

# Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2017



© **Eisenführ Speiser**  
**Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH**

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

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

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

# INHALT

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

## ÜBERBLICK

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

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

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

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

April 2018

**EISENFÜHR SPEISER**

# I. VERLETZUNGSVERFAHREN

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

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

### HINTERGRUND

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

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

### ENTSCHEIDUNG

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

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

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

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

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

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

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

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



### **Bremen**

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



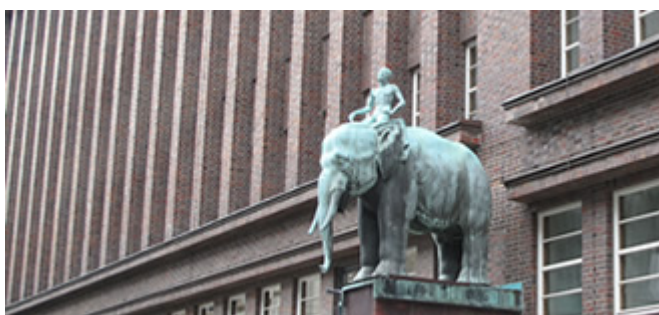
### **München**

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