

# Neueste Rechtsprechung im Marken-, Design-, Wettbewerbs- und Urheberrecht



2023

© **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](http://www.eisenfuhr.com) enthaltenen Informationen.

# INHALT

Überblick.....	2
<b>I. Markenrecht</b>	
1. Markenrechtliche Erschöpfung bei Vertrieb von Waren mit luxuriöser Ausstrahlung durch Discounter.....	3
<i>OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2023, 20 U 278/20 – Coty/ALDI Süd</i>	
2. Referenzielle und rechtsverletzende Markenbenutzung durch Dritte .....	5
<i>EuGH, Urteil vom 11.01.2024, C-361/22 – Inditex/Buongiorno</i>	
<i>EuGH, Urteil vom 25.01.2024, C-334/22 – Audi AG/GQ</i>	
3. Internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke durch Suchmaschinenverweise oder Meta-Tags .....	8
<i>EuGH, Urteil vom 27.04.2023, C-104/22 – Lännen MCE Oy/Berky GmbH u.a.</i>	
4. Praxisbeitrag: „Markenzwang“ – Ländervergleich zwischen der EU und den USA.....	10
<b>II. Designrecht</b>	
5. Sichtbarkeitserfordernis eines Bauelementes eines Musters.....	13
<i>EuGH, Urteil vom 16.02.2023, C-472/21 sowie daran anschließend BGH, Beschluss vom 16.06.2023, I ZB 31/20 – Fahrradsattel II</i>	
6. Zu den Voraussetzungen für die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer PCT-Anmeldung für eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung .....	15
<i>EuGH, Urteil vom 27.02.2024, C-382/21 P – EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann</i>	
<b>III. Wettbewerbsrecht</b>	
7. Komplexes Zusammenspiel von Produktaufmachung und Kennzeichnung.....	17
<i>BGH, Urteil vom 07.12.2023, I ZR 126/22 – Glück</i>	
<b>IV. Urheberrecht</b>	
8. Urheberrechtsschutz für Birkenstock-Sandalen .....	20
<i>OLG Köln, Urteil vom 26.01.2024, 6 U 89/23 – Fußgymnastiksandalen</i>	

## ÜBERBLICK

Die achte Ausgabe der von den Rechtsanwälten der „Praxisgruppe Marke“ bei Eisenführ Speiser zusammengestellten Beiträge bringt erhebliche Neuerungen, denn wir haben uns entschieden, den Umfang der einbezogenen Themen zu erweitern auf das Designrecht, das Wettbewerbs- und das Urheberrecht. All diese Themen spielen in unserer täglichen Beratungspraxis eine erhebliche Rolle und gerade im Design- und Urheberrecht ist die Entwicklung der Rechtsprechung spannend zu beobachten. Die Berücksichtigung sämtlicher Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums zur Verzahnung und Optimierung des Schutzes unserer Mandanten ist Kern unseres Verständnisses als IP-Berater, selbstverständlich unter Einbeziehung des Patentrechts, was die Stärke der gemischten Praxis von Patentanwälten und Rechtsanwälten bei Eisenführ Speiser widerspiegelt.

Die nachfolgenden Besprechungen erläutern den Hintergrund und die wesentlichen Züge der Entscheidung sowie die persönliche Bewertung des jeweiligen Bearbeiters oder geben praktische Einsichten in relevante Themen. Gegliedert ist die Übersicht entsprechend in die Themenbereiche Markenrecht, Designrecht, Wettbewerbsrecht und Urheberrecht.

Wir stellen Ihnen unter anderem Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, des Bundesgerichtshofs und verschiedener Oberlandesgerichte vor, die interessante Aspekte des Gewerblichen Rechtsschutzes beleuchten. Es geht etwa um die Frage der Erschöpfung von hochwertigen Markenprodukten bezüglich Parfums, die in Bezug nehmende Markenverwendung bei Automotive-Teilen, die Werbung für Baumaschinen oder wie Marken in Europa und den USA rechtserhaltend zu benutzen sind. Ferner zeigen wir Fragen des Schutzes komplexer Produktaufmachungen am Beispiel von Honiggläsern, die Anwendung des Urheberrechts bei Werken der sogenannten angewandten Kunst am Beispiel der Birkenstock-Sandale und die erweiterten Möglichkeiten für Designschutz bei Bauteilen eines komplexen Erzeugnisses in Form eines Fahrradsattels.

Wir wünschen eine anregende Lektüre. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Beiträgen oder anderen Themen aus den Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.

August 2024

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. MARKENRECHT

## 1. Markenrechtliche Erschöpfung bei Vertrieb von Waren mit luxuriöser Ausstrahlung durch Discounter

OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2023, 20 U 278/20 – Coty/ALDI Süd

### HINTERGRUND

In dem Rechtsstreit stehen sich der Coty-Konzern und ALDI Süd gegenüber. Coty vertreibt über ein selektives Vertriebssystem namhafte Parfums, u.a. der Marken JOOP! und Calvin Klein. ALDI bot Parfums dieser Marken an, wogegen sich Coty wehrte.



parfum“ wurden verschiedene Düfte angeboten und Flascons und Verpackungen zum Preis von EUR 29,99 abgebildet.



In den Filialen selbst befanden sich die Parfums zunächst neben dem Warenförderband an der Kasse in einer Schütze. Später wurden sie in Glasvitrinen angeboten, die sich neben „Wühlkisten“ befanden.

Coty wehrt sich gegen diese Angebote von Originalware aus seinem Haus, da ein solcher Vertrieb dem Prestige der betroffenen Marken schade.

Die Bewerbung durch ALDI erfolgte in einem hausüblichen Wochenprospekt, in dem Waren verschiedener Kategorien gezeigt werden. Unter der Überschrift „Marken-

### ENTSCHEIDUNG

Das Oberlandesgericht erkennt die Unterlassungsansprüche in weitem Rahmen an. Die Produktpäsentation in den Filialen wird in der angegriffenen Konstellation untersagt. Allerdings ist die Klage erfolglos, soweit sie das Angebot in dem Prospektmaterial betrifft. ALDI könne sich nicht darauf berufen, dass die Rechte an den Marken erschöpft seien. Zwar handele es sich um den Vertrieb von Originalware, bei der mit dem ersten Inverkehrbringen

durch den Markeninhaber dessen Rechte im Regelfall erschöpft sind. Allerdings könne sich Coty auf einen berechtigten Grund im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Unionsmarkenverordnung berufen, so dass die Erschöpfungswirkung nicht eintrete.

Ein berechtigter Grund könne auch die Schädigung des Rufs der Marke oder dessen Prestigecharakters sein.

Eine Schädigung könne vorliegen, wenn die Marke in einer Umgebung erscheint, die das Image, das der Inhaber seiner Marke verschafft hat, erheblich beeinträchtigen könnte. Ob bei dem Verkauf durch den Discounter das Image geschädigt werde, hänge zum einen von dem Adressatenkreis, an den die Ware verkauft werden soll, und zum anderen von den spezifischen Umständen des Verkaufs ab.

Dieser Prestigecharakter sei nicht nur betroffen, wenn es sich um eine Luxusmarke handele, denn es genüge bereits die luxuriöse Ausstrahlung. Bei Parfums aus dem

mittleren Preissegment bedeute dies, dass zwar nicht jeder Vertrieb durch einen Discounter an sich den Prestigewert schädige, wohl aber das konkrete Angebot einen entsprechenden Grad der Beeinträchtigung bewirke. Dabei sei zu unterscheiden: das Angebot neben Wühlkisten und als „Quengelware“ am Kassensförderband lasse jegliche Exklusivität vermissen und sei zu verbieten. Die Bewerbung in den wöchentlichen Angeboten hingegen beeinträchtige die Exklusivität noch nicht, da die Werbung eher als übliche Wochen-Verkaufsaktion erscheine.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung ist für Markenartikler bedeutsam, da das Oberlandesgericht Düsseldorf keine absolute Mindesthöhe für einen Luxusstatus voraussetzt, um sich gegen den Vertrieb von Originalware durch Discounter oder in vergleichbaren Situationen wehren zu können. Die Vorinstanz hatte noch angenommen, dass markenrechtliche Erschöpfung eingetreten sei, weil die Parfums nicht als Luxusware anzusehen seien.

Hingegen wendet das Oberlandesgericht eine Abwägung an, wonach die Wechselwirkung zwischen dem Grad des Prestiges und dem Grad der Beeinträchtigung dieses Prestiges den Ausschlag gebe. Deshalb wird auch das Warenangebot in den Filialen selbst wegen des Charakters als „Grabbelware“ untersagt, während die relativ

neutrale Werbung in den Prospekten noch akzeptabel erscheint.

Auch wenn also eine Marke weder berühmt ist noch den Status einer absoluten Luxusware hat, kann gleichwohl dem Warenvertrieb in einem der Marke nicht förderlichen Umfeld begegnet werden. Hierfür ist es unerlässlich, genau die Modalitäten aufzuzeigen, die den Prestigewert der betroffenen Marke beeinträchtigen könnten. Es kann also in solchen Situationen kein Vertriebsverbot an sich beansprucht werden, sondern das Verbot des Angebots und Verkaufs in bestimmten Situationen, die exakt aufgezeigt werden müssen. (Ebert-Weidenfeller)

## 2. Referenzielle und rechtsverletzende Markenbenutzung durch Dritte

*EuGH, Urteil vom 11.01.2024, C-361/22 – Inditex/Buongiorno*

*EuGH, Urteil vom 25.01.2024, C-334/22 – Audi AG/GO*

### HINTERGRUND

Das *Inditex*-Urteil des EuGH befasst sich mit den Grenzen der Zulässigkeit einer Markenbenutzung durch Dritte als Referenzzeichen und in diesem Zusammenhang mit der neu gefassten Schrankenregelung der Markenrichtlinie (EU) 2015/2436.

Hintergrund der Entscheidung ist eine nationale Verletzungsklage der Industria de Diseño Textil SA (Inditex) – die Inhaberin des Markenportfolios der bekannten Modemarke ZARA – gegen das italienische Multimedia-Unternehmen Buongiorno Myalert SA (Buongiorno). Buongiorno hatte mit einem ZARA-Geschenkgutschein bei Abschluss eines Abonnements für einen Mobilfunkdienst im Rahmen einer Verlosung geworben. Zur Teilnahme musste online auf ein Banner angeklickt werden, woraufhin den Abonnenten das „ZARA“-Zeichen in einem Rechteck angezeigt wurde, das den Eindruck einer Geschenkkarte erweckte.

Inditex erhob eine Verletzungsklage in Spanien, die noch nach altem Recht (nationale Umsetzung der EU Richtlinie 89/104/EEC, Art. 6 (1) c)) entschieden wurde. Die nationalen Instanzgerichte wiesen die Klage ab und verneinten eine freistellungsfähige referenzielle Benutzung der Marke.

Das spanische Kassationsgericht legte dem EuGH die Frage vor, ob es sich bei der zwischenzeitlichen Neuregelung durch Art. 14 I lit. c der Richtlinie, die eine Markenbenutzung zur „Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“ freistellt, „insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist“, um eine Klarstellung im Sinne der alten Regelung oder um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Schrankenregelung der referenziellen Benutzung handele.

In der wenig später ergangenen Entscheidung *Audi* ging es um einen Fall des Ersatzteilhandels: Ein polnischer Händler verkaufte PKW-Kühlergrills mit einer Aufnahmevorrichtung für das Audi-Emblem, die der bekannten Audi-Marke zumindest ähnelte. Das vorliegende polnische Gericht wirft die Fragen auf, ob in diesem Fall eine funktionsbeeinträchtigende Benutzung der Marke vorliege, die der Markeninhaber Audi untersagen könne und ob dabei die technische Notwendigkeit der Gestaltung zu berücksichtigen sei.

### ENTSCHEIDUNGEN

Im *Inditex*-Urteil führt der EuGH aus, dass bereits ein wörtlicher Vergleich mit der vorherigen Regelung ergebe, dass die Neufassung durch die Richtlinie 2015/2436 eine Erweiterung des Anwendungsbereichs darstellt. Die Neufassung regelt nicht mehr nur den Hinweis auf eine erforderliche Bestimmung einer von einem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung, sondern jede Benutzung einer fremden Marke, die zur Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erfolgt und den anständigen

Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Im Gesetzgebungsvorschlag hat die Europäische Kommission bereits ausgeführt, dass es angemessen sei, eine ausdrückliche Beschränkung für die referenzielle Benutzung einer Marke vorzusehen. Im Hinblick auf die alte Regelung des Art. 6 (1) (c) spricht sich der EuGH (auch mit Hinweis auf die Urteile *Gillette* und *Portakabin*) insofern für eine restriktivere Auslegung aus.

In der *Audi*-Entscheidung führt der EuGH zunächst aus, dass es sich bei dem der Audi-Marke nachgebildeten Element des Kühlergrills um eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 der Unionsmarkenverordnung (UMV) handelt und dass der Zweck der Benutzung kein referierender sei, sondern lediglich darin bestehe, die

Ware des Markeninhabers „so getreu wie möglich“ darzustellen. Demnach überschreite diese Benutzung die Ausnahmeregelung der referenziellen Benutzung nach Art. 14 I Buchst. c der UMV 2017/1001; auf die technische Notwendigkeit komme es nicht an.

## BEWERTUNG

Normzweck der Schrankenregelung ist die Beschränkung des Kennzeichenschutzes im Allgemeininteresse des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und eines lautereren und unverfälschten Wettbewerbs. Eine lediglich identifizierende Benutzung einer fremden Marke (als Referenz) begründet im Rahmen der neu gefassten Schrankenregelung keine Ansprüche des Markeninhabers gegen Dritte, solange sie nicht unlauter ist (nämlich den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entspricht). Die Bestimmung soll auch einer Monopolisierung des Ersatzteilmarktes durch Markeneintragungen entgegenwirken und gleichzeitig Drittanbieter davon abhalten, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat. Durch die Neuregelung zeigt sich zunächst die rechtssystematische Verlagerung der referenziellen Benutzung von dem Verletzungstatbestand in die – lauterkeitsrechtlich geprägten – Schrankenbestimmungen im Einklang mit den Urteilen *O2* und *L'Oréal* (in denen wirtschaftliche Markenfunktionen wie die Werbefunktion anerkannt wurden, was zu einer Ausweitung des Tatbestands führte). Nach der anzuwendenden alten Schrankenvorschrift ist die Benutzung der Marke „ZARA“ durch Buongiorno nicht unter Art. 6 (1) (c) zu subsumieren, während dies nach der neu gefassten Regelung ohne Weiteres zu erwarten wäre, da die Benutzung der Identifizierung dient.

Die *Audi*-Entscheidung befasst sich hingegen mit einem eigens geregelten Sonderfall der Schrankenregelung, nämlich den Bestimmungsangaben im Ersatzteilhandel. Der EuGH bejaht – entgegen der Auffassung der Generalanwältin in ihren Schlussanträgen – ohne nähere Begründung eine Funktionsbeeinträchtigung und damit eine Benutzung der Marke von Audi. Hierzu wurde teilweise – wohl auch wirtschaftspolitisch motiviert – vorgebracht,

dass die Kunden eine entsprechend gestaltete Vorrichtung erwarten und dass eine Funktionsbeeinträchtigung – wie es die Generalanwältin betont – national unterschiedlich beurteilt werden könnte. Je nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise könnte dies zu national abweichenden Ergebnissen führen, wobei auch die jeweilige Liberalisierung des Ersatzteilmarktes eine Rolle spielen könnte. Allerdings ist bei Unionsmarken gerade eine einheitliche Beurteilung geboten. Da zudem diese Fragen nicht Gegenstand der Vorlage waren, wurden die Bedenken der Generalanwältin nicht adressiert. Hinsichtlich der hier nicht anwendbaren Schrankenbestimmung ist im Rahmen des Interessenausgleichs zwischen den Originalherstellern und freien Drittanbietern zu berücksichtigen, dass es sich – anders als bei der markenfunktionsneutralen Bewerbung von Ersatzteilen – um eine nicht lediglich referenzierende Imitation handelt, da es gerade nicht um eine Benutzung der Marke als Hinweis auf die Waren von Audi („passend für Audi“), sondern für die eigenen Waren des Drittanbieters geht und somit nicht lediglich auf die Bestimmung des Ersatzteils hingewiesen wird. Zum gleichen Ergebnis kam bereits der Bundesgerichtshof in seinem Urteil *Kühlergrill*; allerdings wurde dort – etwas umständlicher – nicht bereits die Eignung als Bestimmungshinweis abgelehnt. Festhalten lässt sich jedenfalls, dass die Anbringung einer fremden Marke auf dem Produkt selbst regelmäßig nicht freistellungsfähig ist – im Gegensatz zur Markenbenutzung in Werbehinweisen für Ersatzteile.

Die Entscheidung befasst sich am Rande auch mit designrechtlichen Fragen. Der EuGH weist – wie bereits zuvor – darauf hin, dass die sogenannte „Reparaturklausel“ des Unionsgeschmacksmusterrechts (Art. Art. 110 VO (EG) 6/2002) im Markenrecht nicht (analog) zu berücksichtigen sei. Begründet wird dies konsequenterweise mit

dem Prinzip des unverfälschten Wettbewerbs, denn dieser wird gerade durch Art. 14 UMV gewährleistet. Der Entwurf der neuen Unionsgeschmacksmusterverordnung sieht im Übrigen die Einführung einer EU-weiten Reparaturklausel vor, welche „mustmatch“-Ersatzteile vom Geschmacksmusterschutz ausnimmt. Eine solche

generelle Freistellungsklausel für „must match“-Ersatzteile existiert im Markenrecht nicht, vielmehr erfolgt die Beurteilung allein anhand des Art. 14 UMV, so dass in der Praxis das Markenrecht in einigen Fällen das „schärfere Schwert“ darstellen dürfte. (Venohr)

### 3. Internationale Zuständigkeit bei Verletzung einer Unionsmarke durch Suchmaschinenverweise oder Meta-Tags

*EuGH, Urteil vom 27.04.2023, C-104/22 – Lännen MCE Oy/Berky GmbH u.a.*

#### HINTERGRUND

Die finnische Herstellerin von schwimmfähigen Baggern und Inhaberin der Unionsmarke „WATERMASTER“ Lännen klagte vor dem finnischen Marktgericht gegen die in Deutschland ansässigen Beklagten Senwatec und Berky, die demselben Konzern angehören.

Lännen wirft Senwatec vor, auf der Webseite [www.google.fi](http://www.google.fi) kostenpflichtig den Suchmaschinenverweis „Watermaster“ verwendet zu haben. In Folge dessen sei bei der Google-Suche nach „Watermaster“ der Link zur Webseite von Senwatec angezeigt worden. Weder der angezeigte Werbelink noch der damit verbundene Text hätten einen Hinweis auf einen Verkauf der Produkte nach Finnland oder das geografische Liefergebiet enthalten. Auf der Webseite von Senwatec habe sich ein englischsprachiger Text befunden, demzufolge die Produkte von Senwatec weltweit benutzt würden. Auf einer abgebildeten Weltkarte mit dunkel eingefärbten Ländern, in denen Senwatec nach eigenen Angaben tätig sei, sei Finnland nicht eingefärbt gewesen.

Berky wird vorgeworfen, auf der Webseite [flickr.com](http://flickr.com), einer Plattform, auf der Nutzer Bilder hochladen können,

Produktabbildungen mit dem Meta-Tag „Watermaster“ als Schlüsselwort verwendet zu haben, sodass Fotos von Berkys Waren bei Eingabe des Suchwortes „Watermaster“ auf der Seite [www.google.fi](http://www.google.fi) angezeigt worden seien.

Das finnische Gericht musste über seine internationale Zuständigkeit entscheiden. Da der Sitz der Beklagten in Deutschland liegt, setzt dies nach Art. 125 Abs. 5 UMV das Vorliegen einer Verletzungshandlung in Finnland voraus. Im Rahmen einer Vorabentscheidung möchte das finnische Gericht vom EuGH im Wesentlichen wissen, ob die Klägerin eine Markenverletzungsklage in einem Mitgliedsstaat erheben kann, in dem sich die Verbraucher und Händler befinden, an die sich diese Werbung und Verkaufsangebote richten, auch wenn der Dritte diesen Mitgliedsstaat nicht ausdrücklich und eindeutig unter den Gebieten aufzählt, in die die in Rede stehenden Waren geliefert werden.

#### ENTSCHEIDUNG

Der EuGH differenziert aufgrund der unterschiedlichen Sachverhalte zwischen den beiden Beklagten und kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da der Prüfungsmaßstab im Rahmen der Prüfung der Zuständigkeit nicht die Begründetheit der Klage vorwegnehmen dürfe, solle für die Feststellung der internationalen Zuständigkeit das Vorliegen von Umständen ausreichen, die vernünftigerweise die Annahme erlauben, dass im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats möglicherweise eine Verletzungshandlung begangen worden sei oder drohe. Mit dem Begriff der „Verletzungshandlung“ sei ein „aktives Verhalten des Täters“ gemeint, wobei im Fall einer Unionsmarkenverletzung durch Online-Inhalte vermutet werde,

dass die Handlung in dem Mitgliedstaat begangen wurde, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich der Online-Inhalt richtet.

Ein Indiz hierfür, dem besondere Bedeutung zukomme, seien genaue Angaben zu den geografischen Liefergebieten. Weitere Anhaltspunkte seien der internationale Charakter der Tätigkeit, die Verwendung einer anderen Sprache oder Währung als der in dem Mitgliedstaat der Niederlassung des Gewerbetreibenden, die Angabe von Telefonnummern mit internationaler Vorwahl, die Tätigkeit von Ausgaben, um in andere Mitgliedstaaten wohnhaften Verbrauchern den Zugang zur Webseite zu erleichtern,

die Verwendung einer anderen Top Level Domain als die des Mitgliedstaats der Niederlassung und die Erwähnung einer internationalen Kundschaft. Die bloße Zugänglichkeit einer Webseite in einem bestimmten Gebiet für sich sei hingegen nicht ausreichend, um auf eine Ausrichtung auf Abnehmer eines bestimmten Gebiets zu schließen.

Der EuGH kommt sodann bezüglich des von Senwatec veranlassten Suchverweises auf Google zu dem Ergebnis, dass die Zugänglichkeit zu Werbung auf einer Webseite mit einer anderen Top Level Domain für sich zwar nicht ausreicht, um eine Ausrichtung der Tätigkeit auf Abnehmer in einem Mitgliedstaat zu begründen. Ein aktives Verhalten der Senwatec sei jedoch darin zu sehen, dass sie den Betreiber der Webseite der Suchmaschine mit einer anderen Top Level Domain für das Anzeigen des Links zur eigenen Webseite bezahlt habe. Damit werde

einer bestimmten Zielgruppe Zugang zum Angebot seiner Produkte ermöglicht.

In der Benutzung einer eingetragenen Marke als Meta-Tag sieht der EuGH hingegen keine aktive Handlung, die sich an Abnehmer im finnischen Hoheitsgebiet richtet. Die Verwendung von Meta-Tags sei auf einer Webseite mit generischer Top Level Domain erfolgt, die sich nicht nur an die Öffentlichkeit eines bestimmten Mitgliedstaates richte. Zudem diene die Verwendung von Meta-Tags schlicht der besseren Identifizierung von Bildern und damit der Erhöhung der Zugänglichkeit.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des EuGH überzeugt im Ergebnis. Um die Verbraucher und Händler eines bestimmten Mitgliedstaates i.S.d. Art. 125 Abs. 5 UMV anzusprechen, reicht die bloße Verfügbarkeit ggf. rechtsverletzender Inhalte in diesem Mitgliedstaat nicht aus. Andernfalls könnte sich jeder Marktteilnehmer aufgrund der weltweiten Abrufbarkeit von Internetinhalten einer Vielzahl von Klagen in der EU ausgesetzt sehen, ohne konkreten Anlass dafür gegeben zu haben. Dass sich eine potentiell markenverletzende Verwendung von Meta-Tags auf die weltweite Auffindbarkeit der besagten Bilder auswirkt, dürfte vergleichbar damit sein, dass markenverletzende Inhalte im Internet weltweit abrufbar sind. Die Entscheidung des EuGH

ist daher konsequent. Eine solche Markenverletzung kann am Gerichtsstand des Mitgliedstaates des Beklagten nach Art. 125 Abs. 1 UMV angegriffen werden.

Wenn sich der potentielle Verletzer hingegen mit kostenpflichtiger Werbung bei einer Suchmaschine mit der Top Level Domain eines anderen Mitgliedstaates an dessen Verbraucher und Händler richtet, liegt ein aktives Handeln vor, welches ein Interesse des Markeninhabers daran rechtfertigt, die Verletzung (beschränkt auf den Mitgliedstaat) ebendort anzugreifen. (Kröger)

## 4. Praxisbeitrag: „Markenzwang“ – Ländervergleich zwischen der EU und den USA

### HINTERGRUND

Weltweit ist allen Markenrechtsgesetzen gemein, dass ein Markeninhaber einige Jahre nach Eintragung Sanktionen fürchten muss, wenn er das eingetragene Zeichen nicht zur Kennzeichnung der geschützten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt. Im Detail unterscheiden sich die Regelungen weltweit erheblich. Dieser Praxisbeitrag stellt die Vorschriften der Europäischen Union den US-amerikanischen Regelungen gegenüber. Während die Benutzung von den Markenämtern in der EU nicht über-

prüft wird, gibt es in den USA die Verpflichtung zur Einreichung von entsprechenden Nachweisen. Wegen der immer höheren Anzahl von Schutzrechten ist zu erwarten, dass weitere Länder dem Beispiel folgen und das Erfordernis von Benutzungserklärungen damit zukünftig an Bedeutung gewinnt.

### EUROPÄISCHE UNION

Im Grundsatz ist das deutsche Markenrecht ein in der EU vollständig harmonisierter Rechtsbereich und stimmt weitgehend mit den für Europäische Unionsmarken geltenden Vorschriften überein. Insgesamt gilt, dass ein Markeninhaber die Benutzung nicht aktiv gegenüber den Markenämtern nachweisen muss. Bei Nichtbenutzung droht also kein Rechtsverlust oder anders ausgedrückt: es gibt keinen Benutzungszwang. Um einem Markeninhaber ausreichend Zeit und unternehmerische Freiheit bei einer Produkteinführung zu gewähren, gibt es in den ersten fünf Jahren ab Eintragung sogar einen oft als ‚Benutzungsschonfrist‘ genannten Zeitraum. Erst nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums kann ein Dritter in zweiseitigen Verfahren geltend machen, die Marke sei gar nicht oder nicht ausreichend benutzt und die Vorlage von Benutzungsnachweisen fordern. Die Frage, ob, wann, wie und in welchem Umfang eine Marke tatsächlich benutzt wurde, wird damit vorrangig in Widerspruchs- oder gerichtlichen Verletzungsverfahren relevant. Die Benutzungslage ist dann aber nur für die Rechtslage zwischen

den beteiligten Parteien entscheidend. Folgen für den Registerbestand der Marke gibt es nicht.

Schwerer wiegt ein Nichtigkeitsantrag wegen Verfalls. Dieser kann von jedem ohne Nachweis eines Rechtsschutzbedürfnisses gestellt werden. Begründet wird das mit dem Interesse der Öffentlichkeit, zu Unrecht eingetragene Marken löschen und so eine Kontrolle über den Registerbestand ausüben zu können. Erfahrungsgemäß wird in der EU von diesem allgemeinen Antragsrecht überraschend zurückhaltend Gebrauch gemacht.

Eine praktische Konsequenz dieses Rechtssystems ist immer noch, dass Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse oft breit angemeldet werden. Als Beispiel: Soll ein Herzschrittmacher auf den Markt gebracht werden, werden gerne weitere Begriffe wie „kardiologische Apparate und Instrumente“ beansprucht.

### USA

Im anglo-amerikanischen Recht greift ein konträrer Rechtsgedanke. Historisch handelt es sich bei einer Marke weniger um ein Registerrecht, sondern um ein sich aus der Benutzung selbst ergebendes Schutzrecht.

Insoweit wird oft von einer „Benutzungsmarke“ gesprochen. Den Nachweis einer Benutzungsmarke in einem Rechtsstreit tatsächlich zu führen, ist indes schwierig, komplex und vor allem teuer. Dies hat zur Folge, dass

sich auch in den USA die eingetragene Marke, also ein Registerrecht, weithin etabliert hat. Der ursprüngliche Ansatz, dass eine Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt werden muss, ist im US-amerikanischen Markenrecht dennoch fest verankert.

Primär gilt, dass eine nationale Markenmeldung in den USA erst eingetragen wird, wenn die Benutzung für die beanspruchten Waren nachgewiesen wird. Dabei muss das Datum der ersten Benutzung weltweit und konkret in den USA angegeben werden (Section 1 a Lanham Act). Wird eine Marke bei Anmeldung noch nicht benutzt, stützt sich diese auf eine Benutzungsabsicht (Section 1 b Lanham Act). Die Anmeldung durchläuft zwar die formale Prüfung, aber es ergeht nur ein Eintragungsbewilligungsbescheid (Notice of Allowance). Die Benutzung ist dann innerhalb von sechs Monaten nachzuweisen. Ist dies weiterhin nicht möglich, kann die Frist mehrmals auf bis zu drei Jahre verlängert werden. Konsequenterweise sind Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in den USA deshalb präziser und im Schutzbereich enger.

Vom Grundsatz „keine Markeneintragung ohne Benutzung“ gibt es zwei Ausnahmen, die insbesondere für ausländische Anmelder interessant sind. Zum einen kann eine nationale Markenmeldung auf eine identische im Ausland angemeldete oder eingetragene Marke gestützt werden (Section 44 Lanham Act). Deren Priorität muss nicht in Anspruch genommen werden. Reicht man die Urkunde der ausländischen Marke ein, wird auch die US-Anmeldung eingetragen, ohne dass die Benutzung in den USA nachgewiesen werden muss. Vergleichbares gilt bei Benennung der USA in einer Internationalen Marke. Auch hier genügt eine Benutzungsabsichtserklärung und die Schutzbewilligung für die USA erfolgt ungeachtet der tatsächlichen Benutzung. Schränkt der Anmelder das Verzeichnis nicht von sich aus ein, bleibt es in diesen Fällen eher beim breiten Schutzbereich, der in der EU zugrunde lag. Typischerweise ist nur eine Konkretisierung besonders breiter Warenangaben nötig. Im genannten Beispiel wäre der Begriff „kardiologische Apparate und Instrumente“ zu präzisieren, z.B. in Stents und Defibrillatoren.

Für alle US-Marken greift zwischen dem 5. und 6. Jahr nach Eintragung die Pflicht, die Benutzung aktiv nachzuweisen. Ausländische Rechteinhaber werden dann oft

das erste Mal mit diesen Erfordernissen konfrontiert. Einzureichen sind Nachweise, in der Regel Fotos, die die Marke auf den Produkten oder auf deren Verpackungen bzw. Etiketten zeigen. Nicht ausreichend sind hingegen Broschüren, Bedienungsanleitungen auf YouTube oder Rechnungen, weil diese die Marke nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ware zeigen. Für Dienstleistungen hingegen werden auch relevante Internetauszüge oder Rechnungen vom US-Markenamt akzeptiert. Pro Klasse ist ein Nachweis erforderlich. Jedoch bestätigt man mit der Erklärung, dass die Marke für alle in der Klasse gelisteten Angaben erfolgt. Ist dies nicht der Fall, sind die nicht benutzten Waren zu streichen. Im obigen Beispiel könnte die Benutzungserklärung nur für Herzschrittmacher abgegeben werden. Stents und Defibrillatoren wären hingegen zu löschen.

Sorgfalt ist dringend geboten! Das US-Markenamt stört sich an den breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen, die wegen der dargestellten Anmeldeoptionen insbesondere von ausländischen Markeninhabern im US-Register Einzug gehalten haben. Diese widersprechen eklatant dem Rechtsgedanken der „BenutzungsMarke“. Die Praxis zeigte, dass Markeninhaber die Benutzungserklärung eher „lax“ gehandhabt haben und die rechtlich notwendige Einschränkung auf die tatsächlich vertriebenen Produkte nicht erfolgte.

Unter anderem deshalb hat das US-Markenamt ein Kontrollverfahren eingeführt. Abgegebene Benutzungserklärungen können von Amts wegen geprüft und weitere Benutzungsnachweise angefordert werden (Post Audit Office Action). Dabei wird der Inhaber aufgefordert, die Benutzung für zufällig vom US-Markenamt ausgewählte Warenangaben nachzuweisen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Kontrollverfahren unerwünschte Folgen nach sich ziehen können. Oft wurde das Verzeichnis im Anmeldeverfahren beanstandet und gemäß der in den USA akzeptierten Angaben konkretisiert.

Hätte der Inhaber im obigen Beispiel Stents nicht gelöscht, könnte er der Aufforderung, auch hierfür die Benutzung nachzuweisen, nicht nachkommen. Verzichtet man im Nachhinein auf die Angabe – und gibt damit quasi zu, die Benutzungserklärung ursprünglich zu weit abgegeben zu haben – fordert das US-Markenamt in einem

zweiten Bescheid dazu auf, für alle weiteren Warenangaben in der betroffenen Klasse, einen Nachweis zu erbringen. In unserem Fall also für Defibrillatoren. Kann der Inhaber dem nicht nachkommen, wird die gesamte Klasse gelöscht. Der Inhaber würde den Markenschutz also auch

für Herzschrittmarker verlieren, obwohl er entsprechende Produkte in den USA vertreibt.

## ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Die größer werdende Anzahl von Markeneintragungen führt in der Praxis zu Problemen. Es wird immer schwieriger, neue „risikolose“ Produktbezeichnungen zu finden, die einer vorherigen Markenrecherche Stand halten. In der Regel finden sich Treffer, die in rechtlicher Hinsicht als Risiko einzustufen sind, z.B. eine klanglich oder schriftbildlich ähnliche Marke, die breite Oberbegriffe beansprucht. Ist eine beispielsweise für „medizinische Apparate und Instrumente“ eingetragene Marke nicht mehr in der Benutzungsschonfrist, hängt die weitere Bewertung von der konkreten Benutzungslage ab. Nötig sind dann Internetrecherchen, um die Verwendung der Marke zu recherchieren. Findet man klare Hinweise, zum Beispiel eine Benutzung für Röntgengeräte, kann der rechtlich zunächst als Risiko eingestufte Treffer relativiert werden. So könnte der Inhaber der älteren Marke sich im obigen Fall nicht auf den Oberbegriff als Ganzes, sondern nur noch auf Röntgengeräte im weiteren Sinne berufen. Soll die recherchierte Bezeichnung zum Beispiel für ein

Hörgerät genutzt werden, wäre der Warenabstand wohl ausreichend. Die Bewertung ist im Einzelfall mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Müsste die Benutzung nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist oder zumindest nach zehn Jahren mit der ersten Verlängerung nachgewiesen werden, ergäbe sich ein klareres Bild und das Markenregister würde die Benutzungslage besser widerspiegeln.

Erste Länder wie Mexiko oder Philippinen fordern auch, dass Benutzungserklärungen einige Jahre nach Eintragung abzugeben sind. Die Erfordernisse sind anders als in den USA, aber es ist absehbar, dass weitere Länder dem Beispiel folgen werden. So wurde die Einführung von Benutzungserklärungen jüngst auch in China bei Diskussionen einer zukünftigen Markenrechtsreform heftig diskutiert. (Ehlers)

## II. DESIGNRECHT

### 5. Sichtbarkeitserfordernis eines Bauelementes eines Musters

*EuGH, Urteil vom 16.02.2023, C-472/21 sowie daran anschließend BGH, Beschluss vom 16.06.2023, I ZB 31/20 – Fahrradsattel II*

#### HINTERGRUND

Das Bundespatentgericht hatte nach erfolgreicher Beschwerde zunächst die Nichtigkeit eines eingetragenen Designs festgestellt und zugleich die Rechtsbeschwerde zugelassen. Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob das nachfolgend eingeblendete Design – die Unterseite eines Fahrradsattels – die erforderlichen Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt:



Das Bundespatentgericht hatte festgestellt, dass dieses Design dem Designschutz nach § 4 DesignG nicht zugänglich ist, so dass es aus diesem Grund bereits an der erforderlichen Neuheit und Eigenart fehlt. Als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses – so das Gericht – ist der Sattel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht sichtbar, sodass die Nichtigkeit des Designs angeordnet wurde.

#### ENTSCHEIDUNG

Der EuGH hatte auf die Vorlagefragen derart geantwortet, dass in Bezug auf die Sichtbarkeit eines Bauelementes, welches in ein komplexes Erzeugnis eingefügt wird, immer auch die konkrete Situation der Verwendung des Erzeugnisses zu berücksichtigen sei, wobei nicht vorausge-

Auf die Rechtsbeschwerde der Designinhaberin hin legte der Bundesgerichtshof die Sache zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor, um in einem ersten Schritt die Auslegung der Begriffe „sichtbar“ und „bei bestimmungsgemäßer Verwendung“ zu klären.

In Bezug auf die Sichtbarkeit wollte der Bundesgerichtshof wissen, ob es ausreicht, wenn es objektiv möglich ist, das Design in eingebautem Zustand des Bauelementes zu erkennen oder ob hier bestimmte Nutzungsbedingungen bzw. eine bestimmte Betrachterperspektive zu berücksichtigen sind. Sollte letzteres der Fall sein, stellte sich die Frage, ob es für die Beurteilung der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer auf den vom Hersteller des Bauelementes oder des komplexen Erzeugnisses beabsichtigten Verwendungszweck ankommt oder ob hier die übliche Verwendung des komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer maßgeblich ist.

Auch die Frage danach, welche Kriterien zugrunde zu legen sind, um die Verwendung eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer als „bestimmungsgemäß“ zu kennzeichnen, wurde hierzu vom Bundesgerichtshof gestellt.

setzt werde, dass ein in ein komplexes Erzeugnis eingefügtes Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des komplexen Erzeugnisses vollständig sichtbar bleiben müsse.

Der EuGH hat sich hier der Auffassung des Generalanwaltes angeschlossen, wonach die Sichtbarkeit eines Bauelementes eines komplexen Erzeugnisses nicht nur aus Sicht des Endbenutzers sondern auch aus Sicht eines außenstehenden Beobachters zu berücksichtigen sei. Nach den Erwägungen des Unionsgesetzgebers solle der Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ im Sinne von Art. 3 Abs. 4 der RL 98/71 damit nicht nur die Handlungen erfassen, die mit der üblichen Verwendung eines Erzeugnisses zusammenhängen, sondern auch weitere Handlungen, die bei der üblichen Verwendung aus Sicht des Endbenutzers vernünftigerweise vorgenommen werden können und damit vorgelagert oder nachgeschaltet sind, wie zum Beispiel der Transport oder die Aufbewahrung des Erzeugnisses.

Im Ergebnis sei die Sichtbarkeit des Bauelements bei seiner „bestimmungsgemäßen Verwendung“ damit nicht nur durch den Endbenutzer aus dessen Sicht, sondern auch aus Sicht eines Dritten zu beurteilen. Umfasst seien hierbei sowohl alle Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung des Erzeugnisses vorgenommen werden, aber auch solche Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen der hauptsächlichen Verwendung üblicherweise vorzunehmen habe. Nicht erfasst seien indes nach-

gelagerte Handlungen, die nicht zur hauptsächlichen Verwendung des Erzeugnisses gehören, wie beispielsweise die Instandhaltung, Wartung und Reparatur des Erzeugnisses.

Der Bundesgerichtshof hat in der Folge die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und an letzteres zurückverwiesen. Zur Begründung führt der Bundesgerichtshof aus, dass das Bundespatentgericht zunächst nicht mit der gegebenen Begründung die Sichtbarkeit des Designs innerhalb des komplexen Erzeugnisses hätte verneinen dürfen, da es lediglich auf die bestimmungsgemäße Verwendung abgestellt habe, ohne auch weitere Handlungen wie beispielsweise den Transport und die Aufbewahrung zu berücksichtigen, die im Rahmen der hauptsächlichen Verwendung üblicherweise ebenfalls erfolgen. Diese vom EuGH vertretene weite Auslegung des Begriffes der bestimmungsgemäßen Verwendung habe das Bundespatentgericht nicht berücksichtigt. Auch sei nun geklärt, dass es bei der Beurteilung der Sichtbarkeit nicht allein auf den Endbenutzer, sondern auch auf Dritte ankomme, so dass das Bundespatentgericht auch zu diesem Punkt noch entsprechende Feststellungen zu treffen habe.

## BEWERTUNG

Die Entscheidung des EuGH zeigt auf, dass eine sehr weite Auslegung des Begriffes der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ erfolgen darf, um nicht nur die unmittelbare und hauptsächliche Verwendung eines Erzeugnisses zu erfassen, sondern auch weitere jeweils übliche und normale Verwendungen dieses Erzeugnisses mit einzuschließen. Zudem ist bei der Beurteilung der Sichtbarkeit des Musters innerhalb des komplexen Erzeugnisses nicht nur auf den Endbenutzer, sondern auch auf weitere Dritte abzustellen.

Für den vorliegenden Fall des Fahrrades, bei welchem die Unterseite des Sattels bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrens üblicherweise nicht sichtbar ist, kann sich dann etwas anderes ergeben, wenn man das Fahrrad vor oder nach Ingebrauchnahme so transportiert

oder lagert, dass auch die Unterseite des Sattels sichtbar wird. Dies dürfte ein nicht unwahrscheinlicher Fall sein, da Fahrräder oftmals liegend oder hoch aufgestellt transportiert, abgestellt oder gelagert werden.

Auch kann sich aus der Tatsache, dass hier nicht nur der Fahrer selbst, sondern auch Personen, die das Fahrrad als Außenstehende betrachten, dieses transportieren oder lagern selbstverständlich ergeben, dass die Sattelunterseite für eine Zeit sichtbar ist.

Mit den vom EuGH vorgegebenen Kriterien wird man daher den Designschutz für Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses weitaus öfter bejahen können, als dies bislang der Fall war. (Holderied)

## 6. Zu den Voraussetzungen für die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer PCT-Anmeldung für eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung

*EuGH, Urteil vom 27.02.2024, C-382/21 P – EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann*

### HINTERGRUND

Gegenstand der vorliegenden zu besprechenden Entscheidung ist ein Rechtsmittelverfahren des Amtes der

Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) gegen The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR.

### ENTSCHEIDUNG

Aufgrund der Bedeutung des Falles, der eine Schnittstellung der Prioritätsregelung der Geschmacksmusterverordnung Nr. 6/2002 und dessen völkerrechtlichen Rechtsgrundlagen betrifft, wurde das Rechtsmittelverfahren gegen ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 14. April 2021 – was eine Besonderheit ist – durch die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs entschieden.

Gegenstand des Verfahrens ist eine Sammelanmeldung von insgesamt zwölf (12) Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die am 24. Oktober 2018 durch die Klägerin beim EUIPO eingereicht wurde, wobei eine Priorität beansprucht wurde vom 26. Oktober 2017, gestützt auf eine beim Europäischen Patentamt eingereichte internationale PCT-Anmeldung.

Der Prüfer des EUIPO gab die fragliche Anmeldung vollständig zur Eintragung frei, wies allerdings die beanspruchte Priorität für alle in Rede stehenden Geschmacksmuster zurück, weil der Anmeldetag der internationalen Anmeldung vom 26. Oktober 2017 gemäß dem PCT mehr als sechs (6) Monate vor dem Anmeldetag der fraglichen Anmeldung liege.

Der Prüfer beim EUIPO stellte sich auf den Standpunkt, dass eine internationale Anmeldung gemäß dem PCT zwar grundsätzlich ein Prioritätsrecht nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 begründen könne, dieses Recht jedoch die Inanspruchnahme eines solchen Prioritätsrechts innerhalb einer Frist von sechs (6) Monaten erfordere, die im vorliegenden Fall nicht gewahrt worden sei.

Der dagegen gerichteten Klage gab das Gericht der Europäischen Union insoweit statt, als die Klägerin gerügt hatte, dass Art. 4 Abschnitt C Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft bei der Bestimmung der Frist innerhalb derer ein solches Prioritätsrecht beansprucht werden könne, nicht berücksichtigt worden sei.

Denn Art. 41 Abs.1 der Verordnung Nr. 6/2002 regelt nicht, innerhalb welcher Frist die Priorität einer internationalen Patentanmeldung „im Rahmen der späteren Anmeldung eines Geschmacksmusters in Anspruch genommen werden könne“, so dass insoweit auf Art. 4 zurückgegriffen werden müsse, um die Lücke in der Verordnung zu schließen.

Der EuGH hebt das Urteil des Gerichts der Europäischen Union auf. Der EuGH lässt zunächst offen, welche Wirkungen die Pariser Verbandsübereinkunft in der Unionsrechtsordnung hat. Das Gericht stellt allerdings fest, dass bereits entschieden worden sei, dass verschiedene Artikel der Pariser Verbandsübereinkunft, zu denen Artikel 4 gehöre, in das von der Union geschlossene TRIPS-Abkommen aufgenommen worden sei. Unter diesen Umständen sei davon auszugehen, dass die in Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft aufgestellten Regeln die gleiche Wirkung haben, wie das TRIPS-Abkommen. Allerdings, so der EuGH, haben die Bestimmungen des TRIPS-Abkommens in Anbetracht der Natur und der Systematik des Übereinkommens keine unmittelbaren Wirkungen, sie gehören, so der EuGH, letztlich nicht zu den Vorschriften, an denen der Gerichtshof die Rechtmäßigkeit von Rechtsakten der Unionsorgane misst, und sie sind auch nicht geeignet, Rechte für den Einzelnen zu

schaffen, auf die er sich nach dem Unionsrecht vor den Gerichten unmittelbar berufen kann.

Der EuGH hat hierzu Ausnahmen für möglich gehalten, die der Gerichtshof im vorliegenden Fall in Ansehung der Bestimmung des Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 bzw. Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft verwirft.

Die Regelungen enthielten nicht im Sinne der Rechtsprechung bestimmte Verpflichtungen, die sich aus den WTO-Übereinkünften ergeben, so dass sie in die Unionsrechtsordnung umzusetzen seien. Damit hat Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft und die dortigen Regelungen keine unmittelbare Wirkung und sind nicht geeignet, Rechte für den Einzelnen zu begründen, auf die er sich nach dem Unionsrecht unmittelbar berufen kann. Insofern verbleibt es hinsichtlich der Regelung des Prioritätsrechts eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bei der in Art. 41 der Verordnung Nr. 6/2002 bestehenden Regelung ohne dass sich die Klägerin unmittelbar auf Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft berufen könne.

Der Gerichtshof führt sodann aus, dass indes ferner die Bestimmungen des PCT zu berücksichtigen seien, aufgrund dessen die frühere Anmeldung der Klägerin eingereicht wurde und auf die die Klägerin die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts stütze. In diesem Zusammenhang sei festzustellen, dass der PCT nach seinem Art. 1 Abs. 2 unbeschadet der Rechte aus der Pariser Verbandsübereinkunft anzuwenden sei. Ausgehend davon rügt der Europäische Gerichtshof die Feststellung des Gerichts der Europäischen Union, dass Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 eine Gesetzeslücke enthalte, die

mittels Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zu schließen sei.

Entgegen dem angefochtenen Urteil sei der Wortlaut des Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 eindeutig und abschließend, aus dem hervorgehe, dass nach dieser Bestimmung nur zwei Kategorien früherer Anmeldungen, und zwar zum Einen die Anmeldung eines Geschmacksmusters und zum Anderen die Anmeldung eines Gebrauchsmusters, in Hinsicht der späteren Anmeldung als eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Prioritätsrecht begründen können, das aber nur für sechs (6) Monate nach Einreichung der früheren Anmeldung gilt. Nach diesem Verständnis enthalte die Regelung auch keine Lücke, da die Bestimmung dahin auszulegen ist, dass die Frist für die Inanspruchnahme des Rechts auf der Grundlage einer solchen Anmeldung sechs (6) Monate betreffe, wie in Art. 41 Abs. 1 ausdrücklich festgelegt wird.

Nach näherer Befassung mit Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft, stellt der Europäische Gerichtshof ferner fest, dass es diese Regelung nicht gestattet, die Priorität einer früheren Patentanmeldung bei der späteren Anmeldung eines Geschmacksmusters in Anspruch zu nehmen und deshalb enthält diese Regelung auch keine Regeln für die Frist, die dabei für den Anmelder gilt. Somit könne nur eine internationale Anmeldung eines Gebrauchsmusters gemäß dem PCT zu einem Prioritätsrecht für die Anmeldung eines Geschmacksmusters gemäß Art. 4 führen, dafür gelte in diesem Abschnitt E Abs. 1 die Frist von sechs (6) Monaten. Die Klage war danach zurückzuweisen.

## BEWERTUNG

Die praktische Relevanz der Entscheidung liegt insbesondere im Bereich des Nichtigkeits- oder Klageverfahrens, weil erst auf dieser Ebene geprüft wird, ob eine Priorität wirksam in Anspruch genommen worden ist. Nur wenn diese wirksam in Anspruch genommen wurde, sind etwaige Veröffentlichungen im Zeitraum zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag der Nachanmeldung nicht neuheitsschädlich.

Im entschiedenen Fall wäre die PCT-Anmeldung der Klägerin möglicherweise neuheitsschädlicher Formenschatz, da sich der Anmeldetag der in Rede stehenden Sammelanmeldung der Klägerin um elf (11) Monate nach vorne verschoben hätte. (Böhm)

### III. WETTBEWERBSRECHT

#### 7. Komplexes Zusammenspiel von Produktaufmachung und Kennzeichnung

*BGH, Urteil vom 07.12.2023, I ZR 126/22 – Glück*

##### HINTERGRUND

Die Klägerin stellt Konfitüren und Fruchtaufstriche her und führte in 2017 eine neue Produktreihe ein, die wie folgt gestaltet sind:



Die Beklagte vertreibt seit 2019 u.a. Honig, und zwar in der folgenden Gestaltung:



Die Klägerin sah in dieser Gestaltung eine wettbewerbsrechtlich unzulässige, weil unlautere Nachahmung ihrer „Glück“-Konfitüregläser. Die Beklagte täusche über die Herkunft des Produktes und nutze die Wertschätzung der „Glück“-Konfitüren aus. Die Klägerin besitzt auch eingetragene Designs an der Form der Schraubgläser ohne die Aufschrift „Glück“, machte diese aber nur hilfsweise geltend.

Einen Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung wies das Landgericht Hamburg zunächst ab, das Oberlandesgericht Hamburg verwarf diese Entscheidung und erließ die einstweilige Verfügung. Im Hauptsacheverfahren gaben das Landgericht Hamburg und Oberlandesgericht Hamburg der Klage statt. Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen.

##### ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zurück an das Oberlandesgericht. Der Vertrieb einer Nachahmung kann nach § 4 Nr. 3 Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt wettbewerbsrechtliche Eigenart aufweist und besondere Umstände – wie eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft (Buchst. a) oder eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (Buchst. b) – hinzutreten, aus denen die Unlauterkeit folgt. Das Oberlandesgericht habe in mehreren Punkten, nämlich bei der Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Eigenart der „Glück“-Gläser, der Annahme einer nachschaffenden Nachahmung durch die „LieBee-

Gläser und bei der Beurteilung einer mittelbaren Herkunftstäuschung Rechtsfehler begangen. Bei der Prüfung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes kommt es zunächst darauf an, ob das ältere Produkt wettbewerbsrechtliche Eigenart besitzt, also einen Herkunftshinweis darstellt. Diese hatte das Oberlandesgericht als hoch angenommen, weil die Glasform einem Tiegel ähnele, also eher niedrig aber breit und nach unten abgerundet sei. Der dickwandige Glasboden erzeuge die Illusion eines freischwebenden Bodens. Hinzu komme die konkrete Labelgestaltung, nämlich als reduziert gestalteter Direktdruck in einer „Handschrift“ im sogenannten No-Label-Look (neben der Marke „GLÜCK“ keine weiteren Elemente wie Herstellermarke oder Bildelemente).

Zudem sei die emotional besetzte Marke Glück ein weiteres Element der wettbewerblichen Eigenart, da sie in Kombination mit der verwendeten Form und mit dem Design bei den angesprochenen Verkehrskreisen in Erinnerung bleibe. Eine solche Gestaltung habe es auf dem Markt nicht gegeben, daher war der Abstand zum Marktumfeld hoch.

Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung betrachtete der Bundesgerichtshof differenziert:

Es sei nicht zu beanstanden, dass man annehmen könne, der Verkehr orientiere sich bei Produkten des täglichen Bedarfs an der äußeren Gestaltung, und nicht nur an der Produktbezeichnung. Auch die Labelgestaltung ist in die Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart einzubeziehen, da es auf den Gesamteindruck ankommt.

Aber mit der Beurteilung, die Bezeichnung „Glück“ sei als Emotionsschlagwort ein prägendes Gestaltungselement der Konfitürengläser, zeigte sich der Bundesgerichtshof nicht einverstanden. Zwar kann die Marke „Glück“ ein Merkmal der wettbewerblichen Eigenart sein. Dies lässt sich aber nicht auf das Konzept eines Emotionsschlagworts als Produktnamen verallgemeinern. Er erinnert dabei daran, dass Gegenstand des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes der Schutz von Waren oder Dienstleistungen in ihrer konkreten Form, aber nicht die dahinterstehende abstrakte Idee ist.

Bei der Frage, ob das „LieBee“-Glas eine Nachahmung darstellt, war das Urteil des Berufungsgerichts ebenfalls nicht frei von Fehlern. Eine Nachahmung setzt voraus, dass das Produkt oder ein Teil davon mit dem Originalprodukt übereinstimmt oder ihm zumindest so ähnlich ist, dass es sich nach dem jeweiligen Gesamteindruck in ihm

wiedererkennen lässt. Dabei müssen die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sein, die die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts begründen. Das Oberlandesgericht hatte eine Nachahmung damit begründet, dass es sich jeweils um Tiegelgläser mit ungefähr dem gleichen Fassungsvermögen gehandelt habe, jeweils der „No Label“-Look mit durchgängig weißem Direktdruck auf Glas in einer „Handschrift“, und ebenfalls ein Emotionsschlagwort „Liebe“ verwendet worden sei, auch wenn „LieBee“ ein Wortspiel zwischen Liebe und „Bee“ als Anspielung auf Honig sei. Da das Emotionsschlagwort als Konzept aber die wettbewerbliche Eigenart nicht begründet (siehe oben), durfte es auch nicht zur Beurteilung der Nachahmung herangezogen werden.

Schließlich war auch bei der Beurteilung, ob aufgrund einer mittelbaren Herkunftstäuschung Unlauterkeit vorliege, die Kategorisierung beider Marken als „Emotionsschlagwort“ unzulässig. Eine mittelbare Herkunftstäuschung liegt vor, wenn der Verkehr von geschäftlichen oder organisatorischen – wie lizenz- oder gesellschaftsvertraglichen – Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht oder wenn er die Nachahmung für eine neue Serie oder ein unter einer Zweitmarke vertriebenes Produkt des Originalherstellers hält. Letzteres ist vor allem Voraussetzung, wenn, wie hier, unterschiedliche Produktkennzeichnungen („Glück“ bzw. „LieBee“) aufgebracht sind. Bei der Beurteilung, ob es sich um eine neue Serie des Originalherstellers handele, müsse laut Bundesgerichtshof berücksichtigt werden, dass es zwar Ähnlichkeiten zwischen Konfitüren und Honigen gebe, aber diese nicht gleich seien und somit nicht durch das verbindende Konzept des Emotionsschlagwortes ein Übertrag auf die andere Kategorie zu vermuten sei.

## BEWERTUNG

Das Urteil zeigt die komplexe Bewertung bei dem Tatbestand des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes. Es verdeutlicht aber auch, wie Möglichkeiten bestehen, sich die in einem Produkt und seiner Gestaltung verkörperte Markt- und Rechtsposition zu sichern, auch

wenn markenrechtlich oder designrechtlich die Erfolgsaussichten eher gering sind. Solche Aspekte sind bei der Prüfung einer möglichen Rechtsverletzung stets zu berücksichtigen und gehören zur umfassenden IP-rechtlichen Beratung.

Der Bundesgerichtshof hat dem Oberlandesgericht bei der Zurückverweisung übrigens noch „Segelanweisungen“ mitgegeben, nämlich dass das Oberlandesgericht – sollte es beim zweiten Mal eine mittelbare Herkunftstäuschung verneinen – auch noch zu prüfen habe, ob eine

unangemessene Rufausbeutung nach § 4 Nr. 3 b) UWG vorliegt, sowie, ob nicht doch ein designrechtlicher Anspruch wegen Verletzung des eingetragenen Designs der Schraubdeckelgläser vorliegt. Der endgültige Ausgang ist daher keineswegs sicher. (Brecht)

## IV. URHEBERRECHT

### 8. Urheberrechtsschutz für Birkenstock-Sandalen

*OLG Köln, Urteil vom 26.01.2024, 6 U 89/23 – Fußgymnastiksandalen*

#### HINTERGRUND

Schutz für Produktdesigns wird von deutschen Gerichten vor allem durch Design-/Geschmacksmusterrechte und/oder den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG) zugesprochen. Bei der Zubilligung von urheberrechtlichem Schutz für Werke der sog. angewandten Kunst ist die deutsche Rechtsprechung traditionell eher zurückhaltend und hat diesen meist nur für absolute Design-Klassiker wie z.B. der sog. „Bauhaus-Leuchte“ von Wilhelm Wagenfeld zuerkannt (OLG Hamburg, Urteil vom 4. März 1999, 3 U 169/98).

Vor etwas mehr als zehn Jahren schien in diese Rechtsprechung aber mit der *Geburtstagszugs-Entscheidung* des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 13. November 2013, I ZR 143/12) Bewegung zu kommen.

Dort entschied der Bundesgerichtshof, dass an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. In der Rechtspraxis änderte die *Geburtstagszugs-Entscheidung* aber letztlich nicht viel und gerade bei Produkten, die (auch) einem technischen Zweck dienen, blieb es weiterhin schwer, einen urheberrechtlichen Schutz zugesprochen zu bekommen. Dennoch unternehmen Hersteller von Designprodukten zuletzt vermehrt Anstrengungen, einen urheberrechtlichen Schutz zugesprochen zu bekommen. So auch im vorliegenden Fall.

#### ENTSCHEIDUNG

Die Klägerin ist Teil der Birkenstock-Gruppe. Sie trägt vor, dass sie u.a. folgende Sandalenmodelle vertreibt, die Karl Birkenstock allein geschaffen habe:



(Modell „Arizona“)



(Modell „Gizeh“)

Die Beklagte stellt u.a. folgende Sandalen her:



Die Klägerin macht geltend, dass das Design der Sandalen „Arizona“ und „Gizeh“ urheberrechtlich geschützt sei und die Modelle der Beklagten in der Folge eine Urheberrechtsverletzung seien. Das Landgericht Köln ist dem gefolgt und hat die Beklagte entsprechend verurteilt.

Das Oberlandesgericht Köln hebt die Entscheidung des Landgerichts jedoch auf. Es verneint einen urheberrechtlichen Schutz mit dem Befund, dass die Schuhmodell „Arizona“ und „Gizeh“ „nicht in den Bereich der Kunst, sondern des reinen Designs einzuordnen“ seien. Das Gericht argumentiert insoweit zusammengefasst wie folgt:

- Zwar stehe der Gebrauchszweck eines Gegenstands der Einordnung als urheberrechtsfähigem Werk nicht entgegen. Der Gebrauchszweck deute jedoch an, ob und inwieweit die Form des Gegenstands vorgegeben oder technisch bedingt ist und einer lediglich schutzlosen Durchschnittsleistung entspricht. Daher müsse exakter als bei reinen Kunstwerken herausgestellt werden, inwieweit der Gegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. Bei Produkten des täglichen Lebens werde man daher kunstgewerblichem Kitsch eher Urheberschutz zubilligen können als einem funktional-wertvollen Design.
- Bei Gebrauchsgegenständen reiche es für einen urheberrechtlichen Schutz nicht aus, dass ein gestalterischer Spielraum bestehe. Dieser müsse vielmehr auch ausgenutzt werden, und zwar nicht in technisch-funktionaler, sondern in künstlerischer Weise. Rechtssystematisch gehe es dabei um die Abgrenzung von designrechtlich maximal 25 Jahre lang geschützter Gestaltung und bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers urheberrechtlich geschützter Kunst.
- Das Oberlandesgericht will also zwischen Design und Kunst differenzieren und führt hierzu u.a. aus:

„Hierzu ist anerkannt, dass der Urheberschutz andere Funktionen hat als der Designschutz. Beim gelungenen Design geht es um die Umsetzung einer Funktion in eine Form („form follows function“), die einerseits neuartig ist, andererseits aber vom Markt noch gerade akzeptiert wird (MAYA – most advanced yet accepted, nach Raymond Loewy, Industrial Design, Berlin 1979, S. 20). Beim Urheberschutz geht es um eine persönliche individuelle Gestaltung, die keinerlei Funktionserfordernissen genügen muss, sondern zweckfrei für sich selbst steht, oft reines Anschauungsobjekt ist. Gebrauchsfunktionen hindern nicht den Urheberschutz, helfen ihm aber auch nicht. „Form follows function“ ist keine urheberrechtliche Entscheidungskategorie.“

- In der Folge verneint das Gericht den urheberrechtlichen Schutz der Sandalen „Arizona“ und „Gizeh“ u.a. mit folgenden Ausführungen: „Kunst ist tendenziell durch ihre Zweckfreiheit gekennzeichnet, Design durch seine Orientierung am Gebrauch. Kunst beginnt mit einer Idee, Design mit einer Aufgabe. Kunst muss nicht schön sein, um zu wirken. Ein sinnlos hässliches Design wird dagegen schwerlich den intendierten Erfolg haben. Insoweit reicht die Feststellung, dass ein Design ästhetisch angelegt und gelungen ist, nicht aus, um die Schwelle zum künstlerischen Schaffen zu überschreiten. Ästhetik allein ist kein geeignetes Abgrenzungskriterium (s. EuGH GRUR 2019, GRUR Jahr 2019 Seite 1185 Rn. GRUR Jahr 2019 Seite 1185 Randnummer 53 ff. – *Cofemel*). Das Oberlandesgericht vermochte insoweit keine über die Lösung der Design-Aufgabe hinausgehende künstlerische Idee festzustellen, die sich in den Modellen „Arizona“ und „Gizeh“ niedergeschlagen habe.

## BEWERTUNG

Das Oberlandesgericht hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen und Birkenstock hat von dieser Möglichkeit inzwischen auch Gebrauch gemacht. Es wird

sich also noch zeigen, ob die Entscheidung Bestand hat wie auch deren Kern-Ratio, die vereinfacht gesprochen auf eine Kategorisierung „Design oder Kunst“ (statt

„auch Design ist Kunst“) hinausläuft. Dessen unbeschadet gibt die Entscheidung Hinweise, wie jedenfalls derzeit (auch) vorgetragen werden sollte, wenn man sich um Zuerkennung eines urheberrechtlichen Schutzes bemüht. Nämlich nicht (allein) fokussierend darauf, dass es sich um besonders gelungenes Produktdesign handelt.

Sondern auch aufzeigend, wo in dem Produkt sozusagen „sinnfreie Schnörkel“ hinzugefügt wurden. Dies dürfte jedoch häufig herausfordernd sein, da besonders gutes und erfolgreiches Design sich ja meist gerade dadurch auszeichnet, dass es schnörkellos ist. (Eberhardt)

## **BEARBEITUNG**

Rainer Böhm

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dr. jur. Andreas Ebert-Weidenfeller

Nicol Ehlers, LL.M.

Yvonne Holderied

Anna-Simone Kröger

Dr. iur. Philipp Venohr

## **REDAKTION & LAYOUT**

Kevin Lampe

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter  
[www.eisenfuhr.com/de/anwaelte](http://www.eisenfuhr.com/de/anwaelte)

### **Bildnachweis**

Titelseite

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

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

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

Innere Umschlagseite hinten

Standort München:  
© Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG

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 280 Mitarbeiter, darunter mehr als 60 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

[www.eisenfuhr.com](http://www.eisenfuhr.com)



### **Bremen**

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



### **München**

Gollierstraße 4  
80339 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

