

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2020

© **Eisenführ Speiser**
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

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

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

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

INHALT

Überblick.....	2
I. Verletzungsverfahren	
1. Keine Verpflichtung eines Unterlassungsschuldners zur Löschung von Folgeeintragungen.....	3
<i>EuGH, Urteil vom 02.07.2020, C-684/19 – mk advokaten/MBK Rechtsanwälte</i>	
2. Keine Rechtsverletzung durch das Lagern markenrechtsverletzender Waren	6
<i>EuGH, Urteil vom 02.04.2020, C-567/18 – Coty/Amazon</i>	
3. Querlieferungen innerhalb eines selektiven Vertriebssystems	8
<i>BGH, Urteil vom 15.10.2020, I ZR 147/18 – Querlieferungen</i>	
4. Verwendung der Domain <schufa-anwalt.de> für Rechtsanwaltsdienstleistungen verletzt Rechte an der Marke SCHUFA	10
<i>LG München I, Urteil vom 25.06.2020, 17 HK O 3700/20</i>	
II. Schutzfähigkeit / Lösungsverfahren / Widerspruchsverfahren	
5. Berücksichtigung von wahrscheinlichen Verwendungsarten bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke	12
<i>BGH, Beschluss vom 30.01.2020, I ZB 61/17 – #darferdas? II</i>	
6. Schutzfähigkeit für Schokoladenwarenverpackung	14
<i>BGH, Beschluss vom 23.07.2020, I ZB 42/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II</i>	
7. Zur Bösgläubigkeit wegen fehlender Benutzungsabsicht bei der Anmeldung einer Marke	16
<i>EuGH, Urteil vom 29.01.2020, C-371/18 – Sky ./.. SkyKick</i>	
8. Ein „X“ am Ende macht noch keinen Unterschied – Begriff der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren und Bewertung der Ähnlichkeit von Zeichen mit hohen beschreibenden Anklängen	18
<i>BGH, Urteil vom 06.02.2020, I ZB 21/19 – INJEKT/INJEX</i>	
9. Freihaltebedürftige beschreibende Angabe für Sahneeis (Plombir).....	21
<i>BPatG, Beschluss vom 04.03.2020, 28 W (pat) 27/13</i>	

ÜBERBLICK

Mit dieser Ausgabe der „Neuesten Rechtsprechung im deutschen Markenrecht“ erscheint bereits zum fünften Mal die von den Rechtsanwälten der Praxisgruppe Marken bei EISENFÜHR SPEISER zusammengestellte Übersicht zu aktuellen, praxisrelevanten Gerichtsentscheidungen. Die Praxisgruppe Marken bündelt die Kompetenzen der Kanzlei im Markenrecht standortübergreifend und diskutiert in diesem Rahmen regelmäßig Neuerungen in Rechtsprechung und Praxis. Gemeinsam kann die Praxisgruppe aus einer Erfahrung von mehr als 50 Jahren schöpfen. Davon profitieren unsere Mandanten.

Für die Rechtsprechungsübersicht 2020 haben wir insgesamt neun aktuelle und praxisrelevante Entscheidungen zusammengetragen und aufbereitet. Jede Entscheidung ist mit der persönlichen Bewertung des jeweiligen Bearbeiters versehen.

Die Entscheidungen betreffen sowohl gerichtliche (Verletzungs-)Verfahren als auch Löschungsverfahren und Verfahren zur Schutzfähigkeit von Marken. Die Gerichte

hatten sich im vergangenen Jahr unter anderem erneut mit dem Umfang des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs, der Haftung verschiedener Akteure im Internethandel sowie der Verletzung von Markenrechten durch Angaben in Domains zu befassen. Darüber hinaus hat sich der EuGH zu bösgläubigen Markenmeldungen bei fehlender Benutzungsabsicht geäußert. Mit Blick auf die Schutzfähigkeit von Marken ging es im Jahr 2020 um die Einbeziehung wahrscheinlicher Verwendungsformen bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens und die Schutzfähigkeit einer gut bekannten quadratischen Schokoladenverpackung. Ebenso diskutiert wird der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren sowie das Freihaltebedürfnis bei beschreibenden Angaben.

Wir wünschen eine interessante Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu einzelnen Entscheidungen haben, sprechen Sie uns gerne an.

April 2021

EISENFÜHR SPEISER

I. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Keine Verpflichtung eines Unterlassungsschuldners zur Löschung von Folgeeintragungen

EuGH, Urteil vom 02.07.2020, C-684/19 – mk advokaten/MBK Rechtsanwälte

HINTERGRUND

In seiner jüngeren Spruchpraxis hat der Bundesgerichtshof (BGH) in mehreren wettbewerbs- und markenrechtlichen Entscheidungen die für den Schuldner eines Unterlassungsanspruchs bestehenden Verpflichtungen erweitert und konkretisiert. Neben dem bloßen Unterlassen (weiterer) rechtsverletzender Handlungen bestehen für Schuldner auch Pflichten, durch aktives Handeln die durch seine ursprünglichen Handlungen geschaffenen Beeinträchtigungen zulasten des Unterlassungsgläubigers wieder zu beseitigen. Nach der erwähnten Rechtsprechung, über deren Entwicklung wir an dieser Stelle bereits mehrfach berichtet haben (siehe „Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht 2016“ S. 5 f. und 2018 S. 8 f.), können sich die Pflichten aus dem Unterlassungsgebot bis hin zur Verpflichtung zum Rückruf von Waren aus den Vertriebswegen ausweiten.

Die hiesige Entscheidung behandelt eine Auseinandersetzung zweier Rechtsanwaltskanzleien um die markenrechtsverletzende Bewerbung von Rechtsdienstleistungen. Abweichend von der eingangs erwähnten Rechtsprechung hat sie nicht den Rückruf von Waren aus den Vertriebswegen zum Gegenstand, sondern die Beseitigung von Anzeigen im Internet. Auch hierbei stellt sich jedoch die Frage, wie weit die Verpflichtungen des Schuldners eines Unterlassungsanspruchs reichen, rechtsverletzende Zustände außerhalb seines unmittelbaren Verantwortungsbereichs durch aktives Handeln zu beseitigen.

ENTSCHEIDUNG

Die Gläubigerin, eine Sozietät von Rechtsanwälten aus Mönchengladbach, ist Inhaberin einer u. a. für Rechtsdienstleistungen eingetragenen deutschen Marke „MBK Rechtsanwälte“. Die Schuldnerin, ebenfalls eine Rechtsanwaltssozietät mit Sitz in Kleve, übte ihre Tätigkeit zunächst unter der Bezeichnung „mbk Rechtsanwälte“ und der niederländischen Entsprechung „mbk advokaten“ aus. Auf eine Verletzungsklage der Gläubigerin hin verurteilte das Landgericht Düsseldorf die Schuldnerin, es zu unterlassen, die Bezeichnung „mbk“ im geschäftlichen Verkehr für Rechtsdienstleistungen zu benutzen. Dieses Urteil ist rechtskräftig.

Die Schuldnerin hatte unter der entsprechenden Bezeichnung einen Eintrag im Online-Telefonverzeichnis „Das

Örtliche“ beauftragt. Diesen Eintrag ließ sie nach dem Urteil des LG Düsseldorf vollständig löschen. Die Gläubigerin stellte in der Folgezeit jedoch fest, dass eine Google-Suche nach dem Begriff „mbk Rechtsanwälte“ weiterhin Treffer auf anderen Websites anzeigte, die Unternehmenseinträge zur Schuldnerin enthielten. Auf Antrag der Gläubigerin verhängte das LG Düsseldorf deswegen gegen die Schuldnerin ein Ordnungsgeld.

Das Landgericht entschied, die Schuldnerin sei nicht nur verpflichtet gewesen, den von ihr selbst in Auftrag gegebenen Ersteintrag zu löschen, sondern auch alle weiteren Einträge in gängigen Online-Verzeichnissen, die das Zeichen „mbk“ enthielten, denn die auf den fraglichen Websites enthaltenen Anzeigen kämen der Schuldnerin

zugute und gingen auf den von ihr unmittelbar in Auftrag gegebenen Ersteintrag zurück. Gegen den Beschluss des Landgerichts legte die Schuldnerin Beschwerde ein.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legte die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Nach der Rechtsprechung deutscher Gerichte sei ein Schuldner, der durch eine Erstbenutzung im Internet die Markenrechte eines Dritten verletzt, nicht nur verpflichtet, die entsprechende Ersteintragung zu löschen, sondern müsse ferner unter Zuhilfenahme der gängigen Suchmaschinen untersuchen, ob Drittwebsites diese Eintragung, auch ohne seine Zustimmung, übernommen haben und gegebenenfalls zumindest ernsthaft versuchen, eine Löschung auf diesen Websites zu erreichen. Begründet werde diese Ansicht damit, dass diese Folgeeintragungen auf die rechtswidrige Ersteintragung des Schuldners zurückzuführen sind und diesem zudem wirtschaftlich zugutekommen. Die Gefahr, dass Eintragungen von anderen Websites ungefragt übernommen würden, müsse daher der Verletzer tragen. Dieser müsse daher auch die mit der Löschung verbundenen Aufwendungen und Mühen auf sich nehmen.

Das OLG äußert Zweifel, dass dies mit der Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung des Artikels 5 Abs. 1 Markenrechtsrichtlinie in ihrer damaligen Fassung (heute Artikel 10 MarkenRL) vereinbar ist, wonach es sich bei Folgeeintragungen nicht um markenrechtsverletzende Benutzungshandlungen des Schuldners handelt. Eine Benutzung setze danach ein aktives Handeln voraus. Selbständige Handlungen Dritter seien demjenigen, der lediglich den Ersteintrag auf einer bestimmten Website in Auftrag gegeben hat, nicht zuzurechnen.

Der EuGH bestätigt die Zweifel des OLG Düsseldorf. Der Leitsatz der Entscheidung lautet:

„Art. 5 Abs. 1 [MarkenRL] ist dahin auszulegen, dass eine im geschäftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Webseite eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Webseiten diese Anzeige übernehmen, indem sie sie auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Webseiten veröffentlichen.“

Zur Begründung führt er aus: Der Ausdruck „benutzen“ im Sinne der Richtlinie erfordere ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung. Ein Benutzen in diesem Sinne sei demnach anzunehmen in Bezug auf den Ersteintrag in „Das Örtliche“, den die Schuldnerin selbst in Auftrag gegeben hatte. Nicht zuzurechnen seien der Schuldnerin hingegen selbständige Handlungen anderer Wirtschaftsteilnehmer, wie die der Betreiber der Drittwebsites, mit denen sie keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhält und die nicht in ihrem Auftrag handeln, sondern auf eigene Initiative und im eigenen Namen. Die Bestimmung könne nicht dahin ausgelegt werden, dass eine Person unabhängig von ihrem Verhalten als Benutzer eines Zeichens angesehen werden kann, nur weil diese Benutzung ihr möglicherweise einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des EuGH ist zu begrüßen. Sie begrenzt die vom BGH aufgestellten weitreichenden Handlungspflichten des Unterlassungsschuldners zumindest ein wenig. Bei markenrechtlichen Auseinandersetzungen ist der Schuldner damit nicht verpflichtet, Websites unabhängiger Dritter dahingehend zu untersuchen, ob diese den Ersteintrag ohne seine Zustimmung übernommen haben.

Der EuGH stellt klar, dass dies nicht ausschließt, dass ein Gläubiger ggf. nach nationalem Recht wirtschaftliche Vorteile des Schuldners von diesem einfordern kann und dass auch das Recht, gegen die Betreiber der Drittwebsites vorzugehen, unberührt bleibt. Etwaige wirtschaftliche Vorteile des Schuldners rechtfertigen jedoch nicht, die autonomen Handlungen unabhängiger Dritter als Benutzungshandlungen des Schuldners zu behandeln.

Nach der deutschen Rechtsprechung ist der Unterlassungsschuldner, der markenrechtsverletzende Inhalte auf seiner Website hatte und diese aufgrund der Unterlassungspflicht entfernt hat, auch verpflichtet, bei Google und anderen gängigen Suchmaschinen eine Reindexierung der Suchergebnisse zu beantragen, damit die Marke in den Suchergebnissen nicht mehr im Zusammenhang mit der Website erscheint. Zumindest, wenn die Aufnahme in die Suchergebnisse nicht vom Schuldner veranlasst war, sondern alleine auf die Initiative von Google erfolgte, sollte sich diese Verpflichtung mit der Entscheidung des EuGH erledigt haben.

Dass der BGH diese Entscheidungen zum Anlass nimmt, die ausufernde Rückrufrechtsprechung zu korrigieren, ist hingegen wenig wahrscheinlich. Zum einen betrifft diese Rechtsprechung teilweise nationales Wettbewerbsrecht und nicht harmonisiertes Markenrecht. Zum anderen ist die Sachlage nicht vollständig deckungsgleich. Der Fall unterscheidet sich insofern von der Situation des Rückrufs, als ein Verletzer, der rechtsverletzende Waren in

den Verkehr gebracht hat, zumindest wirtschaftliche Beziehungen zu seinen Abnehmern unterhält. Es fehlt also die Voraussetzung, dass er zu ihnen „keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhält“. Gleichwohl ist denkbar, dass der EuGH auch die Handlungen unabhängiger Abnehmer dem Unterlassungsschuldner nicht ohne weiteres zurechnen würde – sollte ihm diese Frage endlich einmal vorgelegt werden.

Im Nachgang hatte das OLG Düsseldorf noch zu prüfen, ob die Schuldnerin die Folgeeintragungen durch ihr Verhalten veranlasst hat oder die Betreiber dieser Websites auf eigene Initiative und im eigenen Namen gehandelt haben. Mit zwischenzeitlich ergangenen Beschluss vom 13. Oktober 2020 hat das OLG Düsseldorf die landgerichtliche Entscheidung aufgehoben und den Ordnungsmittelantrag zurückgewiesen. Es gebe keine Anzeichen, dass die Schuldnerin die Folgeeintragungen veranlasst hatte. (Kirschner)

2. Keine Rechtsverletzung durch das Lagern markenrechtsverletzender Waren

EuGH, Urteil vom 02.04.2020, C-567/18 – Coty/Amazon

HINTERGRUND

Werden markenrechtsverletzende Waren vertrieben, so stellt sich für den Inhaber der jeweiligen Marke die Frage, wie die Durchsetzung seiner Rechte am effektivsten möglich ist. Zu diesem Zweck liegt der Gedanke nahe, nicht die einzelnen Anbieter der markenverletzenden Waren heranzuziehen, sondern denjenigen in Anspruch zu nehmen, der die Ware lagert oder diese ausliefert.

Die für die Praxis durchaus relevante Frage der Haftung desjenigen, der die Ware einlagert, war bisher vom EuGH noch nicht entschieden worden. Anlässlich des hier besprochenen Falls hatte der BGH die Möglichkeit, dem

EuGH die Frage vorzulegen, ob der gutgläubige Lagerist „Besitzer“ der eingelagerten Ware ist. Bei der Bestimmung des „Besitzens“ ist dabei zu berücksichtigen, dass Art. 9 Abs. 3 b) UMV nur zu Anwendung kommt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Hierfür ist entscheidend, dass eine Marken-„Benutzung“ vorliegt. Die Frage, ob der nicht definierte Begriff der „Benutzung“ im Sinne des Art. 9 Abs. 2 UMV auch das reine Einlagern von Ware umfasst, war Gegenstand der Entscheidung des EuGH.

ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidung beruht auf einem Streit zwischen Coty, für die u. a. die Marke Davidoff geschützt ist, und Amazon. Im Amazon Marketplace wurde von einem Dritten rechtsverletzend ein Parfüm unter diesem Namen angeboten. Coty nahm daraufhin unter anderem die Amazon FC Graben GmbH in Anspruch, die die Lagerung und die Versendung der Waren vornahm. Coty ist der Auffassung, dass diese Amazon-Tochter durch das Lagern von markenrechtsverletzenden Waren, ohne von der Verletzung Kenntnis zu haben, eine Markenrechtsverletzung begeht, da sie die Waren „besitze“.

Der EuGH lehnt eine Rechtsverletzung durch das Lagern der markenrechtsverletzenden Waren jedoch ab, schloss sich insoweit der Ansicht des BGH an und stellte sich der Position des Generalanwalts entgegen.

In seiner Entscheidung betont der EuGH unter Verweis auf seine Entscheidung *Daimler* (Urteil vom 03.03.2016, C-179/15, Rn. 39, 40, 41), dass eine „Benutzung“ einer markenrechtlich geschützten Ware nur dann in Betracht kommt, wenn ein aktives Verhalten vorliegt und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung vorliegt. Die in der Norm geregelte

Rechtsfolge, nämlich das Beenden der verletzenden Handlung, kann nur dann sinnvoll durchgesetzt werden, wenn der Anspruchsgegner überhaupt eine Herrschaft über die Benutzungshandlung hat.

Hierneben stellt er klar, dass eine „Benutzung“ eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens jedenfalls dann vorliegt, wenn der Dritte das Zeichen für seine eigene kommerzielle Kommunikation benutzt. Unter Verweis auf seine Entscheidungen *Google* und *Google France* (EuGH (Große Kammer), Urteil vom 23. 03. 2010, C-236/08 bis C-238/08) stellt der EuGH jedoch klar, dass eine solche Nutzung nicht bereits dann vorliegt, wenn zugelassen wird, dass die Kunden ein Zeichen benutzen, das mit den Waren oder dem Zeichen des Markenrechtinhabers ähnlich oder identisch ist.

Eine „Benutzung“ des Zeichens liegt jedoch vor, wenn ein Wirtschaftsteilnehmer Waren, die markenrechtlich geschützte Zeichen tragen, zum Zweck des Inverkehrbringens einführt oder sie an den Lagerinhaber aushändigt. Dieser Grundsatz gelte aber nicht zwangsläufig auch für denjenigen, der als Lagerinhaber nur die Dienstleistung der Lagerung von markenrechtlich geschützten Zei-

chen vornimmt (m. V. a. EuGH, Urteil vom 16.07.2015, C-379/14 – *TOP Logistics*). Unter Heranziehung der Entscheidung *Frisdranken Industrie Winters* (EuGH, Urteil vom 15.12.2011, C-119/10) stellt der EuGH heraus, dass eine „Benutzung“ jedenfalls dann nicht vorliegen kann, wenn nur technische Voraussetzungen geschaffen werden, um das Zeichen zu „benutzen“. Der Erbringer dieser Leistung benutzt das Zeichen nämlich nicht selbst.

Sodann betont der EuGH unter Verweis auf den Wortlaut Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV („Besitz zu benannten Zwecken“), dass eine „Benutzung“ durch die Einlagerung nur dann in

Betracht kommen kann, wenn derjenige, der die Ware einlagert, das Ziel verfolgt, die Ware anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Wenn dies nicht gegeben ist, so scheidet sowohl die „Benutzung“ der Ware selbst als auch das „Benutzen“ des Zeichens im Rahmen der eigenen kommerziellen Kommunikation aus.

Im vorliegenden Fall lagen diese Voraussetzungen nicht vor, da Amazon FC Graben die mit einem markenrechtlich geschützten Zeichen versehene Ware weder zum Verkauf angeboten noch in Verkehr gebracht hatte.

BEWERTUNG

Für die Bestimmung der Verletzung einer Marke durch einen Lageristen ist in Folge der Entscheidung danach zu fragen, ob die Einlagerung nur die Dienstleistung des Lagerers erfasst, oder ob derjenige, der die Lagerung vornimmt, mit dieser das Ziel verfolgt, die Waren mit dem markenrechtlich geschützten Zeichen selbst anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

Durchaus interessant ist dabei die Ansicht des Generalanwalts, der zur Bestimmung der „Benutzung“ auf den gesamten Konzern abstellen will. Wird, wie vorliegend vom EuGH angenommen, für die Bestimmung der Benutzungshandlung nur auf die einzelne Tochter abgestellt, so könnte die Verfolgung von Markenrechtsverletzungen durch die Gründung von Tochterunternehmen erschwert werden.

Das Urteil des EuGH stellt jedoch keinen „Freifahrschein“ für Amazon aus. Zum einen betont der EuGH, dass es durchaus möglich erscheint, dass Amazon selbst auch einzelne Waren für eigene Zwecke besitzt oder selbst anbietet. Zum anderen lässt der EuGH offen, ob der Betreiber eines Online-Marketplace gegebenenfalls unter den Anwendungsbereich des Art. 14 Abs. 1 RL 2000/31 (E-Commerce-Richtlinie) fallen könnte, er also als Hoster gilt, der nicht stets für die gespeicherten Inhalte der einzelnen Nutzer verantwortlich ist, und wenn dies nicht der Fall sein sollte, ob der Betreiber als „Mittelsperson“ im Sinne von Art. 11 S. 1 RL 2004/48 (Durchsetzungs-Richtlinie) anzusehen ist. (Eberhardt)

3. Querlieferungen innerhalb eines selektiven Vertriebssystems

BGH, Urteil vom 15.10.2020, I ZR 147/18 – Querlieferungen

HINTERGRUND

In dieser Auseinandersetzung von Schwergewichten – auf Klägerseite der Coty-Konzern (weltgrößter Hersteller von Parfums für den Massenmarkt), auf der Beklagten-seite Gesellschaften des Amazon-Konzerns – ging es um den Vertrieb von Parfums unter der Marke „Joop!“. Die Klägerin ist Lizenznehmerin der Markeninhaberin. Sie hatte Testkäufe bei der Beklagten auf amazon.de durchgeführt. Bei den erhaltenen Produkten handelte es sich zwar um Original-Produkte, die Klägerin behauptete aber, die konkreten Produkte seien von ihr nach Dubai geliefert worden. Die Beklagte entgegnete, sie habe die Ware von einem autorisierten Vertragshändler eines europäischen, zum Konzern der Klägerin gehörenden Unternehmens erworben.

Coty hatte ein selektives Vertriebssystem installiert, nach dem die Vertriebspartner nur an Endverbraucher oder andere Vertriebspartner verkaufen dürfen, und zwar nur in

Endverbraucher-Mengen, nämlich maximal 3 gleiche Produkte (Ausschluss des Großhandelsgeschäfts). Dies war auf die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EU-Staaten plus Island, Liechtenstein und Norwegen – „EWR“) beschränkt. An Abnehmer außerhalb dieses Territoriums durfte ein Vertriebspartner nicht verkaufen, genauso wenig von diesen einkaufen. Die Vertriebspartner mussten ferner ein bestimmtes jährliches Mindesteinkaufsziel erreichen, wobei die von anderen Vertriebspartnern gekauften oder an diese verkauften Produkte nicht zur Erreichung dieser Ziele mitgezählt wurden.

Das Landgericht München I verurteilte die Beklagte u. a. zur Unterlassung und Auskunftserteilung, das Oberlandesgericht München hielt diese Verurteilung aufrecht.

ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof (BGH) hob dieses Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung an das OLG München zurück.

Zunächst stellte der BGH fest, dass die Klägerin aufgrund ihres Lizenzvertrages zur Geltendmachung der Unterlassungsansprüche berechtigt sei, aber nicht zur Geltendmachung des Auskunftsanspruchs. Dieser diene der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs. Einem Lizenznehmer steht kein eigener Schadensersatzanspruch zu. Es sei auch von den Gerichten keine Feststellung getroffen worden, dass die Klägerin zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs von der Markeninhaberin ermächtigt worden sei oder diese ihn ihr abgetreten habe.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs bejahte der BGH eine Markenverletzung, weil ein Produkt mit einer

identischen Marke für identische Waren ohne Zustimmung des Markeninhabers verkauft wurde.

Jedoch hielt er es nicht für ausreichend festgestellt, ob „Erschöpfung“ an den verkauften Produkten eingetreten sei. Die Erschöpfung ist im europäischen Markenrecht ein Ausschlussgrund für markenrechtliche Ansprüche. Danach kann die Markeninhaberin Dritten die Benutzung der Marke für von der Markeninhaberin selbst (oder mit deren Zustimmung) im EWR in Verkehr gebrachte Waren nicht untersagen. Dies soll den freien Warenverkehr von Original-Produkten innerhalb des europäischen Binnenmarkts gewährleisten, damit die nationalen Märkte nicht vom Markeninhaber unter Rückgriff auf das Markenrecht abgeschottet werden können (etwa zur Erzielung höherer Preise in einzelnen Staaten).

In der Regel hat der Beklagte, der sich auf die Erschöpfung beruft, diese auch zu beweisen. Nach bestehender Rechtsprechung des BGH und des Europäischen Gerichtshofs ist die Beweislast aber umzukehren, wenn die Beweisregel es dem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten. Denn wenn der Beklagte seine Bezugsquelle offenlegen müsste, könnte der Markeninhaber auf diese Quelle in seinem Vertriebssystem einwirken, damit solche Verkäufe in Zukunft unterbleiben. So wurde in der Vergangenheit höchstrichterlich entschieden, dass bei ausschließlichen Vertriebssystemen (nur ein Vertriebspartner pro Staat, dem auch nur der Verkauf innerhalb des Staates erlaubt ist) der Beklagte nur nachweisen muss, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte besteht, woraufhin der Markeninhaber nachzuweisen hat, dass die streitgegenständlichen Produkte keine von ihm im EWR in Verkehr gebrachten Original-Produkte waren.

Im vorliegenden Fall bestand aber kein solches ausschließliches Vertriebssystem, sondern ein selektives Vertriebssystem – die Vertriebspartner durften nur an bestimmte Abnehmer verkaufen, aber dies durchaus innerhalb des gesamten EWR. Dementsprechend hielt das Oberlandesgericht München das Vertriebssystem für ausreichend so ausgestaltet, dass keine Abschottung nationaler Märkte erfolge.

Der Bundesgerichtshof sah dies anders: Eine Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte könne in dem vorliegenden Vertriebssystem denkbar sein. Denn es seien zwar Verkäufe zwischen Vertriebspartnern in verschiedenen EWR-Staaten gestattet, aber der Verkauf im Großhandelsumfang sei ausgeschlossen und solche Verkäufe würden nicht auf die Mindesteinkaufsziele angerechnet. Dies könne beschränkend auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr wirken und die Beibehaltung von Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten begünstigen.

Die Beklagte hatte vorliegend bereits in den Vorinstanzen vorgetragen, dass Preisunterschiede bei den relevanten Waren zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen und das Vertriebssystem zur Beschränkung des Verkehrs geeignet sei. Diesen Ausführungen hätte nach Auffassung des BGH das Berufungsgericht nachgehen müssen. Wenn es sich bei der Prüfung nach der Zurückverweisung des Rechtsstreits ergebe, dass Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, würde dies angesichts der vorstehend ausgeführten Regelungen des Vertriebssystems die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte begründen. In der Konsequenz müsste die Klägerin nachweisen, dass diese Preisunterschiede auf andere Ursachen zurückzuführen sind, oder dass die relevanten Waren von ihr außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden.

BEWERTUNG

Der BGH dehnt die Anforderungen an ein „erschöpfungskonformes“ Vertriebssystem aus, indem nicht nur – wie bisher von der Rechtsprechung entschieden – jedenfalls keine passiven Verkäufe außerhalb des zugewiesenen Gebiets verboten werden dürfen, sondern auch ein grundsätzlich erlaubter grenzüberschreitender Verkauf innerhalb des EWR nicht durch andere vertragliche Regelungen so eingeschränkt werden darf, dass er zu einer

Abschottung der nationalen Märkte und damit zur Aufrechterhaltung von Preisunterschieden führen kann. Diese Rechtsprechung ist also bei der Aufstellung selektiver Vertriebssysteme zu berücksichtigen. Ferner sollten bestehende Vertriebssysteme auf Einklang mit dieser Rechtsprechung überprüft werden. (Brecht)

4. Verwendung der Domain <schufa-anwalt.de> für Rechtsanwaltsdienstleistungen verletzt Rechte an der Marke SCHUFA

LG München I, Urteil vom 25.06.2020, 17 HK O 3700/20

HINTERGRUND

Die Klägerin als bekannte Kreditschutzorganisation ist Inhaberin der Marke SCHUFA für korrespondierende Dienstleistungen. Sie erteilt insbesondere Bonitätsauskünfte und stellt Betroffenen Datenkopien zur Verfügung bzw. löscht auf berechtigten Antrag Negativeinträge. Der

Beklagte ist Rechtsanwalt und bot über die Website www.schufa-anwalt.de rechtsanwaltliche Dienstleistungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Löschen von Negativeinträgen bei der Klägerin, an.

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht erließ auf Antrag der Klägerin eine einstweilige Verfügung, mit der dem Beklagten u. a. die Verwendung der Domain <schufa-anwalt.de> untersagt wurde. Der Beklagte legte hiergegen Widerspruch ein und berief sich insbesondere auf die Ausnahmebestimmung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da die Domain rein produktbeschreibend für die von ihm angebotenen Rechtsanwaltsdienstleistungen sei.

Das Landgericht bestätigte die einstweilige Verfügung hinsichtlich der Benutzung der Domain.

Das Gericht bejaht zunächst eine kennzeichenmäßige Verwendung der Domain. Sie diene als Herkunftshinweis auf die von dem Beklagten erbrachten Rechtsanwaltsdienstleistungen. Zwar liege keine markenmäßige Verwendung einer Bezeichnung vor, wenn sie als bloßer Gattungsbegriff geführt werde, sodass die Verkehrskreise Informationen zu diesem Gattungsbegriff erwarteten. Die Bezeichnung SCHUFA sei jedoch kein solcher Gattungsbegriff. Deshalb sei der Verletzungstatbestand des § 14

MarkenG erfüllt, da sich die beiderseitigen Dienstleistungen überschneiden und wegen der Verwendung des Bestandteils „schufa“ zumindest wirtschaftliche Verbindungen der Parteien vermutet würden. Zudem könne sich die Klägerin auf einen Bekanntheitsschutz ihrer Marke stützen.

Auch die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG greife nicht ein. Der Hinweis auf SCHUFA erfolge nicht bloß, um über die Merkmale der angebotenen anwaltlichen Dienstleistungen zu informieren, zumal es kein spezielles Rechtsgebiet „Schufa-Recht“ gebe. Die Benutzung der Marke SCHUFA sei auch nicht erforderlich, um Anwaltsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Löschung von Negativeinträgen anzubieten. Jedenfalls stehe auch § 23 Abs. 2 MarkenG der Benutzung entgegen, da diese nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspreche. Von der Domain gehe eine große Werbewirkung aus, und schließlich verwende der Beklagte sie im Rahmen der eigenen Produktkennzeichnung.

BEWERTUNG

Verletzungsansprüche aus einer Marke lassen sich bei einer aktiv verwendeten Website nur durchsetzen, wenn der Domainname kennzeichen- bzw. markenmäßig benutzt und damit als Herkunftshinweis verstanden wird.

Hingegen sind Ansprüche nicht begründet, wenn die Domain eine bloße Adressfunktion hat oder die relevanten Verkehrskreise in dem Namen eine bloße beschreibende Angabe sehen. In diesem Fall erwarten sie Informationen

zu der Sachangabe, aber kein spezielles Produktangebot eines bestimmten Anbieters. So hat der BGH beispielsweise in der Verwendung der Domain <zappa.com> keine kennzeichnende Funktion gesehen, weil auf der Website ausschließlich Informationen über den Künstler Frank Zappa geboten wurden (BGH, Urteil vom 31.05.2012, I ZR 135/10 – **ZAPPA**). Eine kennzeichnende Funktion hätte erfordert, dass über die Website konkret auch Produkte, wie Tonträger oder Merchandise, angeboten worden wären. So ist es immer eine Einzelfallentscheidung, wann ein kennzeichenmäßiger Gebrauch eines Domainnamens vorliegt.

Das Landgericht München I hat als entscheidendes Argument angeführt, dass es das Rechtsgebiet des „Schufa-Rechts“ nicht gebe, sodass damit der Hinweis auf die Bezeichnung SCHUFA in dem Domainnamen nur kennzeichenmäßig verstanden werden könne. Hier hätte man sich eine eingehendere Begründung gewünscht. So hat beispielsweise das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg in der Domain <schufafreie-kredite.de> keine kennzeichnende Verwendung der Bezeichnung SCHUFA gesehen. Schließlich sei eine „SCHUFA-Auskunft“ ein weit verbreiteter Begriff und könne als Sachbeschreibung im Rahmen einer Kreditgewährung verstanden werden. Deshalb gehe es primär um eine spezielle Form der Kreditvergabe ohne eine solche Auskunft. Der vorliegende

Fall lässt sich allerdings zu dem Fall des Oberlandesgerichts Hamburg abgrenzen, da es im Hamburger Verfahren um die Benennung einer „formlosen“ Kreditgewährung geht und im Münchener Fall um anwaltliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Marke SCHUFA. Deshalb ist das Argument des Landgerichts München I im Hinblick auf eine mögliche Autorisierung der anwaltlichen Dienstleistungen des Beklagten durch die Klägerin durchaus beachtlich.

Wenn eine kennzeichenmäßige Verwendung einer Marke festgestellt wird, ist noch ergänzend zu erwägen, ob die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eingreift, wenn die Merkmale oder Eigenschaften eines Produkts als beschreibende Angabe adressiert werden. Diese Vorschrift soll allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit erhalten, für ihre Produkte beschreibende Angaben zu benutzen. Dazu muss die Verwendung der Marke eines Dritten aber konkret die Merkmale der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ob dies vorliegend geltend gemacht werden kann, erscheint aber fraglich, weil aus dem Domainnamen nicht unmittelbar ersichtlich ist, um welche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bezeichnung SCHUFA es sich handeln könnte. (Ebert-Weidenfeller)

II. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN / WIDERSPRUCHSVERFAHREN

5. Berücksichtigung von wahrscheinlichen Verwendungsarten bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke

BGH, Beschluss vom 30.01.2020, I ZB 61/17 – #darferdas? II

HINTERGRUND

Die nachfolgende Entscheidungsbesprechung knüpft an die Besprechungen aus den letzten Ausgaben der „Neuesten Rechtsprechung im deutschen Markenrecht“ an, in denen wir den Vorlagebeschluss des BGH und darauffolgend das Urteil des EuGH zur Unterscheidungskraft der Marke „#darferdas?“ diskutiert hatten. Der BGH legte dem EuGH eine Frage vor, die die Auslegung des Artikel 3 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie 2008 (heute Artikel 4 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie) betraf. Der BGH wollte hierzu insbesondere wissen, ob eine Marke Unterscheidungskraft aufweist, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, sie für die Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung der Marke handelt.

Grundlage des Vorlagebeschlusses war die Zurückweisung der Marke „#darferdas?“ für diverse Bekleidungsstücke. Sowohl das DPMA als auch das BPatG hatten die

Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Ausdruck eines Zeichens „#darferdas?“ auf der Vorderseite eines T-Shirts rein dekorativ bzw. als ein Diskussions-thema zu der Frage „Darf er das?“ und gerade nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. In der Rechtsbeschwerde rügte die Markenanmelderin, dass die Vorinstanzen nur auf eine mögliche Benutzungsform abgestellt haben, dass hingegen andere übliche Benutzungsformen, wie das Aufnähen der Marke durch Etiketten, nicht berücksichtigt wurden. Damit stellte sich die Frage, ob auch solche Verwendungsformen zu berücksichtigen sind, die zwar im konkreten Fall nicht naheliegend, aber mit Blick auf die jeweilige Branche durchaus bedeutsam und möglich sind.

ENTSCHEIDUNG

Nachdem der EuGH vorliegend entschieden hatte, dass für die Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen sind, einschließlich aller wahrscheinlichen Verwendungsarten der angemeldeten Marke, hat der BGH der Rechtsbeschwerde der Markenanmelderin stattgegeben.

In Einklang mit den Ausführungen des EuGH hat der BGH festgestellt, dass alle diejenigen Verwendungsarten zu berücksichtigen sind, die mit Blick auf die jeweilige Bran-

che praktisch bedeutsam sind. Hingegen sind Verwendungsarten grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig, die im Einzelfall entweder praktisch ohne Bedeutung sind oder aber als wenig wahrscheinlich erscheinen. Da im vorliegenden Falle neben der dekorativen Verwendung der Marke „#darferdas?“ auch eine anderweitige Verwendung in Betracht kommt, insbesondere eine Verwendung in Form eines in der Bekleidungsbranche üblichen Etiketts, ist auch diese Verwendungsform in die Gesamtbetrachtung zur Unterscheidungskraft der Marke mit ein-

zubeziehen. Dass es in tatsächlicher Hinsicht nicht naheliegend ist, dass eine Verwendung der Marke auf einem Etikett o. ä. erfolgt, sondern die Verwendung als dekora-

tives Element auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken weitaus naheliegender erscheint, spielt bei der Beurteilung der Eintragbarkeit jedoch keine Rolle.

BEWERTUNG

Sofern es um die Unterscheidungskraft einer Marke geht, sind auch weiterhin nicht alle denkbaren Verwendungsformen zu berücksichtigen, sondern lediglich diejenigen, für die eine praktisch bedeutsame oder naheliegende Möglichkeit der Verwendung des Zeichens für die in Rede stehenden Waren gegeben bzw. wahrscheinlich ist. Zu berücksichtigen ist bei der Einzelfallbetrachtung auch die übliche Praxis der jeweiligen Branche.

Es obliegt allerdings dem Inhaber einer Marke, im Falle von deren Zurückweisung, gestützt auf eine praktisch nicht relevante Verwendungsform, nachzuweisen, dass die in Rede stehende Verwendungsform in der Praxis doch die erforderliche Relevanz besitzt oder es aber zumindest wahrscheinlich ist, dass die Branche die Verwendungsform aufgrund konkreter Umstände doch als Unterscheidungsmerkmal auffasst.

Hingegen kommt es nicht darauf an, ob die Verwendungsform – sofern sie grundsätzlich eine naheliegende

Möglichkeit einer Verwendung der Marke darstellt – in Bezug auf die konkreten Umstände des Einzelfalles als nicht wahrscheinlich erscheint. Denn sollte der Markeninhaber seine Marke in einer Art und Weise benutzen, die lediglich rein dekorativ oder anderweitig nicht herkunftshinweisend erfolgt, ist dies im Rahmen der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung, die eine markenmäßige Benutzung voraussetzt, zu berücksichtigen. Auch in markenrechtlichen Streitigkeiten wird dieser Punkt dann durch Prüfung der rechtserhaltenden und markenmäßigen Benutzung der Marke angemessen zu berücksichtigen sein. Markeninhaber sollten diesem Aspekt im Falle einer auch oder gerade vornehmlich dekorativ nutzbaren Marke besondere Aufmerksamkeit schenken, um den Verlust der Marke zu vermeiden und diese im Verletzungsfalle auch durchsetzen zu können. (Holderied)

6. Schutzzfähigkeit für Schokoladenwarenverpackung

BGH, Beschluss vom 23.07.2020, I ZB 42/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II

HINTERGRUND

Dreidimensionale Formen können grundsätzlich als Marken geschützt werden, es sei denn, die Marke besteht ausschließlich aus einer Form, die der Ware einen „wesentlichen Wert verleiht“. Solche Waren sind nach § 3 II Nr. 3 MarkenG vom Schutz als Marke ausgeschlossen, sofern „aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten“ hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maße durch diesen (künstlerischen oder dekorativen) Wert beeinflusst wird.

Die Frage, welche Rolle die Verpackungsform für die Verbraucher spielt und welchen Wert sie dieser beimessen, war Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in dem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Ritter Sport und dem Milka-Hersteller Mondelez.

Der Schokoladenhersteller Ritter ließ im Jahr 2001 die berühmte quadratische Form seiner Schokolade Ritter Sport

als Marke (Nr. 398 69 970) schützen. Mondelez, der amerikanische Süßwarenhersteller, dem Milka gehört, beantragte am 25. November 2010 beim DPMA die Löschung der Marke mit der Begründung, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 II Nr. 2 MarkenG). Das DPMA wies diesen Löschungsantrag ab. Daraufhin zog Mondelez den Löschungsantrag nach § 3 II Nr. 2 MarkenG zurück und berief sich im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht stattdessen auf die Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie § 3 II Nr. 3 MarkenG. Demnach sei das charakteristische Merkmal von Ritter Sport, die quadratische Form, durch die Art der Ware selbst bedingt (§ 3 II Nr. 1 MarkenG) und verleihe dieser einen wesentlichen Wert (§ 3 II Nr. 3 MarkenG).

ENTSCHEIDUNG

Das Bundespatentgericht gab dem Antrag von Mondelez zunächst statt und ordnete die Löschung der Marke an, weil sie nach § 3 II Nr. 1 MarkenG schutzunfähig sei (BPatG GRUR 2017, 275 – *Quadratische Schokoladenverpackung*).

Der Bundesgerichtshof sah dies 2017 jedoch anders und stellte fest, dass die Form der Schokolade für sich genommen keinen Nutzen für einen Verbraucher habe und daher kein wesentliches funktionales Merkmal sei. Zwar werde die angegriffene 3D-Marke von Ritter Sport durch die quadratische Form des Verpackungskörpers gekennzeichnet. Dieses Merkmal der Ritter Sport Schokolade stelle aber keine wesentliche „Gebrauchseigenschaft“ dar, die durch die Beschaffenheit der Ware selbst bedingt sei. Der Markenschutz wurde daher zunächst bestätigt,

weil das Schutzhindernis des § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht vorliege (BGH GRUR 2018, 404 – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung I*). Gleichzeitig wurde der Fall an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, um zu entscheiden, ob die quadratische Form das charakteristische Merkmal von Ritter Sport ist, die der Ware „einen wesentlichen Wert verleiht“ und das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 3 II Nr. 3 MarkenG begründet. Das Bundespatentgericht gab Ritter Sport Recht und stellte fest, dass die angegriffene Form sich nicht wesentlich von der üblichen Warenform abhebe. Ferner verneinte das Bundespatentgericht, wie zuvor der BGH, das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 3 II Nr. 1 MarkenG. Der wesentliche Gebrauch einer Schokolade bestehe in dem Verzehr der Schokolade und dabei sei es zweitrangig, ob die Verpackung quadratisch oder rechteckig sei.

Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem Bundesgerichtshof war allein noch das Schutzhindernis des § 3 II Nr. 3 MarkenG. Maßgeblich bei der Entscheidung waren dabei Beurteilungskriterien wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht. Die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher (Verkehrsauffassung) sei bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, kein entscheidender Faktor, auch wenn sie ein nützliches Beurteilungskriterium bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden könne.

Das Gericht entschied, dass die quadratische Form der angegriffenen Verpackung im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform mit ungleichen Seitenlängen keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert habe und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begründe. Die Form unterscheide sich nicht wesentlich von der für Tafelschokolade üblichen Rechteckform und entspreche daher der relevanten „Grundform“; das Quadrat sei eine Sonderform eines Rechtecks. Der ästhetische Wert einer solchen Produktform könne nicht so bedeutend sein, dass die Hauptfunktion der Marke, auf eine

bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen, nicht mehr gegeben sei. Die Verbraucher würden die Form der Ritter-Schokoladentafel als einen Hinweis auf die Herkunft der Schokolade und ihre Qualität betrachten.

Auch die Tatsache, dass es sich bei der quadratischen Verpackung um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt, stehe dem Schutz dieser Form als Marke nicht entgegen. Die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, werde nicht maßgeblich durch diese Form bestimmt. Die ästhetische Formgebung erscheine den Verbrauchern nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruhe.

Mondelez' Argument, dass der erforderliche wesentliche Wert der angegriffenen Form sich aus der hohen Verkehrsdurchsetzung und dem daraus folgenden Wettbewerbsvorteil der Markeninhaberin ergebe, hatte ebenfalls keinen Erfolg. Dass Ritter Sport mit dem Werbespruch „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ eine Vermarktungsstrategie betreibt, die spezifisch auf die angegriffene Form der Ware beziehungsweise auf die Form der Verpackung bezogen ist, sei nicht von Bedeutung. Die Frage, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert darstelle, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt habe, spiele dabei keine Rolle.

BEWERTUNG

Dem Ansinnen von Mondelez, die Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) der quadratischen Verpackung von Ritter Sport als ein wesentliches wertverleihendes Merkmal im Sinne des § 3 II Nr. 3 MarkenG geltend zu machen, hat der BGH mit seiner jüngsten Entscheidung einen Riegel vorgegeben (Rn. 46). Eine Entscheidung im Sinne von Mondelez hätte womöglich dazu geführt, dass im Wettbewerb besonders erfolgreiche und infolge ihrer Benutzung besonders unterscheidungskräftige Warenformmarken aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolgs einer Löschung gemäß § 3 II Nr. 3 MarkenG unterliegen würden. Wirtschaftlich wertvolle Wortformmarken wären dann generell schutzunfähig. Die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof das Vorliegen

des § 3 II Nr. 3 MarkenG unter anderem davon abhängig macht, welche Merkmale einen bestimmenden Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher haben, eröffnet jedoch einen neuen Interpretationsspielraum. Die Frage, wie der wesentliche Wert einer Marke zu bestimmen ist und welche Kriterien die Gerichte und Markenämter ihrer Entscheidung zukünftig zugrunde legen sollen, ist keineswegs endgültig geklärt. Es ist davon auszugehen, dass es den Markenämtern und Gerichten auch in Zukunft nicht leichtfallen wird, klare Kriterien für die einzelnen Schutzhindernisse herauszuarbeiten, diese anzuwenden und anschließend gegenüber den Beteiligten verständlich zu kommunizieren. (Böhm)

7. Zur Bösgläubigkeit wegen fehlender Benutzungsabsicht bei der Anmeldung einer Marke

EuGH, Urteil vom 29.01.2020, C-371/18 – Sky ./ SkyKick

HINTERGRUND

Ursprünglich richteten sich die drei Klägerinnen, allesamt Unternehmen des bekannten Pay-TV Anbieters Sky, vor dem High Court of Justice (England and Wales) gegen zwei verbundene britische Unternehmen namens SkyKick. Sky warf SkyKick Verletzung verschiedener Sky-Marken vor. Als Retourkutsche erhob SkyKick Löschungswiderklage und monierte das äußerst breit gefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Sky-Klagemarken. Zugespitzt formuliert stellte SkyKick die Frage: Darf Sky das Register in 22 Klassen für mehr als

8.000 Begriffe, mitunter für ganz offensichtlich nicht mit dem geschäftlichen Zweck verbundene und ohne Benutzungsabsicht eingetragene Waren (Peitschen, Bleichmittel...) sowie für äußerst breit gefasste Begriffe wie „Computer Software“ oder „Telekommunikationsdienstleistungen“ besetzen? Da es um die Auslegung europäischen Rechts ging, legte der High Court diese Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vor.

ENTSCHEIDUNG

Der EuGH beantwortete die erste Vorlagefrage bezüglich der breit gefassten Verzeichnisse dahingehend, dass eine eingetragene Marke nicht allein aufgrund ihres breiten, nicht präzise gefassten Verzeichnisses gelöscht werden kann. Dies entspreche keinem der erschöpfend in der UMV aufgezählten Lösungsgründe. Auch liege in der breiten Fassung kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung.

Die zweite, interessantere Vorlagefrage hinsichtlich der Bösgläubigkeit aufgrund der offensichtlich nicht vorliegenden Benutzungsabsicht der Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beantwortete der EuGH wie folgt: Nicht ausreichend für die Annahme von Bösgläubigkeit ist, dass der Markeninhaber keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die den angemeldeten Waren und Dienstleistungen entspricht. Eine Anmeldung kann aber bei fehlender Benutzungsabsicht dann bösgläubig sein, wenn

darüber hinaus „objektive, sachdienliche und kohärente“ Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Antragsteller entweder

- die Absicht hatte, in einer „den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden“ oder
- sich auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken verschaffen wollte.

Auch ist dem EuGH zufolge ausdrücklich eine nur einen Teil des Verzeichnisses betreffende Bösgläubigkeit denkbar.

In der Folge wurden die Klagemarken nach Zurückweisung der Sache an den High Court teilweise gelöscht.

Der Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldung ist nicht gesetzlich definiert. Es haben sich durch die Rechtsprechung verschiedene Kriterien herausgebildet (z. B. nachweisbare Kenntnis der Benutzung des angemeldeten Zeichens durch einen Dritten bei Vorliegen einer Schädigungsabsicht ohne eigene Benutzungsabsicht). Steckt hingegen eine kommerzielle Logik hinter der Eintragung, spricht dies gegen das Vorliegen von Bösgläubigkeit. Die Frage nach dem Vorliegen der Bösgläubigkeit ist immer eine Einzelfallbetrachtung.

Die Beantwortung der ersten Vorlagefrage betreffend die weiterhin zulässige breite Formulierung des Verzeichnisses sorgte für Erleichterung bei den Markeninhabern. Diese hatten schon Nachtschichten befürchtet, um sämtliche Verzeichnisse eingetragener Marken zu überprüfen und zu präzisieren. Weit gefasste Begriffe wie „Computer Software“ oder „Telekommunikationsdienstleistungen“ sind weiterhin zulässig (anders als z. B. in Jurisdiktionen wie den USA, wo das USPTO regelmäßig sehr präzise Formulierungen verlangt).

Die Beantwortung der zweiten Vorlagefrage hingegen bringt eine weitere Fallgruppe für eine mögliche (teilweise) Markenlöschung wegen Bösgläubigkeit mit sich: Die Entscheidung betont zwar zum einen die Benutzungsschonfrist, denn es muss einem Markenanmelder möglich sein, zunächst ein breites Verzeichnis anzumelden. Trotzdem ist – unter hohen Voraussetzungen – eine (teilweise) Löschung bei nachweislich fehlender Benutzungsabsicht und weiterer Indizien für die Unredlichkeit der Anmeldung möglich. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Marke entgegen ihrer Herkunftsfunktion,

also zum Zwecke der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen mit einem Herkunftshinweis angemeldet wurde, sondern stattdessen die Beeinträchtigung Dritter verfolgt wird.

So folgt aus dieser Entscheidung, dass durchaus Vorsicht geboten ist bei der Anmeldung eines ohne kommerzielle Logik äußerst breit angemeldeten Verzeichnisses (z. B. als Defensivmarke). Die Maßstäbe für die Löschung aufgrund von Bösgläubigkeit wegen fehlender Benutzungsabsicht sind gleichwohl hoch: das Verzeichnis darf weiterhin breit, lediglich nicht völlig absurd, ohne jeden nachvollziehbaren Grund wahllos breit gefasst sein. Und selbst dann droht die Löschung nur für den betroffenen Teil des Verzeichnisses.

Im Falle der Durchsetzung besonders breit angemeldeter Marken sollten etwaige Schwachstellen jedenfalls sorgfältig geprüft werden – umgekehrt gilt dies mit Blick auf mögliche Angriffsflächen gegnerischer Marken.

Interessant wird auch der Ausgang des derzeit beim Gericht der Europäischen Union (EuG) anhängigen „*Monopoly*“-Verfahrens (Az: T-663/19) sein. Auch dort geht es um die Frage nach der Bösgläubigkeit bei Markenmeldung, allerdings aufgrund sog. Wiederholungsanmeldungen. Dies betrifft also den in der Praxis recht häufig vorkommenden Fall, dass eine Marke kurz vor oder nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist erneut angemeldet wird, um so künstlich in den Genuss einer weiteren Benutzungsschonfrist zu kommen. Eine Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2021 erwartet. (Kampmann)

8. Ein „X“ am Ende macht noch keinen Unterschied – Begriff der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren und Bewertung der Ähnlichkeit von Zeichen mit hohen beschreibenden Anklängen

BGH, Urteil vom 06.02.2020, I ZB 21/19 – INJEKT/INJEX

HINTERGRUND

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Widerspruchsverfahren zu entscheiden, ob die Zeichen „INJEKT“ und „INJEX“ ausreichend ähnlich sind, um bei Warenidentität für medizinische Spritzen eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht hatten den Widerspruch zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache hingegen zur anderweitigen Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen und geht folglich von einer Verwechslungsgefahr aus. In den Beschlussgründen wird

neben formalen Fragen ausführlich auf den Begriff der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren eingegangen. Zentrale Bedeutung haben im Folgenden die Ausführungen zur Ähnlichkeit von Zeichen mit hohen beschreibenden Anklängen. Das alles klingt nach einem einfach gelagerten Sachverhalt. Im Detail zeigt sich aber die Relevanz interessanter und vor allem praxisrelevanter Aspekte des Markenrechts.

ENTSCHEIDUNG

B. Braun Melsungen AG (B. Braun) legte im Jahr 2012 aus ihren Marken INJEKT, eingetragen u. a. für ärztliche Instrumente, Widerspruch gegen die deutsche Marke INJEX der Injex Pharma AG (nachfolgend Injex AG) ein. Deren Marke beanspruchte ebenfalls medizinische Instrumente, vor allem nadellose Injektionssysteme. Im Mai 2015 wurde über das Vermögen der Injex AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Ohne das Widerspruchsverfahren zu unterbrechen, wies das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch im Januar 2016 zurück. Im Laufe des von B. Braun angestrebten Beschwerdeverfahrens wurde die angegriffene Marke INJEX auf die Injex GmbH (nachfolgend Injex) umgeschrieben. Weil die rechtserhaltende Benutzung der Marke INJEKT in Abrede gestellt wurde, legte B. Braun umfangreiche Nachweise vor. Im Ergebnis folgte das Bundespatentgericht der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes und wies die Beschwerde wegen fehlender Zeichenähnlichkeit zurück.

Zu den formalen Fragen stellt der Bundesgerichtshof klar, dass die Insolvenz nicht hinderlich war, weil die Marke INJEX zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht

mehr zur Insolvenzmasse gehörte. Auch der Parteiwechsel durch Übertragung der Marke INJEX hat keinen Einfluss, weil Injex dem Verfahren einseitig ohne Zustimmung der Widersprechenden nach § 28 Abs. 2 MarkenG beitreten konnte. Dies ist interessengerecht und effizient, da die neue Partei im Gegenzug alle Verfahrenshandlungen des vorherigen Markeninhabers gegen sich gelten lassen muss.

Materiell-rechtlich ergeben sich interessante Ausführungen zu allen drei Faktoren der Prüfung einer Verwechslungsgefahr, nämlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke INJEKT, der Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit.

Bei Prüfung der Warenähnlichkeit kommt es maßgeblich darauf an, die rechtserhaltende Benutzung der Marke INJEKT zu bewerten. Hier ist zwischen Widerspruchs-/Verletzungsverfahren einerseits und Lösungsverfahren andererseits zu unterscheiden. In Lösungsverfahren gilt der Begriff des „gleichen Warenbereichs“. Diese wirtschaftliche Betrachtungsweise ist dringend geboten. So erfolgt ein sachgerechter Ausgleich zwischen dem Allge-

meininteresse, das Register von unbenutzten Marken freizuhalten und dem Interesse des Markeninhabers, diese im gleichen Warenbereich weiterentwickeln zu können und insoweit geschäftlich flexibel zu bleiben. Im Widerspruchs- bzw. Verletzungsverfahren hingegen gilt der Begriff der „gleichartigen Waren“. Hier werden nur die konkret benutzten Waren berücksichtigt. Andernfalls würden Markeninhaber, die im Interesse eines „fairen“ Registers schon ein enges, präzises gefasstes Warenverzeichnis anmelden, gegenüber denjenigen benachteiligt, die ein Verzeichnis mit breiten Oberbegriffen benennen. Im konkreten Fall wurde der Vertrieb von zweiteiligen Einmalspritzen folglich als rechtserhaltende Benutzung der gleichartigen Warenangabe „medizinische Spritzen“ angesehen.

Beim zweiten Prüfungskriterium stand im Raum, ob sich die Widerspruchsmarke INJEKT auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft berufen kann. Die Widersprechende B. Braun hatte Umsatzzahlen von ca. 12 Mio. Euro über mehrere Jahre dargelegt. Überwiegend fehlten aber Rückschlüsse auf Marktanteile. An dieser Stelle spielt der beschreibende Anklang der Marke INJEKT vom englischsprachigen Verb „inject“ das erste Mal eine wichtige Rolle. Zwischen den Zeilen klingt an, dass man die Eintragungsfähigkeit der Marke INJEKT bei Anmeldung im Jahre 2000 auch hätte anders bewerten können. Ist eine Marke erst einmal eingetragen, ist von ihrer Schutzfähigkeit auszugehen; zumal die Marke INJEKT länger als zehn Jahre eingetragen ist und deshalb nicht mehr wegen absoluter Schutzhindernisse angegriffen werden kann (§ 50 Abs. 2 a. E. MarkenG). Der Bundesgerichtshof schlussfolgert, dass die beschreibenden Anklänge der Marke INJEKT zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen, die dann im Gegenzug aber durch den dargelegten hohen Umfang der Benutzung wieder gesteigert wurde. Im Ergebnis sei damit von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Zuletzt wird als dritter Faktor der Verwechslungsgefahr die Zeichenähnlichkeit bewertet. Das Bundespatentgericht verneinte diese, weil die Eintragungsfähigkeit der

Widerspruchsmarke INJEKT nur im Austausch des Konsonanten „C“ im Verb „inject“ in „K“ läge. Diese Abwandlung fände in der angegriffenen Marke „INJEX“ keine Entsprechung; auch der letzte Buchstabe „T“ fehle. Stattdessen enthielte das jüngere Zeichen den markanten Buchstaben „X“. Der Bundesgerichtshof weist die Beurteilung zurück, da die übereinstimmenden Anfänge „INJE“ ausgeblendet worden seien. Es sei aber nicht zulässig, einen Bestandteil eines einheitlichen oder zusammengesetzten Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters beim Vergleich der Zeichen von vornherein nicht zu berücksichtigen. Ansonsten werde die Bewertung der Eintragungsfähigkeit – quasi durch die Hintertür – mehrfach berücksichtigt. Der Bundesgerichtshof rückt damit ein Stück von seiner Rechtsprechung (Urteil vom 09.02.2012, I ZR 100/10 – *pjur/pure*) ab, dass es in diesen Konstellationen schon an einer Zeichenähnlichkeit fehlen kann. Damit werden die klaren Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes im Urteil *Roslagsöl* (Urteil vom 12.06.2019, C-705/17) umgesetzt.

Für die korrekte rechtliche Einordnung ist also wichtig, dass die Übereinstimmung der Zeichen im beschreibenden Bestandteil „INJE“ erst in der abschließenden Gesamtbewertung einfließt und nicht zur Verneinung einer Zeichenähnlichkeit führt. Erst in der finalen Betrachtung ist den beschreibenden Bestandteilen ein geringeres Gewicht beizumessen. Eine Verwechslungsgefahr wird häufig nicht festzustellen sein, wenn die Zeichen einzig und allein in diesem Bestandteil übereinstimmen. In der Mehrzahl der Fälle wird die Prüfungsverlagerung also zu keinen anderen Ergebnissen führen. Im konkreten Fall legt der Bundesgerichtshof sodann nahe, dass auch die Schlusskonsonanten klanglich ähnlich sind und sich durch die gemeinsame Anlehnung an die Begriffe „inject“ bzw. „Injektion“ außerdem eine begriffliche Ähnlichkeit ergibt. Deshalb erfolgte die Zurückweisung an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Entscheidung.

Der Beschluss des Bundesgerichtshofs ist ein Ritt durch formal- und materiell-rechtlich interessante Problemkreise. Für den Praktiker sind die formalen Fragen der Übernahme des Beschwerdeverfahrens mit gleichzeitigem Insolvenzverfahren einer Partei und Übertragung des Markenrechts noch juristisches Handwerkszeug. Die materiell-rechtlichen Fragen spielen hingegen in der täglichen Beratung schon in einem frühen Stadium des Mandatsverhältnisses eine wichtige Rolle. Bereits bei der Auswahl einer neuen Produktbezeichnung und der entsprechenden Marken anmeldung sollten die zwei zentralen Aussagen der Beschlussgründe Berücksichtigung finden.

Erstens zeigt sich wieder einmal, wie wichtig die Formulierung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses für die spätere Durchsetzbarkeit gegen Dritte, aber auch zur Verteidigung gegen Angriffe Dritter auf die eigene Marke ist. Die Angaben sind mit Bedacht zu wählen. Dabei muss dem Rechtsbegriff des gleichen Warenbereichs für Lösungsverfahren wie dem Verfallsverfahren wegen nicht rechtserhaltender Benutzung sowie dem Kriterium der gleichartigen Waren für Widerspruchs-/Verletzungsverfahren Rechnung getragen werden. Ein Verzeichnis sollte die relevanten Produkte des Anmelders konkret und präzise angeben, aber auch verwandte Oberbegriffe listen, um in Lösungsverfahren wegen nicht rechtserhaltender Benutzung den gleichartigen Warenbereich verteidigen zu können. So wird ein Verzeichnis dauerhaft im Interesse des Markeninhabers auf „sichere Füße“ gestellt.

Zweitens ergeben sich durch die vom Europäischen Gerichtshof bestätigte Rechtsprechung, dass bei Marken mit hochgradig beschreibenden Anklängen der Schutzbereich nicht auf den Identitätsbereich beschränkt werden darf, interessante Möglichkeiten. Geringfügige sprachliche Abwandlungen ermöglichen im Einzelfall schon eine Markeneintragung. Damit wirkt die Rechtsprechung im Ergebnis zunächst großzügig zugunsten des Markeninhabers.

Im Verletzungsverfahren findet der Grundsatz seine Grenze in der Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Einem Dritten kann grundsätzlich nicht untersagt werden, Angaben zu benutzen, die für die relevanten Wa-

ren beschreibend sind. Eine weitere Schranke vom Grundsatz, dass rein beschreibende Bestandteile nicht von vornherein von der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen sind, erfahren Marken, die aus mehreren Einzelbestandteilen bestehen (z. B. Yoo Food) oder aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzt sind (z. B. Yoofood). Der Gesamteindruck dieser sogenannten komplexen Zeichen kann durch einen Bestandteil geprägt werden. So führt der Bundesgerichtshof beispielsweise im Beschluss vom 09.07.2020, I ZB 80/19 – *YOOFOOD/YO* aus, dass das zusammengesetzte Einwortzeichen „YOO-FOOD“ wohl von dem einzig unterscheidungskräftigen Element „YOO“ geprägt sei, weil der glatt beschreibende Bestandteil „FOOD“ als bloßer Sachhinweis vernachlässigt werden könne. Auch wenn beschreibende Bestandteile nicht von vornherein außer Betracht bleiben kann, hätten sie im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit.

Im Ergebnis bieten geringfügige Abwandlungen einer un mittelbar beschreibenden Angabe – z. B. durch Änderung einzelner Buchstaben, die zu einem „verzerrten“ Schrift- oder Klangbild führen – interessante Chancen, Marken einzutragen, die von den angesprochenen Verkehrskreisen sofort verstanden werden. Diese Bezeichnungen bieten in der Kundenkommunikation den Vorteil, dass sie keiner großen Erklärung bedürfen: sie sprechen für sich selbst. Der Schutzbereich dieser „sprechenden“ Marken ist naturgemäß gering, aber die Eintragung kann durchaus zu einer Verunsicherung der Wettbewerber führen. Für diese ist schwer zu beurteilen, welche sprachliche Abwandlung für die Bezeichnung des eigenen Produkts ausreicht, um nicht gegen das eingetragene Markenrecht zu verstoßen. Dass diese Frage keine der Zeichenähnlichkeit, sondern der Gesamtbetrachtung der Verwechslungsgefahr ist, macht die Bewertung noch unsicherer. Um Risiken einer Markenverletzung zu vermeiden, weichen Wettbewerber häufig auf anderslautende Bezeichnungen aus. Damit weitet sich der Schutzbereich der Marke – nicht rechtlich, aber faktisch – aus. Sicherlich ein Grund, warum Marken mit hochgradig beschreibenden Anklängen im geschäftlichen Verkehr auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen und die Markenämter und Gerichte weiter beschäftigen werden. (Ehlers)

9. Freihaltebedürftige beschreibende Angabe für Sahneeis (Plombir)

BPatG, Beschluss vom 04.03.2020, 28 W (pat) 27/13

HINTERGRUND

Das vorliegende Verfahren betrifft die am 8. April 2009 angemeldete und am 7. Juli 2009 eingetragene Marke „PLOMBIR“. „PLOMBIR“ ist die Marke eines zumindest Teilen der Endverbraucher bekannten Speiseeises.

Die Antragstellerin hatte die Löschung der Eintragung der Marke u. a. für die Waren „Eier, Milch, Milchprodukte, Butter, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne; Kaffee, Kakao; Schokolade und Schokoladewaren; Speiseeis; Aromastoffe für Nahrungsmittel“ beantragt und sich auf § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG gestützt, da „PLOMBIR“ in Russland die Gattungsbezeichnung für ein sehr beliebtes

und fetthaltiges Sahneeis sei, welches eine spezielle Zusammensetzung aufweisen müsse.

Die Markenabteilung des DPMA hat die Löschung der Eintragung für diese Waren angeordnet. Das BPatG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde erhoben. Der BGH hat mit Beschluss vom 6. Juli 2017 den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an dieses zurückverwiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte ebenfalls keinen Erfolg, sodass die Marke gelöscht bleibt.

ENTSCHEIDUNG

Der Umstand, dass es sich bei der Marke „PLOMBIR“ um eine Wortkombination der russischen Sprache handelt und dass der überwiegende Teil des inländischen Verkehrs die genaue Bedeutung des Wortes „PLOMBIR“ nicht kennen dürfte, steht der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, denn eine beschreibende Bezeichnung in russischer Sprache kann auch dann Freihaltebedürftig sein, wenn sie nicht von einem überwiegenden Teil der allgemeinen inländischen Verkehrskreise, insbesondere nicht der überwiegenden Zahl der Durchschnittsverbraucher, verstanden wird. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verlangt keine einhellige oder überwiegende Verkehrsauffassung, vielmehr ist ein beschreibender Charakter bereits dann relevant, wenn er nur von den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen erkannt wird. Damit können im Einzelfall selbst die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils der beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen. Hiervon ist im Hinblick auf das Zeichen „PLOMBIR“ hinsichtlich des Verkehrskreises des Handels auszugehen.

Bei Speiseeis handelt es sich um Waren, die sich an den allgemeinen Verbraucher richten und von diesem regelmäßig erworben werden, sodass beim Verkehrskreis des Handels auf den allgemeinen Lebensmittelhandel abzustellen ist. Bei diesen am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremder Sprache zu erkennen. Davon ist jedenfalls bei Sprachen fremder Staaten auszugehen, mit denen Handelsbeziehungen im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen bestehen.

Da es mit Blick auf die ständige Rechtsprechung des EuGH bereits ausreichend ist, dass das Zeichen im Inland als entsprechende Sachangabe geeignet ist, ist es nicht einmal erforderlich, dass die dem Handel angehörenden Verkehrskreise auch und gerade russisches Speiseeis nach Deutschland importieren oder zum Zeitpunkt der Anmeldung importiert haben. Es wird also unterstellt, dass der jeweilige Händler bzw. Einkäufer, der sich mit dem russischen Lebensmittelhandel beschäftigt, die Be-

zeichnungen aus dem Lebensmittelbereich kennt, unabhängig davon, ob er den Import dieser Ware bereits aufgenommen hatte.

Dementsprechend wurde die Marke „PLOMBIR Sovjetskij“ für alle Waren gelöscht, die bestimmungsgemäß

als Zutat bei der Herstellung von Speiseeis verwendet werden können.

BEWERTUNG

Die Entscheidung bestätigt, dass bereits Sprachkenntnisse in geringen Teilen der Fachkreise ausreichend sein können, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erfüllen. Durch das Abstellen auf die – abstrakt unterstellten – Sprachkenntnisse der inländischen Fachkreise spielt es keine Rolle mehr, ob und in welchem Umfang Teile der deutschen Bevölkerung tatsächlich der betroffenen Sprache mächtig sind und den beschreibenden Gehalt des Zeichens erkennen. Vielmehr genügt die Feststellung, dass zu dem betreffenden Land für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen Handelsbeziehungen unterhalten werden.

Es ist daher damit zu rechnen, dass zukünftig vermehrt bei fremdsprachigen beschreibenden Bezeichnungen ein absolutes Schutzhindernis von Amts wegen festgestellt

oder im Lösungsverfahren erfolgreich geltend gemacht werden kann.

Mit dieser Argumentation kann einem Missbrauch des Markenrechts vorgebeugt werden, dass sich Unternehmen generische Begriffe mit der Absicht der Behinderung von anderen Anbietern als Marken eintragen lassen, wobei ausgenutzt wird, dass die Prüfer deren beschreibenden Charakter nicht so leicht erkennen können.

Nachdem der EuGH im Urteil vom 18.06.2020 (C-142/19) für die parallele Unionsmarkenanmeldung „PLOMBIR“, ebenfalls die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt hatte, ist von einer gefestigten Spruchpraxis auszugehen. (Förster)

BEARBEITUNG

Rainer Böhm

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dr. jur. Andreas Ebert-Weidenfeller

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

Dr. jur. Stefanie Kampmann

Dominik Kirschner

REDAKTION & LAYOUT

Katrin Hellmann

Weitere Mitglieder unseres Teams finden Sie unter

www.eisenfuhr.com/de/anwaelte

Bildnachweis

Titelseite

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

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

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

Innere Umschlagseite hinten

Standort München:
© ADRIAN BECK PHOTOGRAPHER

Standort Berlin:
© Imagebroker / Alamy Stock Foto

Eisenführ Speiser

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

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

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

An den mittlerweile vier Standorten Bremen, München, Berlin und Hamburg sind über 250 Mitarbeiter, darunter mehr als 50 Berufsträger/IP-Professionals, auf nationaler und internationaler Ebene im Einsatz. Mehr Informationen unter

www.eisenfuhr.com



Bremen

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



München

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



Berlin

Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Tel. +49 30 841887-0
Fax +49 30 841887-77
mailbln@eisenfuhr.com



Hamburg

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

