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen des Warenabstandes von vornherein ausgeschlossen ist.

Abweichend vom Landgericht Hamburg nahm das Berufungsgericht unter Verweis auf OLG Stuttgart (GRUR-RR 2007, 313 – *CARRERA*) eine absolute Unähnlichkeit von Autos und Fahrrädern an und wog folgende Argumente gegeneinander ab:

Für eine Warenähnlichkeit spräche zwar, dass

- beide Waren der Fortbewegung dienen,
- Händler teilweise Zubehör für beide Waren anbieten,
- Autohersteller ursprünglich in einigen Fällen Fahrradhersteller gewesen seien,
- Autohersteller mit Fahrradherstellern kooperieren und an diese lizenzierten,
- Autohersteller manchmal auch Fahrräder als Ergänzung ihres Sortimentes anbieten.

Gegen eine Warenähnlichkeit spräche aber, dass

- beide Waren mit Motor- bzw. Pedalkraft unterschiedliche Antriebe hätten,
- im Handel eine weitreichende Trennung herrsche,
- zumindest bei langen Strecken keine Austauschbarkeit der Waren möglich sei,
- gelegentliche Lizenzvergaben keinen Rückschluss auf eine Warenähnlichkeit erlaubten,
- unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen an die Fahrer (Autoführerschein) und Fahrzeuge gestellt würden (TÜV),
- kein Image- bzw. Technologietransfer stattfände.

Der Bundesgerichtshof verweist zunächst auf die beschränkte Überprüfbarkeit, weil die Bewertung der Warenähnlichkeit im trichterlichen Gebiet läge. An der Bewertung des Berufungsgerichts wird im Anschluss beanstandet, dass

- zwischen den Waren wegen der wachsenden Zahl von Elektrofahrrädern vor allem bei Strecken innerhalb der Stadt eine Austauschbarkeit immer mehr gegeben sei,
- der Aspekt fehle, dass es sich um funktionsverwandte Produkte mit dem Ziel der Mobilität handle,
- Autohersteller weiterhin selbst Fahrräder als Ergänzung anbieten,
- ein Technologietransfer nicht auszuschließen sei,
- Autohersteller in ihrer Eigendarstellung auch mit Fahrrädern werben.

BEWERTUNG

Der Bundesgerichtshof betont im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung, dass eine absolute Warenähnlichkeit nur in Ausnahmefällen anzunehmen ist. Für die Bewertung ist dabei – ungeachtet der tatsächlichen Umstände – eine Zeichenidentität und erhöhte Kennzeichnungskraft zu unterstellen.

Es darf erwartet werden, dass das Hanseatische Oberlandesgericht in seiner in Kürze zu erwartenden Entscheidung von einer geringen oder sogar – wie schon das Landgericht Hamburg – mittleren Warenähnlichkeit ausgehen wird. Maßgebend werden dann die weiteren Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit und die Gesamtabwägung der die Verwechslungsgefahr beeinflussenden Faktoren sein.

Für die Praxis folgt, dass man sich nicht auf bisherige Rechtsprechung zur Warenähnlichkeit verlassen kann. Die Bewertung bedarf einer stetigen Überprüfung im Hinblick auf neue, insbesondere technologische Entwicklungen wie der E-Mobilität. Auch die fortschreitende Digitalisierung lässt Änderungen, zum Beispiel zur Ähnlichkeit von Produkten und Dienstleistungen, wahrscheinlicher werden.

Weitreichend ist auch die Bewertung der selbstständig kennzeichnenden Stellung von PURE PEARL innerhalb

der komplexen Kennzeichnung „CITROËN DS 4 PURE PEARL“ in einer Printwerbung. Verletzungsform war gerade nicht die Nutzung von PURE PEARL in Alleinstellung auf einem CITROËN Auto des Modells DS4. Es kommt auch nicht darauf an, dass der Bestandteil PURE PEARL den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Bezeichnung dominiert. Aus den Gewohnheiten im Automobilssektor, Kennzeichnungen in Form einer Herstellerangabe, einer Modellbezeichnung und eines Sondermodellnamens aneinanderzureihen, folgt, dass jede eigenständig wahrgenommen wird. Wenn dem Bestandteil „pure“ (= rein, sauber) in Bezug auf das Wort „PEARL“ (= Perle) dann nur ein beschreibender Sinngelhalt beigemessen wird und er damit in den Hintergrund tritt, ist die Konsequenz, dass die Benutzung eines Wortes in einer mehrgliedrigen Bezeichnung aus vier Wörtern und einer Zahl eine Markenverletzung ist. Im Bekleidungssektor wurde diese Frage hingegen anders beantwortet (BGH GRUR 1988, 307 – *Gaby*). Dort verstünde der Verkehr gebräuchliche Vornamen nicht als Herkunftshinweis, sondern als branchenübliches Bestellzeichensystem. Ähnliche Konstellationen ergeben sich zum Beispiel bei Körperpflegemitteln oder Lebensmitteln. Die Aspekte der markenmäßigen Nutzung und der selbstständig kennzeichnenden Stellung können für die jeweils betroffene Branche also anders zu bewerten sein und unterliegen möglicherweise Veränderungen. (Ehlers)

II. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVERFAHREN

6. Absolutes Eintragungshindernis – Erreichung einer technischen Wirkung

EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-818/18 P, C-6/19 P – Pirelli-Reifenrille

HINTERGRUND

Das Verfahren betraf die Anmeldung einer L-förmigen Rille als Ausschnitt der Lauffläche eines Reifens als Unionsmarke u. a. für Bereifungen für Fahrzeugräder:



Das EUIPO hatte die Eintragung mit Blick auf Art. 7 I lit. e) ii UMV für nichtig erklärt. Hiernach sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware bestehen, sofern die Form oder das Merkmal zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Die Beschwerdekammer hatte die Entscheidung des EUIPO bestätigt. Das EuG hat die Entscheidung aufgehoben und dies damit begründet, dass (1.) die Rille nicht die beanspruchten Waren darstelle, sondern nur ein Teil der Lauffläche des Reifens sei, und (2.) die Rille für sich genommen nicht in der Lage sei, eine technische Funktion zu erfüllen oder auszuüben, wie beispielsweise die Traktionskontrolle oder die Wasserverdrängung bei nasser Straße. Der Ausschlussgrund des Art. 7 I lit. e) ii UMV greife nur bei Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem Merkmal der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien. Der Ausschlussgrund greift also nur, wenn die angemeldete Marke einen in quantitativer und qualitativer Hinsicht wesentlichen Bestandteil der tatsächlichen Ware darstellt und dieser Teil zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Diese Voraussetzung wurde mit Blick auf die einzelne Rille eines Reifens verneint: Eine einzelne Rille eines Reifens genüge nicht, um bestimmte technische Wirkungen eines solchen Reifens zu bewirken.

ENTSCHEIDUNG

Der EuGH bestätigte nunmehr die Entscheidung des EuG, dass das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 I lit. e) ii UMV nur gegeben sei bei Zeichen, die in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Bestandteil der Ware darstellen und eine technische Wirkung entfalten können. Eine einzige Rille habe eine solche technische Wirkung nicht. Die Beurteilung der Gründe, die zum Schutzausschluss des Art. 7 I lit. e) ii UMV wegen technischer Bedingtheit führen können, darf

nicht allein auf die der grafischen Darstellung zu entnehmenden Merkmale des Zeichens beschränkt werden, sondern es muss die angemeldete Marke unter Berücksichtigung auch der sonst zugänglichen Informationen gewürdigt werden, was die Prüfung der Funktion der realen Produkte einschließt.

Schließlich bestätigte der EuGH nach Art eines obiter dictum den beschränkten Schutzzumfang einer solchen

Marke für den Teil einer Ware, denn ähnliche Formen, welche mit anderen Elementen der Lauffläche des Reifens eines Wettbewerbers kombiniert würden, würden außerhalb des Schutzbereichs der Marke liegen. Die Vermarktung von Reifen durch Dritte, welche eine solche

(gegebenenfalls auch technisch vorteilhafte) Rille aufweisen, können durch die Marke also nicht verhindert werden.

BEWERTUNG

Die Entscheidung zur Pirelli-Reifenrille setzt die inzwischen langjährige Rechtsprechung des EuGH fort, wonach bei der Prüfung des absoluten Eintragungshindernisses des Art. 7 I lit. e) ii UMV die Notwendigkeit der Heranziehung zusätzlicher Informationen aus dem „realen Leben“ besteht. Der EuGH hatte seinerzeit mit Blick auf den bekannten „Zauberwürfel“ (Rubik's Cube) auf den Grundsatz hingewiesen, dass zwar von der grafischen Darstellung der Form auszugehen sei, die Prüfung des Schutzausschlusses einer technischen Funktion jedoch nicht ohne Berücksichtigung der mit der Funktion der realen Waren zusammenhängenden Elemente erfolgen könne (EuGH C-30/15, Rn. 48–50 – *Simba Toys*; EuGH C-337/12 P bis C-340/12 P, Rn. 54 – *Pi-Design*).

Soweit die Entscheidung zur Pirelli-Reifenrille daher letztlich diese Praxis fortsetzt, führt die Berücksichtigung der

beschränkten technischen Funktion hier zum Schutz des „Rillen“-Zeichens als Unionsmarke. Der Schutzzumfang der Marke ist jedoch gering. Interessant dürfte zudem nach Ablauf der Benutzungsschonfrist die Frage des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung sein, denn die Endverbraucher werden in einer bestimmten Rille in der Lauffläche eines Reifens in der Regel keine markenmäßige Benutzung erkennen. Es bedarf also stets der sorgfältigen Prüfung, unter welchen Voraussetzungen die Anmeldung eines solchen Zeichens für den Teil einer Ware sinnvoll ist und welche rechtlichen Ziele hiermit verfolgt werden. Im Einzelfall kann allerdings beispielsweise die Durchführung einer Marketingkampagne, gestützt auf den Markenschutz eines Teils der Lauffläche, den Aufwand einer Markenmeldung rechtfertigen. (Förster)

7. Absolutes Eintragungshindernis bei Geräuschmarken

EuG, Urteil vom 07.07.2021, T-668/19 – Geräusch beim Öffnen einer Getränkedose

HINTERGRUND

Eine Getränkedosenherstellerin reichte beim Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) als Marken-anmeldung eine Tondatei ein, die den Klang wiedergab, der beim Öffnen einer Getränkedose entsteht, gefolgt von etwa einer Sekunde ohne Geräusch und einem Prickeln von etwa neun Sekunden.

Die Anmeldung beanspruchte Schutz in den Nizza-Klassen 6 (u. a. für „Behälter aus Metall für Lagerung und

Transport, insbesondere Dosen“) sowie in den Klassen 29 (u. a. „Getränke aus Joghurt oder Milch“), 30 (u. a. „Kaffee; Tee; Kakao“), 32 (u. a. „Biere; kohlen-säurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke“) und 33 (u. a. „alkoholische Getränke, ausgenommen Biere“). Die Anmeldung wurde vom Amt zurückgewiesen wegen fehlender Unterscheidungskraft. Die Beschwerde der Anmelderin war erfolglos. Dagegen klagte die Anmelderin beim Gericht der Europäischen Union (EuG).

ENTSCHEIDUNG

Das EuG wies die Klage ab. Die Marke sei zu Recht vom Amt zurückgewiesen worden – ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft.

Eine Marke muss Unterscheidungskraft besitzen, um eintragungsfähig zu sein. Sie muss also geeignet sein, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft seien die gleichen bei allen Markenkategorien. Die Beschwerdekammer hatte aber wesentlich argumentiert, dass die bei dreidimensionalen Marken, die die Ware selbst oder deren Verpackung darstellen, entwickelte Rechtsprechung auch auf Hörmarken anzuwenden sei: Nämlich dass nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht, ihre herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann. Dieser Begründung erteilte das Gericht eine Abfuhr; sie sei auf Hörmarken nicht anwendbar.

Dennoch führte dieser Rechtsfehler nicht zur Aufhebung der Entscheidung, da das Amt auch andere Argu-

mente angeführt hatte. So hat sie sich auch auf die bisherige Rechtsprechung zu einer als Tonfolge angemeldeten Marke gestützt, nämlich dass für die Unterscheidungskraft die Marke eine gewisse Resonanz bzw. einen Wiedererkennungswert haben müsse, damit die Verbraucher sie als Herkunftshinweis und nicht als ein funktionelles Element der Waren wahrnehme. Im vorliegenden Fall sei der Klang, der beim Öffnen der Dose entsteht, als ein rein technisches und funktionelles Element anzusehen. Der Klang des Sprudeln werde unmittelbar als Hinweis auf Getränke wahrgenommen. Das Gericht hielt hieran fest, auch wenn die Beschwerdekammer noch ausgeführt hatte, dass dies gelte, weil alle beanspruchten Waren Kohlen-säure enthalten könnten, was nicht zutrifft. Auch dieser Fehler wirke sich nicht auf das Ergebnis aus.

Das Gericht hatte sich außerdem mit dem Argument auseinandersetzen, dass das angemeldete Geräusch eben nicht das herkömmliche, etwa von Bier- oder Coladosen bekannte Geräusch mit einer schnelle Folge eines kurzen Prickeln wiedergebe, sondern nach dem Klang des Öffnens eine Stille von einer Sekunde herrsche und dann neun Sekunden lang ein Zischen/Prickeln erfolge. Die Anmelderin wollte sich also nicht dieses typische Geräusch an sich monopolisieren, sondern ein abgewandeltes, das

vermutlich mit einer besonderen Öffnungstechnik zusammenhing. Das Gericht sah diese Abweichung aber nur als Nuance an, die nicht ausreicht, damit das Geräusch als Herkunftshinweis wahrgenommen würde. Sie sei nicht prägnant genug, da sie per se nicht ungewöhnlich sei, sondern vorhersehbaren und üblichen Elementen

auf dem Getränkemarkt entspräche. Somit ermögliche die Kombination den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, diese Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu unterscheiden.

BEWERTUNG

Bei der Entscheidung handelt es sich um die erste des EuG, die sich mit einer als Audiodatei eingereichten Hörmarke beschäftigt, und die somit ein nicht als Noten darstellbares Geräusch enthält. Die Entscheidung war erwartbar, da das Amt bereits in etlichen Fällen entsprechend entschieden hatte. In der genauen Begründung präzisierte das Gericht den Maßstab, der für die Beurteilung von Hörmarken relevant ist.

Für die Praxis ist festzuhalten, dass Hörmarken eine interessante Möglichkeit des Markenschutzes sind. Allerdings wird die Eintragung von Geräuschen, insbesondere solchen, die bei Benutzung der Ware ertönen, zuallermeist nicht gelingen.

Im vorliegenden Fall war das Geräusch jedoch nicht identisch mit dem klassischen Geräusch des Öffnens einer Dose, sondern in die Länge gezogen und mit einer Pause zwischen dem Öffnen und dem Zischen. Dies war jedoch

nicht so ungewöhnlich, dass es von den Verbrauchern als Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Vermutlich wollte sich die Anmelderin die Wirkung bzw. das Geräusch einer technischen Neuerung oder Weiterentwicklung schützen lassen.

Diese Strategie – auch wenn hier nicht erfolgreich – zeigt, dass bei dem Schutz von Innovationen alle nach Gesetz zur Verfügung stehenden Schutzmöglichkeiten zumindest angedacht werden sollten. Wo genau die Grenze verläuft, dass ein Geräusch prägnant und ungewöhnlich wird (womit das Gericht doch eine ähnliche Begründung wie zu Formmarken andeutete), muss im jeweiligen Einzelfall auszuloten sein.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass ein Geräusch, das so charakteristisch ist, dass es im Verkehr „bekannt“ geworden ist, also Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, als Marke eingetragen werden kann. (Brecht)

BEARBEITUNG

Rainer Böhm

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dr. jur. Andreas Ebert-Weidenfeller

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

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

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

Innere Umschlagseite hinten

Standort München:
© ADRIAN BECK PHOTOGRAPHER

Standort Berlin:
© Imagebroker / Alamy Stock Foto

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 250 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

Stralauer Platz 34
10243 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

