

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2018



© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

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

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

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

INHALT

Überblick.....	2
I. Brexit: Was ist zu beachten im Falle eines „No Deal“?	3
II. Verletzungsverfahren.....	4
1. Verfügungsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz.....	4
<i>BVerfG, Beschlüsse vom 30.09.2018, 1 BvR 1783/17 & 2421/17 – Waffengleichheit im Verfügungsverfahren.....</i>	4
2. Zulässige Nutzung eines Unternehmenskennzeichens im Rahmen der Amazon-Autocomplete-Funktion	6
<i>BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 201/16 – goFit.....</i>	6
3. Rückruf im Unterlassungsanspruch.....	8
<i>BGH, Beschluss vom 11.10.2017, I ZB 96/16 – Produkte zur Wundversorgung</i>	8
4. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul – Mögliche Markenverletzung durch Wiederbefüllen von Handtuchspendern mit Fremdware?	10
<i>BGH, Urteil vom 17.10.2018, I ZR 136/17 – TORK</i>	10
5. Zur Erschöpfung, zur Beeinträchtigung der Funktionen einer Marke und zur Benutzung im geschäftlichen Verkehr	13
<i>EuGH, Urteil vom 25.07.2018, C-129/17 – Mitsubishi u. a./Duma u. a.</i>	13
6. Zulässige Nutzung einer Marke im Rahmen der plattforminternen Suchfunktion bei Amazon	16
<i>BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 138/16 – Ortlieb.....</i>	16
III. Schutzfähigkeit / Löschungsverfahren / Widerspruchsverfahren	18
7. EuGH-Vorlage zum Umfang der Berücksichtigung von Verwendungsmöglichkeiten eines Zeichens bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft	18
<i>BGH, Beschluss vom 21.06.2018, I ZB 61/17 (BPatG) – #darferdas?.....</i>	18
8. Geografische Herkunftsangabe, Unterscheidungskraft einer Marke	20
<i>EuGH, Urteil vom 06.09.2018, C-488/16P – Neuschwanstein.....</i>	20

ÜBERBLICK

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

Ein besonderes Augenmerk richtet die Rechtsprechungsübersicht in diesem Jahr auf den bevorstehenden „Brexit“ und die daraus resultierenden möglichen Szenarien für EU-Schutzrechte. Um den Schutz beispielsweise Ihrer EU-Marken und Ihrer Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nach dem Brexit zu sichern, finden Sie im Folgenden einige nützliche Hinweise.

Darüber hinaus hat die Praxisgruppe Marken in dieser Übersicht acht aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus den letzten Monaten zusammengestellt und für Sie aufbereitet. Die Gerichte beschäftigte neben der Frage der Markenverletzung durch verschiedene Nutzungsformen und Fragen der Unterscheidungskraft auch das Thema „Waffengleichheit“ im einstweiligen Rechtsschutz, zu der zwei vielbeachtete Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergingen. Des Weiteren beleuchtet die Rechtsprechungsübersicht auch die neuesten Entwicklungen zum Thema „Rückrufverpflichtung im Unterlassungsanspruch“.

April 2019

EISENFÜHR SPEISER

I. BREXIT: WAS IST ZU BEACHTEN IM FALLE EINES „NO DEAL“?

Zeitpunkt und Austrittsbedingungen des „Brexit“ – ob in geregelten Bahnen oder aber in Form eines „No Deal“ – sind zum Zeitpunkt der Drucklegung (April 2019) immer noch unklar.

Vor diesem Hintergrund haben wir für Sie eine Übersicht über die Folgen eines „No Deal“-Szenarios für Ihre EU-Schutzrechte zusammengestellt.

Die wichtigsten Botschaften sind:

- Verfügen Sie über eine zum Zeitpunkt des Brexit **eingetragene EU-Marke** oder ein **Gemeinschaftsgeschmacksmuster**, entsteht automatisch ein entsprechendes, gleichwertiges britisches Recht – ohne Anmeldung und Amtsgebühren. Sie müssen also nichts unternehmen.

- Wenn zum Zeitpunkt des Brexit **EU-Marken** oder **Gemeinschaftsgeschmacksmuster** noch im **Anmeldeverfahren** sind, muss innerhalb von neun Monaten ein Antrag auf das gleichwertige britische Recht gestellt werden (dieses erhält aber den gleichen Anmeldetag wie die EU-Anmeldung).

Ausführliche und aktualisierte Hinweise finden Sie im Nachrichtenbereich auf unserer Website.

II. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Verfügungsverfahren im gewerblichen Rechtsschutz

BVerfG, Beschlüsse vom 30.09.2018, 1 BvR 1783/17 & 2421/17 – Waffengleichheit im Verfügungsverfahren

HINTERGRUND

In der Praxis (insbesondere des Landgerichts Köln) wurden regelmäßig einstweilige Verfügungen auch dann erlassen, wenn der Antragsgegner weder zuvor abgemahnt noch ihm im Verfügungsverfahren selbst Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden war. Zudem wurden im Verfügungsverfahren (insbesondere in der Praxis der Hamburger Gerichte) oftmals dem Antragsteller einseitig telefonische Hinweise erteilt.

Gegen diese Rechtspraxis wandten sich im vergangenen Jahr zwei Verfassungsbeschwerden. Dabei ging es vordergründig nur um Pressesachen, die hierauf ergangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts strahlen aber auch auf Verfügungsverfahren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes aus.

ENTSCHEIDUNG

In den beiden Beschlüssen stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die oben dargestellte Praxis grundsätzlich gegen das grundrechtsgleiche Recht auf prozessuale Waffengleichheit verstößt – insbesondere unter dem Aspekt, dass beide Parteien gleichermaßen vortragen können.

Demzufolge ist der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne vorherige Abmahnung oder ohne Gelegenheit zur Stellungnahme im Verfahren selbst nur im Ausnahmefall zulässig, wenn ein besonderer Sachgrund vorliegt. Die für den Erlass jeder einstweiligen Verfügung ohnehin erforderliche Dringlichkeit selbst stellt jedenfalls keinen solchen Sachgrund dar. In den Fällen, in denen zuvor abgemahnt wurde, ist es für den Erlass einer Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erforderlich, dass die jeweiligen Anspruchsbegründungen in Abmahnung und Verfügungsantrag nicht voneinander abweichen.

Allerdings, so führt das Verfassungsgericht aus, könne dem Eilbedürfnis des Antragstellers, schnell eine Entscheidung zu erlangen, in der Abwägung mit dem Recht des Antragsgegners, gehört zu werden, auch dadurch Genüge getan werden, dass dem Antragsgegner nur Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben werde. Eine mündliche Verhandlung müsse also nicht immer anberaumt werden.

Ebenfalls als grundsätzlich verfassungswidrig brandmarkt das Verfassungsgericht die Praxis, dem Antragsteller einseitig telefonisch Hinweise zu erteilen, ohne dass der Antragsgegner hiervon unterrichtet wird. Der Inhalt telefonisch erteilter Hinweise müsse vom Gericht schriftlich in der Akte dokumentiert werden. Aktenvermerke wie „Bedenken erörtert“ genügten dem nicht.

BEWERTUNG

Die Entscheidungen bedeuten nicht, dass zwangsläufig vor der Stellung eines Verfügungsantrags immer abgemahnt werden müsste.

Auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes dürften vorherige Abmahnungen weiterhin insbesondere in Produktpirateriesachen entbehrlich sein, bei denen neben Unterlassung auch Sequestration (die Sicherstellung der Verletzungsware) geltend gemacht wird. Durch die vorherige Abmahnung wäre ansonsten der Produktpirat vorgewarnt und es drohte die Anspruchsvereitelung durch Beiseiteschaffen der Verletzungsware. Auch dürfte es in Messesachen aufgrund ihrer besonderen Eilbedürftigkeit weiterhin möglich sein, jedenfalls nur mit Stundenfrist (und gegebenenfalls auch nur mündlich) abzunehmen.

Für sonstige Fälle ist aus den Entscheidungen des Verfassungsgerichts aber vor allem zu lernen, dass sowohl die insoweit erforderliche Abmahnung als auch der Verfügungsantrag sehr sorgfältig auszuarbeiten sind. Nur so

lassen sich Situationen vermeiden, in denen sich das angerufene Gericht im Lichte der Entscheidungen des Verfassungsgerichts dazu veranlasst sieht, dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme geben zu müssen – etwa, weil die Anspruchsbegründungen in der Abmahnung einerseits und in dem Verfügungsantrag andererseits divergieren oder weil das Gericht es für notwendig hält, einen Hinweis auf noch erforderlichen ergänzenden Vortrag zu geben.

Was schließlich Altfälle angeht, in denen eine nach den jetzigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts als verfassungswidrig zu bewertende Verfahrensführung stattgefunden hat, ist allerdings keine Anfechtung derartig erwirkter einstweiliger Verfügungen mit dem Argument eines verfassungswidrigen Verfahrens möglich. Denn das Verfassungsgericht stellt auch fest, dass der Verfahrensmangel grundsätzlich durch die Durchführung des Widerspruchsverfahrens gegen die einstweilige Verfügung geheilt ist. (Eberhardt)

2. Zulässige Nutzung eines Unternehmenskennzeichens im Rahmen der Amazon-Autocomplete-Funktion

BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 201/16 – goFit

HINTERGRUND

Der vorliegende Fall betrifft die in Österreich ansässige goFit Gesundheit GmbH, welche in Deutschland unter der Bezeichnung "goFit Gesundheitsmatte" eine Fußreflexzonenmassagematte vertreibt. Diese Matte, die in der Schweiz entwickelt und gestaltet wurde, wird auf der Internetseite www.amazon.de weder von der Klägerin noch von Amazon direkt vertrieben.

Die auf www.amazon.de eingesetzte automatische Suchwortergänzung zeigte dennoch die Bezeichnung "goFit Gesundheitsmatte" bereits bei Eingabe der ersten Buchstaben wie "gof" oder "gofi". Nach dem Anklicken dieser Suchwortvorschläge wurden Ergebnislisten mit

Angeboten gezeigt, die mit dem Unternehmen der Klägerin und der von ihr angebotenen Matte nichts zu tun hatten, sondern es wurden vergleichbare Akupressur- oder Entspannungsmatten von Wettbewerbern gezeigt.

Streitgegenstand des Verfahrens war allein die Verwendung des Unternehmensschlagworts „goFit“ im Rahmen der Suchwortergänzungen. Die weitergehende Verwendung des Zeichens „goFit“, die zur Auflistung von Wettbewerbsprodukten im Rahmen der Trefferliste führte, war (überraschend) weder kennzeichenrechtlich noch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten, auch nicht mit einem entsprechenden Hilfsantrag, angegriffen worden.

ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof bestätigt zunächst, dass auch für einen Teil einer Firmenbezeichnung ein vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleiteter Schutz gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG geltend werden kann, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet ist, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat.

Die „goFit“-Entscheidung bestätigt ferner die ständige Rechtsprechung, dass die durch ein Computerprogramm erfolgende Auswertung des Nutzerverhaltens und Erstellung von auf dieser Auswertung beruhenden Suchwortvorschlägen dem Betreiber der Suchmaschine zugerechnet werden. Dementsprechend erfolgt eine Kennzeichenbenutzung von Amazon durch die Unterbreitung automatischer Suchwortvorschläge.

Die Kennzeichenbenutzung erfolgt aber nicht unzulässig und der Bundesgerichtshof lehnte eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens ab, weil der Einsatz des Unternehmenskennzeichens bei der automatischen Suchwortergänzung die herkunftshinweisende Funktion des Unternehmenskennzeichens nicht beeinträchtigt. Denn die von Amazon generierten Suchwortvorschläge weisen auf die Klägerin und die von ihr vertriebene Fußreflexzonenmassagematte hin. Markenrechtliche Ansprüche kamen mangels Verwechslungsgefahr somit nicht in Betracht. Darauf, dass bei Auswahl eines dieser Suchwörter in der Ergebnisliste kein von der Klägerin stammendes Produkt angezeigt wird, kam es nach Auffassung des BGH nicht an, denn selbst wenn der Nutzer aufgrund der Suchwortvorschläge irrtümlich davon ausgehen würde, er könne das Produkt der Klägerin bei Amazon erwerben, könne die Klägerin dies kennzeichenrechtlich – jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr – nicht unterbinden. Die Erzeugung eines solchen Irrtums sei allenfalls mit Mitteln des Wettbewerbsrechts angreifbar.

Die Entscheidung reiht sich ein in diverse Entscheidungen zu Internetsuchmaschinen, in denen Markeninhaber sich gegenüber Google, Amazon, eBay und Co dagegen zu wehren versuchten, dass ihre Marken und Unternehmenskennzeichen als Suchworte genutzt werden, denn damit werden letztlich die Bekanntheit und die Zuordnungsfunktion von Unternehmenskennzeichen und Marken ausgenutzt.

Auch nach der „goFit“-Entscheidung können sich Markeninhaber weiterhin nicht dagegen wehren, dass ihre Unternehmenskennzeichen und Marken im Internet in Suchen bzw. im Rahmen von Suchwortvorschlägen verwendet werden, selbst wenn die Produkte des Kennzeicheninhabers auf der betreffenden Plattform nicht angeboten werden.

Insoweit steht die „goFit“-Entscheidung im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH, wonach Marken zwar einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs darstellen, sie sollen ihre Inhaber aber nicht vor Praktiken schützen, die zum Wettbewerb gehören. Die Werbung im Internet anhand von Schlüsselwörtern, die Marken entsprechen, stellt eine solche Praxis dar, da sie im Allgemeinen lediglich dazu dient, den Internetnutzern eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen dieser Markeninhaber vorzuschlagen. Wird danach im Internet anhand eines mit einer Marke ähnlichen oder identischen Schlüsselwortes Werbung für Waren oder Dienstleistungen gezeigt, die mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke Schutz beansprucht, kann der Inhaber der Marke dagegen nicht vorgehen, wenn nicht besondere Umstände vorliegen.

Die eigentliche Kernfrage im „goFit“-Verfahren, ob solche „besonderen Umstände“ vorlagen, nämlich ob in der Auswahl der Treffer, oder zumindest in der Darstellung der Trefferliste eine rechtsverletzende Kennzeichenverwendung liegt, hatte der BGH mangels eines entsprechenden Antrags nicht prüfen können. Grundsätzlich können markenrechtliche Ansprüche aber unter solchen besonderen Umständen möglich sein, wenn der Nutzer anhand der Trefferliste nicht oder nur schwer erkennen kann, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem Dritten stammen. Sind die anderen Angebote aber eindeutig als Fremdangebote gekennzeichnet, so müssen auch in solchen Konstellationen markenrechtliche Ansprüche mangels Verwechslungsgefahr ausscheiden (s. hierzu die ebenfalls in dieser Übersicht besprochene Entscheidung **Ortlieb**).

Entscheidend dürften in Konstellationen wie im „goFit“-Verfahren daher wettbewerbsrechtliche Ansprüche sein, die im Einzelfall gegeben sein können, wenn bei Eingabe einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens ausschließlich oder vorrangig Angebote von Wettbewerbern des Zeicheninhabers angezeigt werden. Hierzu konnte der BGH mangels eines entsprechenden Antrags leider keine Entscheidung treffen. Ferner dürften entsprechende weitergehende markenrechtliche Ansprüche bei der Nutzung bekannter Unternehmenskennzeichen und Marken unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rufausbeutung möglich sein. (Förster)

3. Rückruf im Unterlassungsanspruch

BGH, Beschluss vom 11.10.2017, I ZB 96/16 – Produkte zur Wundversorgung

HINTERGRUND

Der für Marken- und Wettbewerbsrechtssachen zuständige I. Zivilsenat des BGH hatte in mehreren Entscheidungen zum Wettbewerbsrecht ausgeurteilt, dass der Schuldner, wenn er zur Unterlassung verurteilt wurde, auch verpflichtet ist, aktive Maßnahmen zur Entfernung der Produkte aus den Vertriebswegen vorzunehmen. Das umfasst Maßnahmen bis zum Rückruf (Entscheidungen **Hot Sox** (GRUR 2016, 720), **RESCUE-Tropfen** (GRUR 2017, 208), **Piadina-Rückruf** (GRUR-Prax 2016, 107), **Luftentfeuchter** (GRUR 2017, 823)).

Hieran wurde von vielen Juristen heftige Kritik geäußert, u. a. hatte der Ausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der wichtigsten Fachvereinigung, der GRUR (Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.), einen „Zwischenruf“ veröffentlicht (GRUR 2017, 885), wobei viele Angriffspunkte sich besonders gegen eine Umsetzung dieser Rechtsprechung in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes wandten.

ENTSCHEIDUNG

Nun lag erstmals eine Entscheidung im Markenrecht vor:

Die Antragsgegnerin vertrieb Produkte zur Wundversorgung über Apotheken. Die Antragstellerin erwirkte gegen sie beim Landgericht Frankfurt a. M. wegen Markenrechtsverletzung eine einstweilige Verfügung, den Vertrieb dieser Produkte zu unterlassen. Daraufhin kennzeichnete die Antragsgegnerin diese markenverletzenden Produkte in dem relevanten Warenwirtschaftssystem für Apotheken („Lauer-Taxe“) als „außer Vertrieb“ und vertrieb sie nicht weiter. Allerdings rief sie die Produkte weder zurück noch informierte sie ihre Abnehmer (Großhändler) über die gegen sie erwirkte einstweilige Verfügung.

Die Antragstellerin führte daraufhin einen Testkauf bei einem Großhändler durch, der ihr die Ware lieferte. Daher stellte sie einen Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgeldes wegen Zuwiderhandlung gegen die einstweilige Verfügung. Das Landgericht entsprach diesem Antrag.

Es ging somit um die Frage, ob in dem Unterlassen, zu dem die Antragsgegnerin verurteilt worden war, auch die Verpflichtung enthalten war, die markenverletzenden Waren aus den Vertriebswegen zurückzurufen. Hinzu kam die Frage, ob dies insbesondere im einstweiligen

Verfügungsverfahren gilt. Da es sich dabei um eine Maßnahme des vorläufigen Rechtsschutzes handelt, darf ein einstweiliges Verfügungsverfahren die Entscheidung in einem Hauptsache-Verfahren nicht vorwegnehmen, damit der Rechtsschutz der Antragsgegnerin nicht beschnitten wird.

In der juristischen Literatur wurde vor dieser Entscheidung vor allem argumentiert, dass ein Rückruf – anders als das bloße Unterlassen – eben gerade eine endgültige Entscheidung in einem gerichtlichen Hauptsacheverfahren vorwegnehme, weil die Abnehmer der – angeblichen – Verletzerin bereits zu einer Rücksendung der Produkte aufgefordert werden und die Produkte damit im Markt „verbrannt“ sind.

Der BGH bestätigte zunächst seine in den in der Einleitung genannten Entscheidungen aufgezeigte Linie, dass ein Unterlassungsanspruch auch die Entfernung der Produkte aus den Vertriebswegen, also Rückruf-Maßnahmen, umfassen kann. Dies gelte auch dann, wenn die Unterlassungsverpflichtung im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens ergangen ist. Allerdings sei im einstweiligen Verfügungsverfahren nur die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung

des Störungszustands gefordert – die konkret zu unternehmenden Handlungen unterliegen also einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Der Schuldner muss aufgrund einer solchen einstweiligen Verfügung demnach keine Handlungen vornehmen, die unverhältnismäßig sind.

Der BGH wick jedoch hinsichtlich der Frage, was aufgrund einer Verurteilung in einem einstweiligen Verfügungsverfahren verhältnismäßig sei, von seinen Vorentscheidungen ab. Er betonte, dass eine grundsätzlich unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache in der Regel dann nicht vorliegt, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren aufgrund der gegen ihn ergangenen einstweiligen Verfügung nicht bei seinen Abnehmern

zurückruft, sondern diese lediglich auffordert, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiterzuvertreiben. Er muss also seine Abnehmer informieren, dass diese jedenfalls zunächst (z. B. bis die Entscheidung in dem gerichtlichen Hauptsacheverfahren gefallen ist) die betroffenen Waren nicht weiterverkaufen sollten. Denn eine entsprechende Vorgehensweise sei für den Schuldner nicht unzumutbar, weil ihn aus dem mit dem Abnehmer geschlossenen Kaufvertrag die Nebenpflicht trifft, den Abnehmer darauf hinzuweisen, dass dieser beim Weitertrieb der Ware ebenfalls mit einer gegen ihn gerichteten einstweiligen Verfügung zu rechnen hat.

BEWERTUNG

Die Entscheidung präzisiert zwar im Hinblick auf ein einstweiliges Verfügungsverfahren die grundsätzliche Haltung des BGH: Es sind Handlungen gegenüber den gewerblichen Abnehmern erforderlich, dabei ist aber meist nur eine Information der Abnehmer über die einstweilige Verfügung, nicht ein Rückruf, verhältnismäßig. Dass in der Praxis häufig die Abnehmer nicht bereit sein werden, die potenziell markenverletzende Ware bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu lagern, und damit diese Aufforderung einem Rückruf doch im Ergebnis gleichkommt, steht auf einem anderen Blatt.

Insgesamt eröffnet sich in der Praxis durch die Rechtsprechung des BGH ein Beurteilungsspielraum, welche Handlungen im Einzelfall genau zur Befolgung der Unterlassungsverfügung erforderlich sind. Daher ist es bei der Beratung sowohl auf Seite der Markeninhaber also auch der angeblichen Markenverletzer wichtig, die Beseitigungshandlungen mitzuberücksichtigen und abzuwägen, was genau im konkreten Fall getan werden muss, um die Anforderungen der Rechtsprechung einzuhalten. (Brecht)

4. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul – Mögliche Markenverletzung durch Wiederbefüllen von Handtuchspendern mit Fremdware?

BGH, Urteil vom 17.10.2018, I ZR 136/17 – TORK

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob das Wiederbefüllen mit Papierhandtüchern eines anderen Unternehmens in Nachfüllspendern der Marke TORK den Tatbestand einer Markenverletzung erfüllt. Klägerin ist die Essity Professional Hygiene Germany GmbH als Inhaberin der Unionsmarke TORK (Wort/Bild). Beklagte ist ein Großhandelsunternehmen, das unter anderem Papierhandtuchrollen als Nachfüllware für Spender mit dem Hinweis „passend auch für TORK“ anbietet, wobei die Ware keine eigene Kennzeichnung trägt („No-Name“).

Im Ergebnis hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung an das Berufungsgericht München zurückverwiesen. In den Gründen sind aber wichtige Leitgedanken für die markenrechtliche Bewertung beim Wiederbefüllen von mit einer Marke gekennzeichneten Behältern mit Waren zusammengefasst.

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht München entschied erstinstanzlich, dass keine Markenverletzung vorläge. Die Verbraucher bezögen angesichts der Vielfalt von Handtuchspendern in öffentlich zugänglichen Bereichen die Herkunft der Nachfüllware nicht auf den Herkunftshinweis auf den Spendern. Vielmehr würden Behälter und Nachfüllware getrennt voneinander bewertet. Das Berufungsgericht schloss sich der Argumentation im Wesentlichen an und verneinte ebenfalls eine markenmäßige Benutzung. Damit trat man einer älteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs *Handtuchspender* (GRUR 1987, 438) entgegen. Das Verkehrsverständnis habe sich in den letzten Jahrzehnten geändert und durch andere Warenkategorien wie Druckerpatronen, Staubsaugerbeutel, Kaffeekapseln bzw. Rasierklingen sei man daran gewöhnt, dass das Material, das bei Grundgeräten benötigt würde, nicht mehr vom Originalhersteller stammen müsse (u. a. mit Hinweis auf BGH GRUR 2015, 1136 – *Staubsaugerbeutel im Internet*).

Der Bundesgerichtshof tritt den Gründen, mit denen eine markenmäßige Verletzung verneint wurde, entgegen. Man könne nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die angesprochenen Durchschnittsverbraucher die auf dem Handtuchspender aufgebrachte Klagemarke TORK

nicht auch als Herkunftshinweis für die in dem Behälter befindliche Ware verstünden. Im vorliegenden Fall benötige es der weiteren Sachverhaltsaufklärung, ob zwischen der Kennzeichnung des Gerätes zur Abgabe von Ware und der Kennzeichnung der Ware selbst unterschieden werde. Eine Vorlageentscheidung zum Europäischen Gerichtshof hingegen sei nicht veranlasst, da die Frage des Verkehrsverständnisses der Beurteilung der Gerichte der Mitgliedstaaten obliege.

Zunächst wird klargestellt, dass das Anbieten der Nachfüllware durch die Beklagte mit dem Hinweis „passend auch für TORK“ keine Markenverletzung darstellt und nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erlaubt ist. Der objektive Kompatibilitätshinweis stellt aber eine objektive Beihilfehandlung dar. Insoweit ist unbeachtlich, dass die Beklagte die Spender nicht selbst wiederbefüllt, sondern die Nachfüllware nur an Dritte ausliefert. Das Ausliefern ist als Beihilfe unter dem Gesichtspunkt der Gehilfenhaftung, die aus dem Strafrecht übernommen wird, auch im Markenrecht ausreichend. Das Wiederbefüllen der Spender, die mit der Klagemarke TORK gekennzeichnet sind, entspricht subjektiv auch dem Willen der Beklagten und dient ihrer Absatzförderung.

Im Folgenden betont der Bundesgerichtshof noch einmal die Hauptfunktion der Marke als Herkunftshinweis. Diese wird beeinträchtigt, wenn für den angesprochenen Verkehrskreis nur schwer zu erkennen ist, ob die angebotene Ware vom Inhaber der Marke oder vielmehr von einem Dritten stammt. Die Bewertung des markenmäßigen Gebrauchs richtet sich nach der mutmaßlichen Wahrnehmung eben dieser Verkehrskreise. Entscheidend ist also, ob die Marke TORK auf den Spendern nicht nur als Herkunftshinweis für die Behältnisse aufgefasst wird, sondern auch für die darin befindlichen Papierhandtücher.

Kriterien für das mutmaßliche Verständnis der Verbraucher sind eine mögliche Zweitkennzeichnung der Nachfüllware, die Bedingungen, unter denen die Nachfüllware ausgetauscht wird und die Frage, ob das Wiederbefüllen durch Dritte oder durch die Verbraucher selbst erfolgt.

Im konkreten Fall habe das Berufungsgericht diese Kriterien nicht ausreichend berücksichtigt. So trage die Nachfüllware keine eigene Kennzeichnung des Beklagten.

Vielmehr handele es sich um „No-Name“-Ware. Im Gegensatz zu anderen Waren wie Druckerpatronen, Staubsaugerbeuteln oder Kaffeekapseln tausche der Verbraucher die Ware auch nicht selbst aus. Aus dem Wiederbefüllungsprozess können also keine Rückschlüsse auf die Herkunft der Nachfüllware gezogen werden.

Dann folgen Hinweise des Bundesgerichtshofs, die im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu berücksichtigen sein werden. So könnte es sein, dass Marken bei Alltagsprodukten außerhalb des eigenen Zuhauses (sog. „Away-from-home-Bereiche“) eine geringere Rolle spielen. Auch die Vielfalt unterschiedlicher Handtuchspendersysteme (z. B. Papierhandtücher, Baumwollrollen oder Drucklufthandtrockner) und die Tatsache, dass diese Waren kostenlos zur Verfügung gestellt werden, könnten sich auf das Verkehrsverständnis auswirken. So wird zu klären sein, ob bei Benutzung von Papierhandtüchern in öffentlichen Waschräumen überhaupt nicht oder weniger auf Marken geachtet wird.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bringt zunächst Klarheit, dass die alte Entscheidung **Handtuchspender** aus dem Jahr 1987 überholt ist. Eine Markenverletzung dürfte zukünftig eher die Ausnahme als die Regel sein. Für die Bewertung, ob der mutmaßliche Verbraucher von der auf einem Spenderbehälter aufgetragenen Marke Rückschlüsse auf die darin befindliche Nachfüllware zieht, sind folgende Kriterien relevant:

- Entkräftung der Herkunftsfunktion der Marke auf dem Behälter durch Zweitkennzeichnung auf der Nachfüllware
- Bedingungen und Praktiken des Wiederbefüllens im konkreten Wirtschaftszweig
- Wiederbefüllung durch Dritte oder durch die Verbraucher
- Produktvielfalt der Spenderbehälter
- Nutzung im privaten Raum oder im öffentlichen Raum („Away-from-home-Bereich“)
- kostenlose Nutzung

Im konkreten Fall legen die Hinweise des Bundesgerichtshofs nahe, dass eine Markenverletzung letztlich zu verneinen sein wird.

In der Praxis werden Hersteller von Nachfüllware eine Markenverletzung einfach vermeiden können, wenn auf der Nachfüllware eine eigene Zweitkennzeichnung aufgebracht ist. Die gedankliche Verbindung von der auf dem Behälter aufgetragenen Marke auf die darin befindliche Ware wird so entkräftet. Außerdem spricht die kostenlose Nutzung der Nachfüllware in öffentlichen Räumen gegen eine Markenverletzung. Die Hinweise des Bundesgerichtshofs legen nahe, dass es dem Durchschnittsverbraucher in diesen Fällen nicht wichtig ist, von dem die Nachfüllware ist. Frei nach dem Sprichwort: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Ob dies immer der Fall ist, ist aber in Frage zu stellen. So ärgert man sich, wenn das Vorhaben, ein Papierhandtuch aus dem Spender zu ziehen, gar nicht gelingt oder man ungewünscht einen ganzen Stapel in Händen hält. Dies kann

neben unsachgemäßer Wiederbefüllung auch ein Zeichen minderer Qualität der Papierhandtücher sein. Auch durch Flüssigseife verklebte und damit unansehnliche Seifenspender können zur Unzufriedenheit der Verkehrskreise führen und ungewünschte Rückschlüsse zulassen auf die

auf dem Spender genannten Marke. Bei der Bewertung müssen also neben der Herkunftsfunktion auch die anderen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannten Markenfunktionen – allen voran die Qualitätsfunktion – Berücksichtigung finden. (Ehlers)

5. Zur Erschöpfung, zur Beeinträchtigung der Funktionen einer Marke und zur Benutzung im geschäftlichen Verkehr

EuGH, Urteil vom 25.07.2018, C-129/17 – Mitsubishi u. a./Duma u. a.

HINTERGRUND

Die Klägerinnen sind Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe, die unter anderem Gabelstapler herstellen und vertreiben. Sie sind Inhaberinnen mehrerer als Unionsmarken und Benelux-Marken registrierter Wortmarken „MITSUBISHI“ und Bildmarken, jeweils eingetragen für Gabelstapler, mit denen sie jeweils ihre Gabelstapler kennzeichnen (gemeinsam die „Mitsubishi-Marken“).

Die in Belgien ansässigen Beklagten sind hauptsächlich mit dem An- und Verkauf von Gabelstaplern beschäftigt, bieten aber auch eigene Gabelstapler unter Eigenmarken an.

Seit 2009 erwerben die Beklagten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) Mitsubishi-Gabelstapler, die sie im Gebiet des EWR zunächst in ein Zolllagerverfahren überführen. In Zolllagern können Nicht-Unionswaren abgabefrei gelagert werden. Im Zolllager entfernen die Beklagten sodann alle Mitsubishi-Marken, nehmen die Änderungen der Waren vor, die zur Anpassung an die in der EU geltenden Normen erforderlich sind und bringen auf den Waren ihre eigenen Zeichen an. Erst Anschließend führen sie die Waren in den EWR ein und bringen sie dort in den Verkehr.

Die gegen dieses Verhalten gerichteten Klagen vor dem Handelsgericht in Brüssel wurden abgewiesen, wogegen die Klägerinnen Berufung einlegten. Das Berufungsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) daraufhin – vereinfacht – die folgenden Fragen zur Beantwortung vorgelegt:

(1) Kann der Inhaber einer Marke es verbieten, dass ein Dritter seine Waren ohne seine Zustimmung in den EWR, wo sie noch nie vertrieben worden sind, einführt und dort in den Verkehr bringt, wenn dieser Dritte – vor Einfuhr noch im Zolllager – alle auf den Waren angebrachten Marken entfernt hat (Debranding)?

(2) Hängt die Entscheidung davon ab, ob die Einfuhr unter einem anderen vom Dritten angebrachten Zeichen erfolgt (Rebranding)?

(3) Wirkt es sich auf die Beantwortung dieser Fragen aus, wenn die Waren auch nach dem De- und Rebranding vom Verkehr noch als solche des Inhabers der Marke identifiziert werden können?

ENTSCHEIDUNG

Der EuGH bejaht die ersten beiden Fragen gemeinsam.

Zunächst erläutert er Zweck und Reichweite der Erschöpfung. Das Recht des Inhabers einer Marke, Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren zu untersagen, ist erschöpft (d. h. es kann nicht mehr geltend gemacht werden), wenn die konkreten Waren vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Er stellt zunächst ausdrücklich klar, dass das Inverkehrbringen außerhalb

des EWR das Recht aus der Unionsmarke nicht erschöpfe. Der Markeninhaber habe das Recht, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren zu kontrollieren.

Nach Ansicht des EuGH verhindert die Entfernung der Marken, dass die Waren, wenn sie erstmals im EWR in den Verkehr gebracht werden, mit dieser Marke versehen sind. Dadurch werde das Recht des Markeninhabers vereitelt, das erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren.

Ferner werden nach Ansicht des EuGH durch das De- und Rebranding auch die sogenannten Markenfunktionen beeinträchtigt.

Hauptfunktion der Marke ist die Herkunftsfunktion, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer den Ursprung der gekennzeichneten Waren zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.

Da, so der EuGH, jede Handlung, die den Inhaber daran hindert, das erstmalige Inverkehrbringen der Ware im EWR zu kontrollieren, naturgemäß die Herkunftsfunktion beeinträchtigt, gelte dies auch für die Handlungen der Beklagten.

Zur dritten Frage, mit der das vorlegende Gericht fragt, ob und ggf. wie es sich auf die Beantwortung der ersten beiden Fragen auswirkt, dass der Verkehr die Waren auch nach dem Debranding noch als Mitsubishi-Gabelstapler erkennen kann, führt der EuGH lediglich knapp aus, dass dieser Umstand durchaus geeignet sei, die festgestellte Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke zu verstärken.

Ferner entscheidet der EuGH, dass die Entfernung der Mitsubishi-Marken und das Anbringen neuer Kennzeichen auch die Investitions- und Werbefunktion der Marke beeinträchtigt. Die Investitionsfunktion bedeutet, dass der Markeninhaber die Möglichkeit hat, die

Marke einzusetzen, um einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden. Die Werbefunktion der Marke besteht darin, eine Marke für Zwecke der Werbung einzusetzen, um den Verbraucher zu informieren oder zu überzeugen. Das De- und Rebranding durch die Beklagten erschwerte es den Klägerinnen, die Marke zum Erwerb eines Rufs und zur Bindung der Verbraucher einzusetzen und verhinderten ihre Möglichkeit, ihre Investitionen zu realisieren.

Zur erforderlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr verweist der EuGH auf seine bisherige Rechtsprechung. Der Begriff der Benutzung umfasst danach ausschließlich aktive Handlungen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr erfordert, dass die Handlung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit erfolgt und nicht im privaten Bereich. Das De- und Rebranding durch die Beklagten stelle eine aktive Handlung dar, die auch im geschäftlichen Verkehr erfolge, denn sie sei auf einen eigenen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet.

Dabei sei es unerheblich, dass die Marken entfernt und neue Zeichen angebracht werden, während sich die Waren noch im Zollagerverfahren befinden. Denn die Beklagten handelten im Hinblick auf das Inverkehrbringen im EWR, was sich dadurch zeige, dass die Waren von ihnen an EU-Normen angepasst werden und anschließend auch tatsächlich in den EWR eingeführt werden.

BEWERTUNG

Diese Entscheidung des EuGH ist durchaus überraschend. Sowohl in Deutschland als auch in anderen Mitgliedsstaaten hat die Rechtsprechung die Entfernung einer Marke bislang nicht als Markenrechtsverletzung angesehen. Nach dieser Ansicht fehlte es an der Benutzung der entfernten Marke. Denn eine Marke, mit der die Ware nicht (mehr) gekennzeichnet ist, wird ja gerade nicht benutzt. Aus demselben Grund scheint auch das Argument des Gerichtshofs, der Markeninhaber werde der Kontrolle über das erste Inverkehrbringen der mit der Marke gekennzeichneten Waren im EWR beraubt, nicht ganz schlüssig.

Im Einzelfall konnte ein solches Verhalten nach der bisherigen Rechtsprechung lediglich einen Verstoß gegen lauterkeitsrechtliche Vorschriften darstellen. So hatte auch der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen zur Vorlagefrage gegen eine Markenverletzung votiert und auf nationales Wettbewerbsrecht verwiesen.

Diese Entscheidung des EuGH bedeutet eine erhebliche Ausdehnung des markenrechtlichen Benutzungsbegriffs und ist in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen.

In der juristischen Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, dass nun jedes Entfernen der Marke irgendwo auf der Welt eine Markenverletzung darstellen werde, falls die Ware später in den EWR eingeführt wird. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Besonderheit des Falles ist, dass die Waren sich zum Zeitpunkt des De- und Rebrandings bereits im Zollagerverfahren im Gebiet EWR – wenn auch noch nicht im zollrechtlich freien Verkehr – befanden. Genau diesen Fall regelt Art. 9 Abs. 4 Unionsmarkenverordnung, wonach der Markeninhaber bereits das Verbringen in die EU ohne ein Überführen in den zollrechtlich freien

Verkehr untersagen kann, wenn nicht der Besitzer der Waren im Rahmen eines Verletzungsverfahrens nachweist, dass der Inhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen. Da der EuGH diese Vorschrift jedoch bloß beiläufig erwähnt, bleibt abzuwarten, ob nun wirkliches jedes Debranding irgendwo auf der Welt im Falle des anschließenden Inverkehrbringens in der EU als Verstoß gegen die Rechte des Inhabers einer Unionsmarke zu werten sein wird oder bloß die Fälle, in denen das im Zollagerverfahren auf europäischem Grund geschieht. (Kirschner)

6. Zulässige Nutzung einer Marke im Rahmen der plattforminternen Suchfunktion bei Amazon

BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 138/16 – Ortlieb

HINTERGRUND

Die Klägerin, das fränkische Unternehmen Ortlieb Sportartikel GmbH („Ortlieb“), ist eine Herstellerin von wasserdichten Fahrradtaschen, Rucksäcken und anderen Freizeitartikeln. Ortlieb unterhält seit dem Jahr 2011 ein selektives Vertriebssystem mit ausgewählten Partnern und verkauft seine Produkte bewusst nicht auf Internetplattformen wie Amazon.

Ortlieb richtet sich dagegen, dass bei Eingabe des Suchbegriffs „Ortlieb“ in die interne Suchmaschine bei Amazon in

der Trefferliste neben Angeboten von „Ortlieb“-Produkten auch Produkte anderer Hersteller erscheinen, und zwar sowohl Angebote von Amazon direkt als auch solche von Drittanbietern.

Ortlieb hingegen will verhindern, dass die Suche nach „Ortlieb“ bei Amazon zur Auflistung auch von Alternativprodukten in der Ergebnisliste führt und beruft sich hierbei auf eine Verletzung der eingetragenen Markenrechte „Ortlieb“.

ENTSCHEIDUNG

Nachdem das Landgericht und das Oberlandesgericht München von einer Verletzung der Marke „Ortlieb“ durch Amazon ausgegangen waren, hat der BGH in der Sache keine Entscheidung getroffen, sondern die Angelegenheit zur Entscheidung an das OLG zurückverwiesen.

Eine Markenverletzung (§14 MarkenG) liegt vor, wenn ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers ein identisches oder ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren benutzt, und dadurch die Gefahr von Verwechslungen entsteht.

Das OLG habe laut BGH nicht geprüft, ob die Kunden erkennen könnten, von welchen Herstellern die in der Amazon Ergebnis-Liste angebotenen Produkte stammen. Nur wenn sie das nicht könnten, wären die Markenrechte Ortliebs verletzt.

Zugunsten Ortliebs und in Übereinstimmung mit bisheriger EuGH Rechtsprechung teilte der BGH zwar die Auffassung, dass Amazon die Marke „Ortlieb“ benutze, auch

wenn nicht Amazon, sondern der Internetnutzer die Bezeichnung in die Suchmaske eingebe. Dies begründete der BGH damit, dass Amazon für die Auswahl der im Rahmen des Algorithmus verwendeten Schlüsselworte und damit auch für die Ergebnisse verantwortlich sei.

Trotz der noch ausstehenden weiteren Befassung des OLG stärkt die Entscheidung die Position Amazons schon jetzt: Eine Markenverletzung wird nur dann zu bejahen sein, wenn der Verkehr bei Betrachten der Ergebnisliste denkt, es handele sich auch bei denjenigen angezeigten Produkten um Ortlieb-Produkte, die tatsächlich von unterschiedlichen Anbietern stammen.

Eine aufgrund des Wettbewerbsrechts geltend gemachte vergleichende Werbung lehnte der BGH ab.

Amazon darf bei gezielter Suche eines Plattformbesuchers nach einer bestimmten Marke auch weiter über seine interne Suchfunktion auf Konkurrenzprodukte hinweisen. Entscheidend ist, dass die Plattformbenutzer erkennen, dass es sich um Drittprodukte anderer Marken handelt. Die Anforderungen an eine solche Erkennbarkeit dürften nicht allzu hoch sein.

Interessant zu sehen gewesen wäre es, hätte der BGH auch über Ansprüche auf Grundlage einer bekannten Marke urteilen müssen. Dies hätte für die Klägerin möglicherweise zu zufriedenstellenderen Ergebnissen geführt.

So spielte es für den BGH vorliegend keine Rolle, dass selbst bei Erkennbarkeit unterschiedlicher Anbieter die Herkunftsfunktion der Marke im Sinne der sog. Lotsenfunktion der Marke beeinträchtigt sein kann (so noch das OLG in der Vorinstanz). Das OLG hatte es – jedenfalls im Ergebnis überzeugend – als entscheidend gesehen, dass die Produkte anderer Hersteller als echte Alternative und echtes Ergebnis seiner Suche präsentiert würden. Wer "Ortlieb" bei einer Suche in einer Handelsplattform eingibt, sucht schließlich gezielt nach dieser Marke, sonst würde der Suchende einfach nur "Fahrradtasche" eingeben.

Für Amazon und andere Plattformen bedeutet diese das Markenrecht unter den Vorbehalt des Wettbewerbsrechts stellende Entscheidung Entwarnung: So lange

ausreichend Transparenz zur Vermeidung von Verwechslungen bei Alternativangeboten gewährleistet ist, ist keine Markenrechtsverletzung zu befürchten.

Für Ortlieb ist das Urteil hingegen umso ärgerlicher, da das Unternehmen ja gerade ein selektives Vertriebssystem unterhält und dabei gar nicht selbst oder über Fachhändler über die Plattform Amazon verkauft. Ortlieb kommt es darauf an, dass es sich um Qualitätsprodukte mit hohem Erklärungsbedarf handelt, wobei es entscheidend auf den besonderen Kundenservice und die Weitergabe von Informationen zur Reparierbarkeit der Produkte ankommt. Die Entscheidung zeigt daher auch die Grenzen der Einflussnahme eines Markeninhabers selbst in selektiven Vertriebssystemen.

Im Sinne der Markeninhaber ist es aber jedenfalls, dass der BGH Plattformen wie Amazon und Co klar aufgegeben hat, bei Eingabe eines bestimmten Markenbegriffs Alternativangebote deutlich erkennbar als solche zu kennzeichnen.

Übrigens am selben Tag hat der BGH über die Klage des österreichischen Herstellers goFit ebenfalls zugunsten Amazons entschieden (Az. I ZR 201/16). Dort ging es um die Autocomplete-Funktion im Rahmen von Amazons Suchmaschine. Diese Entscheidung wird ebenfalls in dieser Rechtsprechungsübersicht besprochen. (Overhage)

III. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVERFAHREN

7. EuGH-Vorlage zum Umfang der Berücksichtigung von Verwendungsmöglichkeiten eines Zeichens bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft

BGH, Beschluss vom 21.06.2018, I ZB 61/17 (BPatG) – #darferdas?

Vorinstanz: BPatG, Entscheidung vom 03.05.2017, 27 W(pat) 551/16

HINTERGRUND

Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie (RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken) sind Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Dies wurde unter anderem im Markengesetz in § 8 Abs. 2 Nr. 1 in nationales Recht umgesetzt. Für Unionsmarken gilt die weitgehend parallele Vorschrift des Artikel 7 Abs. 1 Buchst. b Unionsmarkenverordnung. Fehlende Unterscheidungskraft wird unter anderem angenommen bei Zeichen, die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen und die vom angesprochenen Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Nach der Rechtsprechung des BGH muss im Eintra-

gungsverfahren für die Annahme der Unterscheidungskraft aber nicht jede denkbare Verwendung so erfolgen, dass das Zeichen vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden wird, sondern es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden wird (vgl. BGH, GRUR 2001, 240, 242, **SWISS-ARMY**; BGH, GRUR 2012, 1044, **Neuschwanstein**). Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht im Eintragungsverfahren jedoch keine Verpflichtung, die Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die die prüfende Stelle mit Hilfe ihrer Sachkunde auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt, vgl. EuGH GRUR 2013, 519, **Umsäumter Winkel**.

ENTSCHEIDUNG

Im vorliegenden Fall hatte das DPMA die Wortmarkenanmeldung „#darferdas?“ für diverse Bekleidungswaren in der Warenklasse 25 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, wogegen die Markenmelderin Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) erhob. Das BPatG bestätigte die Entscheidung des DPMA. Nach Ansicht des BPatG sei eine Verwendung der Zeichenfolge als deutlich sichtbarer Schriftzug auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken wie T-Shirts oder als erkennbarer Schriftzug auf Kopfbedeckungen oder Schuhwaren und somit als Motiv die wahrscheinlichste und zugleich eine praktisch bedeutsame Verwendungsform der Zeichenfolge. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden „#darferdas?“ dann dahingehend, dass

das Zeichen zu Überlegungen oder Diskussionen zum Thema „Darf er das?“ anregen möchte. Der angesprochene Verkehr sehe darin also lediglich ein Gestaltungsmittel und keinen Herkunftshinweis im Sinne einer Marke. Auf ebenfalls denkbare, aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendungen, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, komme es nicht an.

Der BGH, bei dem die Rechtsbeschwerde der Markenmelderin gegen die Entscheidung des BPatG anhängig ist, legt nun dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL vor:

„Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?“

Der BGH äußert Zweifel an der Annahme des BPatG, dass im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft (nur) auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen sei und es auf ebenfalls denkbare – aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame – anderweitige Verwendungen nicht ankomme. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss im Eintragsverfahren für die Annahme der Unterscheidungskraft nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird. Nach Ansicht des BGH steht diese Rechtsprechung auch in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH, wonach keine

Verpflichtung bestehe, im Eintragsverfahren bei der Prüfung der Unterscheidungskraft andere als die als wahrscheinlichste erkannte Verwendung der angemeldeten Marke zu berücksichtigen. Denn diese Ausführungen des EuGH seien nach Auffassung des BGH dahin zu verstehen, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die Prüfung nur dann auf die wahrscheinlichste Verwendungsform zu beschränken ist, wenn die übrigen in Betracht kommenden Verwendungsformen nicht praktisch bedeutsam oder naheliegend sind. Es sei nicht gerechtfertigt, einer Marke die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen, wenn es praktisch bedeutsame oder naheliegende Möglichkeiten gibt, die Marke als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Seien der Prüfung der Unterscheidungskraft aber sämtliche praktisch bedeutsamen oder naheliegenden Verwendungsformen des Zeichens (also auch die Verwendung auf einem Etikett etc.) zugrunde zu legen, könne dem angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

BEWERTUNG

Der BGH legt dem EuGH die Frage, ob der Prüfung der Unterscheidungskraft sämtliche praktisch bedeutsamen oder naheliegenden Verwendungsformen eines Zeichens zugrunde zu legen sind, zur Vorabentscheidung vor, da dann auch die von der Markenmelderin geltend gemachte, aber weniger wahrscheinliche Form der Verwendung des Zeichens auf einem Etikett berücksichtigt werden müsste. Dies hätte zur Folge, dass bei solch einer Verwendung nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden könnte, dass der Verbraucher hierin keinen Herkunftshinweis im Sinne einer Marke sehen würde.

Bisher ist diese Auffassung des BGH vom EuGH nicht bestätigt worden, sondern in der **Umsäumter Winkel**-Entscheidung scheint der EuGH die Auffassung des BGH vielmehr abzulehnen. Klar ist dies aber bisher nicht. Durch den Vorlagebeschluss wird nun der EuGH gezwungen sein, insoweit Klarheit herbeizuführen. Es ist allerdings zweifelhaft, dass sich der EuGH der Auffassung des BGH

anschließen wird, so dass im Ergebnis eine Verneinung der Vorlagefrage zu erwarten ist. Bereits mehrfach hatte der BGH allerdings entschieden, dass auf den Vorderseiten von Bekleidungsstücken angebrachte Zeichen im Regelfall vom angesprochenen Verkehr nicht als Produktkennzeichen, sondern vielmehr nur als dekoratives Element wahrgenommen würden. Diese Verwendungsform, auf die das BPatG im Fall „#darferdas?“ dann auch ausschließlich als die wahrscheinlichste Verwendungsform abgestellt hat, würde daher möglicherweise die Anforderungen an eine markenmäßige Verwendung auch im Sinne der rechtserhaltenden Benutzung nicht erfüllen, so dass die Markenmelderin ohnehin praktisch gezwungen wäre, die Marke etwa auch auf Etiketten anzubringen, wie dies in der Bekleidungsbranche auch durchaus üblich ist. Warum diese eben doch wahrscheinliche Verwendungsform daher bei der Prüfung der Unterscheidungskraft völlig außer Acht zu bleiben hätte, erschließt sich bei lebensnaher Betrachtung nicht. (Dekker)

8. Geografische Herkunftsangabe, Unterscheidungskraft einer Marke

EuGH, Urteil vom 06.09.2018, C-488/16P – Neuschwanstein

HINTERGRUND

Es geht um die Eintragbarkeit der Wortmarke „Neuschwanstein“. Die Marke wurde vom Freistaat Bayern zunächst im Jahre 2005 als deutsche Marke und dann in 2011 als Unionsmarke für eine große Anzahl von Waren und Dienstleistungen, u. a. auch solche, die üblicherweise als Souvenir-Artikel dienen, angemeldet und eingetragen. Sowohl gegen die deutsche als auch gegen die Unionsmarke wurden dann Anträge auf Löschung bzw. Nichtigkeit gestellt, die damit begründet wurden, dass die Wortmarke „Neuschwanstein“ aus absoluten Gründen nicht eintragbar sei.

Während der deutschen Marke im Nachhinein die Unterscheidungskraft für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen über alle Instanzen hinweg bis hin zum BGH abgesprochen wurde (BGH, Beschluss v. 08.03.2012, I ZB 13/11 – **Neuschwanstein**) befand das EUIPO die Marke „Neuschwanstein“ für schutzfähig. Sowohl die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO als auch die folgenden Instanzen, nämlich die Beschwerdekammer, das EuG und der EuGH folgten dieser Entscheidung und wiesen den Nichtigkeitsantrag und die darauffolgenden Rechtsmittel des Antragstellers ab.

ENTSCHEIDUNG

Der EuGH schließt sich mit seiner Entscheidung den Vorinstanzen an und bestätigt, dass die Marke „Neuschwanstein“ weder eine beschreibende Angabe im Sinne des Art. 7 Abs. 1 c) UMV sei, noch dass ihr die notwendige Unterscheidungskraft fehle, Art. 7 Abs. 1 b) UMV.

So sei das Schloss Neuschwanstein ein musealer Ort und kein Ort, mit dem man die Herstellung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen verbinde. Auch eine Zuordnung einiger Waren als mögliche Souvenir-Artikel ändere nichts daran. Denn die Funktion einer Ware als „Souvenir“ – so der EuGH – ist kein objektives, dem Wesen dieser Ware innewohnendes Merkmal. Vielmehr entscheide der Käufer aufgrund seiner jeweiligen Intention, ob er eine bestimmte Ware als Souvenir erwerbe oder nicht. Der EuGH führt weiter aus, dass auch die bloße Erinnerung, die mit der Bezeichnung „Neuschwanstein“ beim Publikum hervorgerufen werde, kein wesentliches Merkmal der hier erfassten Waren und Dienstleistungen sei.

Schließlich beschreibe die Bezeichnung „Neuschwanstein“ auch nicht die geografische Herkunft der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Die Tatsache, dass Waren und Dienstleistungen an einem bestimmten Ort angeboten werden, stelle keine für ihre geografische Herkunft beschreibende Angabe dar, da sich der Ort des Verkaufs nicht dazu eigne, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen.

Auch zur Unterscheidungskraft bestätigt der EuGH die Ausführungen des EuG, wonach allein die Verbindung der Marke „Neuschwanstein“ mit den relevanten Waren und Dienstleistungen es erlaube, diese von Waren und Dienstleistungen, die an anderen kommerziellen oder touristischen Stätten verkauft oder erbracht würden, zu unterscheiden.

Vornehmlich befasst sich die Entscheidung mit der Frage, ob eine Marke, die sich in der Bezeichnung eines bekannten Bauwerkes, hier (des Schlosses) Neuschwanstein, erschöpft, lediglich einen Hinweis auf die geografische Herkunft von (bestimmten) Waren und Dienstleistungen bietet und somit von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Der BGH hatte dies in seiner Entscheidung zu „Neuschwanstein“ (BGH, Beschluss v. 08.03.2012, I ZB 13/11 – **Neuschwanstein**) noch bejaht und ausgeführt, dass die Bezeichnung „Neuschwanstein“ für den überwiegenden Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sei, da diese die typischen Reiseandenken sind und zur Deckung des Bedarfs der Touristen an Speisen, Getränken und sonstigen Artikeln im Umfeld touristischer Sehenswürdigkeiten vertrieben würden. Demgemäß hatte der BGH geschlussfolgert, dass das angesprochene Publikum die Bezeichnung „Neuschwanstein“ im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf wegen der großen Bekanntheit des Schlosses nur auf das Gebäude bezieht und deshalb nicht als Produktkennzeichen auffasst.

Der EuGH hingegen stellt – rein dogmatisch völlig korrekt – allein darauf ab, dass die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zunächst einmal solche des täglichen Bedarfs sind. Den Einwand des Antragstellers, dass es sich hier um Souvenir-Artikel handelt, die automatisch mit dem Bauwerk in Verbindung gebracht wer-

den, hält der EuGH entgegen, dass es keine eigene Kategorie „Souvenir-Artikel“ gebe und dass die Waren ihrer Funktion nach von den sie erwerbenden Kunden abhängen. Die Waren selbst könnten zwar als Souvenir-Artikel dienen, die Anbringung der Bezeichnung „Neuschwanstein“ auf solchen Waren stellt aber – so der EuGH – kein wesentliches und die Ware beschreibendes Merkmal dar. Zudem ist das Schloss gerade nicht wegen seiner Souvenir-Artikel, sondern aufgrund der architektonischen Einzigartigkeit bekannt. Die Unterscheidungskraft bejaht der EuGH mit der Begründung, dass es dem angesprochenen Verkehr bei Aufbringen der Bezeichnung „Neuschwanstein“ gerade ein Leichtes ist, die Waren von denen zu unterscheiden, die von anderen kommerziellen und touristischen Stätten verkauft oder erbracht werden.

Die Entscheidung führt zunächst einmal dazu, dass der Freistaat Bayern die Marke „Neuschwanstein“ für die Vielzahl der registrierten Waren und Dienstleistungen weiterhin nutzen kann; und zwar auch für Souvenir-Artikel. Für alle übrigen Händler hingegen ist zumindest Obacht geboten, denn sie müssen – je nach Produktaufmachung – zumindest fürchten, dass sie bei Benutzung der Marke „Neuschwanstein“ eine Markenverletzung begehen. Sofern es sich hier aber lediglich um die „üblichen“ Souvenirs handelt, die das Schloss nur abbilden und mit dem zugehörigen Eigennamen „Schloss Neuschwanstein“ versehen sind, kann eine Markenverletzung nicht gegeben sein. (Holderied)

BEARBEITUNG

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Nicole Dekker

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

Dominik Kirschner

Dr. jur. Stefanie Overhage

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

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

Bildnachweis

Titelseite

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

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

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

Eisenführ Speiser

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

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

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

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 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

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



Hamburg

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

