

Neueste Rechtsprechung im deutschen Markenrecht



2019

© **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. Deliktischer Gerichtsstand bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen	3
<i>EuGH, Urteil vom 05.09.2019, C-172/18 – AMS/Heritage Audio</i>	
2. Markenrechtliche Haftung für irreführende Verlinkung auf Fremdprodukte bei Amazon	5
<i>BGH, Urteil vom 25.07.2019, I ZR 29/18 – ORTLIEB II</i>	
3. Zur Verwendung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung als Ersatzteil	7
<i>BGH, Urteil vom 07.03.2019, I ZR 61/18 – Kühlergrill</i>	
4. Alles Käse oder an einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will – Rechtswidrige Anspielung auf geschützte Ursprungsbezeichnung durch Bildzeichen.....	10
<i>EuGH, Urteil vom 02.05.2019, C-614/17 – queso manchego</i>	
II. Schutzfähigkeit / Löschungsverfahren	
5. Berücksichtigung unüblicher Benutzungsformen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft	12
<i>EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-541/18 – #darferdas?</i>	
6. Schutzunfähigkeit einer Farbkombinationsmarke	14
<i>EuGH, Urteil vom 29.07.2019, C-124/18 – Red Bull blau/silber</i>	
7. Relevanter Formenschatz bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern	16
<i>EuGH, Urteil vom 06.03.2019, C-693/17 – BMB/EUIPO</i>	
8. Verfall einer Unionsmarke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung	18
<i>EuGH, Urteil vom 31.01.2019, C-194/17P – Cystus</i>	

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.

Für die Rechtsprechungsübersicht 2019 hat die Praxisgruppe Marken insgesamt acht aktuelle und praxisrelevante Entscheidungen zusammengestellt und aufbereitet und diese jeweils mit der persönlichen Bewertung des jeweiligen Bearbeiters versehen.

Die Entscheidungen betreffen sowohl Verletzungsverfahren als auch Lösungsverfahren und Verfahren zur

Schutzfähigkeit von Marken. Hinzuweisen ist insbesondere auf die Änderung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem deliktischen Gerichtsstand in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Die weiteren hier erörterten Entscheidungen befassen sich unter anderem mit der Rechtsbeständigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, dem Schutz von geographischen Herkunftsangaben sowie mit den Rechtsbegriffen der Unterscheidungskraft, der markenmäßigen Verwendung und der markenrechtlichen Erschöpfung. Angesprochen werden schließlich auch Fragen zu den Schutzvoraussetzungen von Farbkombinationsmarken sowie der Benutzung kennzeichnungsschwacher Marken.

Februar 2020

EISENFÜHR SPEISER

I. VERLETZUNGSVERFAHREN

1. Deliktischer Gerichtsstand bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen

EuGH, Urteil vom 05.09.2019, C-172/18 – AMS/Heritage Audio

HINTERGRUND

Werden Unionsmarken („UM“) oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster („GGM“) durch grenzüberschreitende Handlungen verletzt, stellt sich die Frage, in welchem Land der Rechteinhaber wegen der Verletzung seiner Rechte klagen kann. Die einschlägigen EU-Verordnungen („UMV“ bzw. „GGV“) sehen insoweit einen Gerichtsstand insbesondere im Sitzland des Verletzers oder, wenn dieser keinen Sitz in der EU hat, im Sitzland des Rechteinhabers vor, an dem EU-weite Verletzungs-, insbesondere Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden können.

Daneben gibt es einen Gerichtsstand in jedem Land, „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder

droht“, wobei bei einem Vorgehen aus dieser Gerichtsstandsregelung heraus das angerufene Gericht nur Anordnungen, insbesondere eine Unterlassung, mit Wirkung für das jeweilige Land, in dem das Gericht belegen ist, treffen darf und nicht mit EU-weiter Wirkung.

Bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen, wie z. B. dem Versand eines verletzenden Angebots aus EU-Land A per E-Mail, ergab sich die Frage, in welchem Land dieser letztgenannte deliktische, also sich nach dem Deliktort bestimmende, Gerichtsstand eröffnet ist.

ENTSCHEIDUNG

Der hier diskutierten Entscheidung vorausgegangen war die **Nintendo/BigBen**-Entscheidung des EuGH (Urteil vom 27.09.2017, C-24/16, C-25/16). In dieser ging es um eine im Ausgangspunkt ähnlich gelagerte Frage. Nämlich um die Bestimmung des anwendbaren Rechts hinsichtlich insbesondere Schadensersatzansprüchen bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen. Diese Frage ergibt sich deshalb, weil – vereinfacht gesprochen – Verletzungsansprüche jenseits des Unterlassungsanspruchs nicht einheitlich in der UMV/GGV geregelt, sondern dem jeweiligen nationalen Recht unterstellt sind. In **Nintendo/BigBen** entschied der EuGH, dass bei Verletzungshandlungen, die sich über mehrere Staaten erstrecken, nicht auf jede einzelne vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung des Verhaltens vorzunehmen ist, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht. Man kann dies auch so verstehen, dass maßgeblich der Ort ist, an dem der Verletzer physisch gehandelt hat,

auch wenn sich z. B. bei Online-Angeboten die Adressaten in einem anderen Mitgliedstaat befinden.

Diese Entscheidung verleitete in der Folge den BGH in seiner **Parfummarken**-Entscheidung (Urteil vom 09.11.2017, I ZR 164/16) dazu, eine Zuständigkeit für UM-Verletzungen auf Basis des deliktischen Gerichtsstands nur in dem Land als gegeben zu sehen, in denen nach einer solchen Gesamtwürdigung des Verhaltens der Ort der Verletzung zu sehen sei. Konkret befand er, dass bei einem Angebotsversand per E-Mail von Italien nach Deutschland keine internationale Zuständigkeit der in Deutschland belegenen Unionsmarkengerichte gegeben sei.

Dem ist der EuGH jedoch – erfreulicher- und richtigerweise – in der hier besprochenen Entscheidung **AMS/Heritage Audio** entgegengetreten. Er zeigt auf, dass zwar sowohl die einschlägigen Regelungen zum anwendbaren Recht als auch zum deliktischen Gerichtsstand auf den Handlungsort abstellen, die Normen jedoch nach Sinn und

Zweck auszulegen sind: Die Norm zur Frage des anwendbaren Rechts soll dabei dem Schutzrechtsinhaber bei grenzüberschreitenden Sachverhalten die Rechtsdurchsetzung erleichtern, als die materiellen Rechtsfragen nach nur einem einschlägigen nationalen Recht beurteilt werden können, so dass die Komplexität und der Aufwand der Heranziehung und Anwendung diverser nationaler Normen vermieden werden kann. Anders gelagert ist der Sinn und Zweck der Regelungen zum deliktischen Gerichtsstand, die dem UM/GGM-Inhaber einen zu den sonstigen Gerichtsständen zusätzlichen Gerichtsstand und damit eine zusätzliche Durchsetzungsoption geben wollen. Dabei soll gerade die Möglichkeit bestehen, an dem Ort vorzugehen,

wo die Adressaten der fraglichen Angebote sitzen, zumal die dortigen Gerichte besonders gut beurteilen können, wie die entsprechenden Angebote von diesen wahrgenommen werden. Auch könne der Rechteinhaber z. B. im Falle einer Internetseite gar nicht wissen, wo die Gestaltung und Schaltung derselben vorgenommen wurden, so dass er im Ergebnis bei Online-Angeboten potentiell den deliktischen Gerichtsstand nicht nutzen könne. Daher reicht es für die Begründung des deliktischen Gerichtsstands aus, dass sich ein Angebot (auch) an Adressaten im Mitgliedstaat richtet, in dem das angerufene Unionsmarkengericht belegen ist.

BEWERTUNG

Die Entscheidung zeigt, dass der EuGH in derartigen Fragen schutzrechtsinhaberfreundlich Recht spricht. Mit **Nintendo/BigBen** hat er es Inhabern von Unionsschutzrechten erheblich erleichtert, deren Annexansprüche effizient durchzusetzen. Nachdem der BGH hieraus eine Beschränkung der verfügbaren Gerichtsstände ableiten wollte – was zwischenzeitlich zu erheblichen Fragezeichen hinsichtlich der Attraktivität des Gerichtsstands Deutschland für derartige Klagen geführt hatte –, ist der EuGH dem zeitnah entgegengetreten und hat im Ergebnis in **AMS/Heritage**

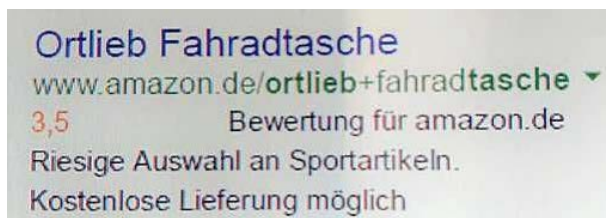
Audio klargestellt, dass eine derartige Beschränkung nicht aus **Nintendo/BigBen** folgt, sondern UM/GGM-Inhabern (auch weiterhin) bei grenzüberschreitenden Angeboten der Gerichtsstand im Land der jeweiligen Angebotsadressaten zur Verfügung steht. Die bloße Abrufbarkeit einer Internetseite begründet dabei aber keinen Gerichtsstand, sondern es ist erforderlich, dass sich die Seite erkennbar (auch) an Adressaten in dem jeweiligen Mitgliedstaat richten soll. (Eberhardt)

2. Markenrechtliche Haftung für irreführende Verlinkung auf Fremdprodukte bei Amazon

BGH, Urteil vom 25.07.2019, I ZR 29/18 – ORTLIEB II

HINTERGRUND

Die Klägerin macht Rechte aus der Marke ORTLIEB geltend, die für Fahrrad- und Lenkertaschen geschützt ist. Sie richtet sich gegen das Angebot von wasserfesten Outdoor-Taschen bei Amazon, das aufgrund einer Google-Suche anhand bei Google gebuchter AdWords ausgelöst wurde. Bei Eingabe von „Ortlieb Fahrradtasche“ erschien beispielsweise folgende Anzeige:



Folgte man dem Link, erschien dann eine Anzeige mit verschiedenen Angeboten von Fahrradtaschen der Marke ORTLIEB, jedoch auch von fremden Produkten anderer Marken. Die Angebote von Fremdprodukten waren nicht von denen der ORTLIEB-Produkte abgesetzt.

ENTSCHEIDUNG

Das Landgericht und Oberlandesgericht München haben Amazon zur Unterlassung der konkreten Angebote verurteilt. Vorausgegangen war ein Verfahren derselben Parteien, das mit dem BGH-Urteil vom 15.02.2018 (I ZR 138/16 – **ORTLIEB I**) endete, über das im Rechtsprechungsüberblick aus dem Vorjahr berichtet wurde. Nach diesem Urteil blieb es Amazon unbenommen, bei Eingabe der Marke ORTLIEB in der Google-Suchfunktion auch auf Fremdprodukte hinzuweisen, sobald die Alternativangebote als solche deutlich zu erkennen waren. Diesen Ansatzpunkt verfolgte auch das OLG München in der Berufungsentscheidung im vorliegenden Fall, indem es darauf abhob, dass die Angebote von ORTLIEB-Produkten und die von Fremdprodukten nicht deutlich getrennt, sondern ohne bestimmte Reihenfolge untereinander präsentiert wurden.

Der BGH bestätigt die Entscheidung der Vorinstanzen, jedoch mit einer differenzierten Begründung:

Der BGH bejahte eine Markenverletzung nach § 14 MarkenG, da durch die von Amazon durchgeführte Verlinkung die identische Marke ORTLIEB für Outdoor-Taschen benutzt wurde. Dies wertete er als markenmäßige Benutzung, also als Verwendung als Marke, da die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt werde: Der Verkehr erwarte bei Eingabe von beispielsweise „Ortlieb Fahrradtasche“ ausschließlich auf ORTLIEB-Produkte aufmerksam gemacht zu werden, also auf Produkte, die ganz konkret zur spezifischen Suchbegriffingabe passen.

Nach der Ansicht des BGH konnte sich Amazon auch nicht auf die markenrechtliche Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG berufen. Grundsätzlich könne zwar eine Erschöpfung der Markenrechte eintreten, wenn im Rahmen des Angebotes von Originalprodukten auch Fremdprodukte beworben werden. Schließlich stammten die gezeigten ORTLIEB-Produkte tatsächlich von ORTLIEB

und wurden von Marketplace-Verkäufern bei Amazon angeboten. Wenn dem Werbenden die Möglichkeit genommen werde, neben ORTLIEB-Produkten auch Fremdprodukte zu zeigen, würde damit eine effektive Werbung seitens Amazon zunichtegemacht. Demzufolge gebiete das Interesse von Amazon, grundsätzlich auch die Bewerbung von Fremdprodukten noch im Rahmen des Erschöpfungstatbestandes zu erlauben.

Allerdings sieht § 24 Abs. 2 MarkenG vor, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb seiner Produkte „aus berechtigten Gründen“ widersetzen kann. Einen solchen berechtigten Grund hat der BGH allerdings der Klägerin zugesprochen. Vom Internetnutzer wurde ausschließlich die Marke ORTLIEB in der Suche angegeben.

Die oben gezeigte Anzeige von Amazon suggeriere durch die Hinzufügung der Begriffe „Ortlieb“ und „Fahrradtasche“ in der Angabe der URL, verbunden gerade durch das +-Zeichen, hier würden ORTLIEB-Produkte gezeigt. Damit sei die konkrete Gestaltung der Werbeanzeigen aber irreführend, da der normal informierte und angemessen aufmerksame Internetnutzer davon ausgehen könne, hier würden bei der Verfolgung des Links nur ORTLIEB-Erzeugnisse gezeigt. Indem tatsächlich auch Fremdprodukte angeboten wurden, beutete Amazon die Werbewirkung der Marke ORTLIEB auch zum Angebot von Fremdprodukten aus, was ausnahmsweise zum Wegfall des Erschöpfungstatbestandes führe.

BEWERTUNG

Stärkt noch die Entscheidung **ORTLIEB I** die Position von Amazon, wonach auch der Hinweis auf Fremdprodukte zulässig war, soweit nur Alternativangebote klar von den Originalprodukten unterschieden wurden, wird die Rechtsposition von ORTLIEB im vorgelagerten Stadium des Produktangebotes durch die neue Entscheidung gestärkt. Wer Produkte der Marke ORTLIEB sucht und deshalb auch das Markenwort in einer Google-Suche eingibt, erwartet Originalprodukte. Diese Erwartungshaltung wird enttäuscht, wenn Amazon in der Angebotsseite durch die mit der Klage angegriffene Anzeige suggeriert, der Internetnutzer könne bei Anklicken der Anzeige tatsächlich auch nur zu ORTLIEB-Produkten gelangen. Damit liegt eine Diskrepanz zwischen der Übersichtsseite von Amazon und der durch einen Klick aufrufbaren Angebotsseite vor.

Will Amazon eine solche Irreführung vermeiden, um sich erfolgreich auf den Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung zu berufen, muss bereits in der quasi als Filter dienenden Übersichtsseite klar herausgestellt werden, dass unter Umständen auch Fremdprodukte angeboten werden, wenn man dem Link folgt.

Ob eine Markenverletzung durchsetzbar ist oder ob der Anbieter von Fremdprodukten sich auf die Einrede der Er-

schöpfung stützen kann, hängt maßgeblich von den Einzelfallumständen ab; also davon, wie die entsprechende Anzeige aufgemacht ist. Generalisierende Aussagen verbieten sich, doch untermauert die neue Entscheidung des BGH, die die Entscheidung **ORTLIEB I** weiterführt, die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers.

Transparenz ist sozusagen das Keyword bei einem zulässigen Produktangebot: Wer also die Schlagkraft der Marke ausnutzt, um Benutzer, die Angebote zu dieser Marke erwarten, in die Irre zu leiten, haftet hierfür.

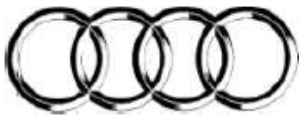
Es sind auch andere Fallkonstellationen denkbar, bei denen die rechtlichen Interessen des Markeninhabers überwiegen; also nicht nur bei einer Irreführung, sondern möglicherweise auch dann, wenn der Ruf einer Marke beeinträchtigt wird, sofern neben den Originalprodukten auch beispielsweise minderwertige Fremdprodukte gezeigt werden. Markeninhaber müssen sich somit nicht alles gefallen lassen, sondern können ihr berechtigtes Interesse gegebenenfalls auch in Konstellationen durchsetzen, in denen die Lauterkeit des werblichen Verhaltens beeinträchtigt wird. (Ebert-Weidenfeller)

3. Zur Verwendung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung als Ersatzteil

BGH, Urteil vom 07.03.2019, I ZR 61/18 – Kühlergrill

HINTERGRUND

Die Klägerin ist Herstellerin von Automobilen und Automobilzubehör und Inhaberin der Wortmarken „AUDI“, „A6“ und der nachfolgend dargestellten Marke als Unionsbildmarke (nachfolgend „die Bildmarke“):



Der Beklagte vertreibt Fahrzeuersatzteile. Er bot im Internet einen Kühlergrill als Ersatzteil für ein bestimmtes Audi-Modell an. Das Angebot war überschrieben mit „Kühlergrill Audi A6 C6 4 f Limo Kombi 04-08“. Im Angebot war auch der Kühlergrill abgebildet, der wie folgt aussah:



Das erste Bild zeigt das Bild im Online-Angebot, das zweite Bild den an die Käufer ausgelieferten Kühlergrill. Dieser Kühlergrill wurde nicht von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung hergestellt und in den Verkehr gebracht.

Der Beklagte gab auf die Abmahnung der Klägerin hin zwar eine Unterlassungserklärung ab, verweigerte aber die Erfüllung der Nebenansprüche auf Auskunft zum Umfang der Verletzung, Schadensersatz, Kostenerstattung und Rückruf der dargestellten Waren. Diese machte die Klägerin im Wege der Klage geltend, die vor dem Landgericht erfolgreich war und auch in der Berufung Bestand hatte.

Gegenstand der Revision zum BGH war die Frage, ob die Bildmarke der Klägerin durch das Anbieten und den Verkauf des abgebildeten Kühlergrills verletzt werde.

Der Fall weist zwei Besonderheiten auf:

Zum einen ist auf dem Kühlergrill des Beklagten nicht die Marke selbst angebracht, sondern es ist darauf lediglich die auf den obigen Bildern erkennbare Vorrichtung zur Anbringung der Marke, also der Audi-Ringe, zu sehen.

Zum anderen handelt es sich um ein Ersatzteil und das Markenrecht erlaubt in engen Grenzen die Benutzung einer Marke eines Dritten, um auf die Bestimmung einer Ware als Ersatzteil hinzuweisen – Art. 14 Abs. 1 lit. c) Unionsmarkenverordnung (UMV).

ENTSCHEIDUNG

Der BGH bejaht eine Markenverletzung.

Voraussetzung für eine Markenverletzung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Kriterien für das Vorliegen einer solchen sind die Zeichenähnlichkeit (ob also das verwendete Zeichen und das als Marke geschützte Zeichen identisch oder ähnlich sind), die Warenähnlichkeit (ob von der Marke erfasste Waren identisch oder ähnlich mit denen sind, für die das Zeichen benutzt wird) und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Je stärker eins dieser Merkmale ausgeprägt ist, desto mehr kann die schwächere Ausprägung eines anderen Merkmals dadurch ausgeglichen werden. Diese Voraussetzungen sind aus Sicht des BGH hier erfüllt:

Die Marke ist eine bekannte Marke, die eine erhöhte Kennzeichnungskraft genießt. Die Marke ist auch für Ersatzteile für Automobile geschützt, sodass Warenidentität gegeben ist.

Eine ausreichende Zeichenähnlichkeit ist ebenfalls gegeben. Auf dem Bild aus dem Online-Angebot sind vier Ringe deutlich erkennbar. Auf dem ausgelieferten Kühlergrill, auf dem sich nicht alle Ringe überschneiden, werden die vier Ringe jedoch ebenfalls ausreichend deutlich erkennbar.

Weitere Voraussetzung einer Markenverletzung ist die markenmäßige Verwendung. Eine solche Verwendung als Marke findet statt, wenn das verwendete Zeichen im Rahmen des Warenabsatzes zumindest auch der Unterscheidung der Waren aus einem Unternehmen von denen anderer dient. Hier kommt die Besonderheit zum Tragen, dass der Kühlergrill eben gerade nicht die Marke enthält, sondern vielmehr eine Vorrichtung für die Marke. Die Gestaltung der Aussparung aber, die die vier Ringe eindeutig erkennen lässt, ist aus Sicht des BGH gerade nicht notwendig, um die Marke auf dem Kühlergrill zu befestigen. Daher nimmt der Verkehr die Aufnahmevorrichtung nicht alleine als notwendiges Mittel zur Anbringung der

Marke wahr, sondern auch als Hinweis auf die Herkunft des Kühlergrills aus dem Unternehmen der Klägerin oder eines ihrer Lizenznehmer.

Die Benutzung der Marke ist dem Beklagten auch nicht durch die Ausnahmegvorschrift des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV gestattet. Dieser besagt, dass die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

Erste Voraussetzung ist danach also, dass das verwendete Zeichen als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil dient. Aus Sicht des BGHs ist es möglich, dass die auf dem Kühlergrill zu erkennenden Ringe nicht nur als Marke (s. o.), sondern auch als Bestimmungsangabe als Ersatzteil wahrgenommen werden.

Die genannte Ausnahme setzt aber auch voraus, dass die gewählte Form der Bestimmungsangabe erforderlich ist, um auf die Bestimmung als Ersatzteil hinzuweisen. Der BGH hält die Gestaltung der Aufnahmevorrichtung nicht für in diesem Sinne erforderlich. Als Bestimmungsangabe erforderlich, aber auch ausreichend, ist in der Regel, die Bestimmung als Ersatzteil für ein anderes Produkt im Angebotstext zu nennen. Zwar ist hier anzunehmen, dass das Ersatzteil nur dann verkehrsfähig ist, wenn darauf auch die Marke angebracht werden kann, denn nur dann kann das Fahrzeug wieder in denselben optischen Zustand versetzt werden, den es vorher hatte. Es stand hier jedoch nach dem Vortrag der Parteien fest, dass es nicht technisch erforderlich war, die Aufnahmevorrichtung zu diesem Zwecke so auszugestalten, dass die Marke derart deutlich erkennbar bleibt. Damit greift die Ausnahme des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV zugunsten des Beklagten nicht ein.

BEWERTUNG

Diese Entscheidung des BGH ist nachvollziehbar und fügt sich in die bisherige Rechtsprechung ein.

Die genannte Ausnahmvorschrift soll es Ersatzteilherstellern lediglich ermöglichen, die Verbraucher darüber zu informieren, wofür das Ersatzteil bestimmt ist. Diese Information soll sich, so die Wertung des Gesetzes, zum Schutz des Markeninhabers auf das dafür Erforderliche beschränken. Wenn, wie hier, feststeht, dass es technisch nicht erforderlich ist, die Aufnahmevorrichtung für die Marke so auszugestalten, dass die Marke derart deutlich erkennbar ist, dann besteht kein Grund, dem Ersatzteilhersteller oder deren Verkäufern die Benutzung der Marke in dieser Form zu gestatten. Er hätte sich auf eine Vorrichtung beschränken können, die das Anbringen der Audi-Ringe ermöglicht, ohne diese so deutlich bereits vorzuzeichnen.

Der BGH erläutert in der Entscheidung auch den Unterschied zur Entscheidung **BMW-Emblem** (Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 153/14). Dort war das Ersatzteil nicht ein Ersatzteil, auf dem Marke erkennbar war, sondern das Ersatzteil war die BMW-Plakette – als wäre im hiesigen Fall nicht der Kühlergrill, sondern bloß die darauf anzubringenden Audi-Ringe angeboten worden. In einem solchen Fall erschöpfe sich die Ware in der Wiedergabe der Marke. Diese Produktion von allein die Marke abbildenden Plaketten sei das aus dem ausschließlichen Recht der Marke folgende Monopol des Markeninhabers, welches durch die Ausnahmvorschrift nicht eingeschränkt werde.

Dies sei hier aber nicht der Fall, da sich der Kühlergrill ersichtlich nicht in der Verkörperung und damit der Wiedergabe der Marke erschöpfe. (Kirschner)

4. Alles Käse oder an einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will – Rechtswidrige Anspielung auf geschützte Ursprungsbezeichnung durch Bildzeichen

EuGH, Urteil vom 02.05.2019, C-614/17 – queso manchego

HINTERGRUND

Der Europäische Gerichtshof hatte im Rahmen einer Vorlageentscheidung des spanischen Obersten Gerichtshofes darüber zu entscheiden, ob die Verwendung von Bildzeichen auf einer Käseverpackung eine rechtswidrige Anspielung im Sinne des Artikel 13 der Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (VO (EG) Nr. 510/2006) sein kann. Ferner war die Frage vorgelegt, ob es eine Rolle spielt, dass der Hersteller in der relevanten Region Mancha ansässig ist, aber die von ihm hergestellten Käse die Produktspezifikation der geschützten Bezeichnung „queso manchego“ nicht erfüllen. Zuletzt musste geklärt werden, auf welche Verbraucherkreise abzustellen ist.

Im Ergebnis hat der Europäische Gerichtshof die Rechtsnorm des Artikel 13 der Verordnung im Interesse eines effektiven Verbraucherschutzes sehr weit verstanden und lässt die Anspielung auf die geschützte Ursprungsbezeichnung allein durch Bildzeichen genügen. Am 18. Juli 2019 folgte der spanische Oberste Gerichtshof der weitgehenden Interpretation und sah in der konkreten Produktverpackung folglich eine rechtswidrige Anspielung.

ENTSCHEIDUNG

Ursprünglicher Kläger ist der spanische Kontrollrat, der für den Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnung „queso manchego“ zuständig ist. Die Klage richtet sich gegen einen Käsehersteller, der zwar in der relevanten Region Mancha ansässig ist, dessen Käse aber nicht der vorgegebenen Produktspezifikation entspricht. Auf den Käseverpackungen wird weder die Bezeichnung „queso manchego“ verwendet noch finden sich andere Wörter, die einen Bezug herstellen. Im Gegenteil: es geht allein um die rechtliche Bewertung von Bildzeichen, die für die Region Mancha typisch sind. So wird eine Person mit einem abgemagerten Pferd abgebildet, die der bekannten Romanfigur des Don Quijote und seinem Pferd ähnelt. Dieser Roman spielt bekanntlich in der Region Mancha. Ferner finden sich Landschaften mit Windmühlen und Schafen auf der Verpackung.

Rechtlich stellte sich die Frage, ob allein die Bildzeichen eine rechtswidrige Verletzung des Artikels 13 der Verordnung begründen. Diese Vorschrift schützt eingetragene Ursprungsbezeichnungen gegen – so wörtlich – „jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung“.

Die spanischen Instanzgerichte hatten eine rechtswidrige Anspielung verneint und argumentiert, dass die Bildzeichen zwar auf den Roman „Don Quijote“ und damit auf die Region Mancha anspielten, nicht aber auf die geschützte Bezeichnung „queso manchego“. Assoziierende Ausdrücke wie ‚Art‘ oder ‚Typ‘ fehlten.

Der Europäische Gerichtshof beantwortete die vom obersten Spanischen Gerichtshof vorgelegten Fragen anders und bezieht damit erneut Stellung für einen sehr umfassenden Schutz geschützter Ursprungsbezeichnungen.

Nach dem Wortlaut des Artikel 13 der Verordnung und den Erwägungsgründen genügt „jede“ Anspielung auf eine geschützte Bezeichnung. Eine Anspielung kann auch durch den Gebrauch von Bildzeichen erfolgen. Verwiesen wird auf die vorherigen Entscheidungen **Scotch Whiskey** (C-44/17 vom 7. Juni 2018) und **Gorgonzola** (C-87/97 vom 4. März 1999). Auch in diesen Urteilen hatte der Europäische Gerichtshof den Schutz weit ausgelegt.

Im Ergebnis wird mit der Entscheidung klargestellt, dass

- eine rechtswidrige Anspielung im Sinne des Artikel 13 der Verordnung nur durch Bildzeichen erfolgen kann;
- die Verordnung nicht differenziert, ob der Hersteller seinen Sitz in der Region der geschützten Ursprungsbezeichnung hat;
- auf die Verbraucher der gesamten EU und maßgeblich auf die Verbraucher des Mitgliedstaates (hier Spanien) der relevanten Region (hier Mancha) abzustellen ist.

BEWERTUNG

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes unterstreicht erneut, wie weit er den Schutz der geographischen Herkunftsangaben verstanden haben will. Artikel 13 der Verordnung erfasst nicht nur die unmittelbare oder mittelbare Nutzung der geschützten Ursprungsbezeichnung selbst, sondern verbietet jegliche Anspielung. Es dürfen also keine Assoziationen hervorgerufen werden. Jede Anlehnung, und sei es nur durch Bildzeichen, ist damit verboten. Unbeachtlich ist dabei, ob der Hersteller in der Region der geschützten Bezeichnung produziert. Niemand darf wegen seines Sitzes großzügiger behandelt werden. Die Produktaufmachung muss also unabhängig vom Herstellungsort beurteilt werden. Der weite Anwendungsbereich wird noch dadurch gestärkt, dass es ausreicht, wenn bei den Verbrauchern des Mitgliedstaates, in dem die Region der geschützten Bezeichnung liegt, Assoziationen geweckt werden. Vorliegend genügt es also, dass spanische Verbraucher in der Don Quijote ähnelnden Figur mit Pferd und den für die Mancha typischen Windmühlen und Schafen eine Anspielung zum Käse „queso manchego“ erkennen.

Dabei hatte der Europäische Gerichtshof mangels Entscheidungskompetenz offengelassen, ob die Spanier die Bildelemente nur mit der Region Mancha in Verbindung bringen, oder auch auch mit der geschützten Bezeichnung „queso manchego“. Diese Bewertung obliegt den nationalen Gerichten. Die Entscheidungsgründe legten

aber nahe, dass eine hinreichend unmittelbare und eindeutige begriffliche Nähe zwischen den Bildzeichen und der geschützten Bezeichnung besteht. Insoweit überraschte es nicht, dass der oberste Spanische Gerichtshof dies im Anschluss bejahte.

Die Konsequenzen für Lebensmittelhersteller sind weitreichend. Mit der Entscheidung baut der Europäische Gerichtshof auf seine vorherigen Urteile auf und stärkt den Schutz der eingetragenen geographischen Ursprungsbezeichnungen. Nicht nur die Wortwahl auf den Lebensmittelverpackungen muss Assoziationen vermeiden. Mit der jüngsten Entscheidung ist vielmehr klargestellt, dass die Verwendung von Bildzeichen für eine rechtswidrige Anspielung genügen kann. Da bereits das Verständnis der Verbraucher aus dem Land, in dem sich die Region befindet, ausreicht, um eine Verletzung von Artikel 13 der Verordnung zu bejahen, spielt die Bekanntheit einer geschützten Bezeichnung über die Landesgrenzen hinaus dabei keine Rolle.

Hersteller sollten also genau darüber informiert sein, welche Ursprungsbezeichnungen in der Europäischen Union geschützt sind. Derzeit gibt es über 1000 eingetragene Bezeichnungen. Die dazugehörige Datenbank „DOOR“ ist über folgenden Link abrufbar: <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=de>. (Ehlers)

II. SCHUTZFÄHIGKEIT / LÖSCHUNGSVERFAHREN

5. Berücksichtigung unüblicher Benutzungsformen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft

EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-541/18 – #darferdas?

HINTERGRUND

Nach Artikel 3 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie 2008 (heute Artikel 4 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der EU über die Marken sind Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte auf Vorlage des Bundesgerichtshofs (BGH) die Frage zu beantworten, inwieweit die zuständige Behörde die ungewöhnli-

che Verwendung eines Zeichens bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines solchen Zeichens berücksichtigen muss. Nach Ansicht des EuGH müssen alle praktisch signifikanten und nachgewiesenen Verwendungszwecke bei der Prüfung der Unterscheidungskraft berücksichtigt werden. Die entsprechende Vorlageentscheidung des BGH war bereits Gegenstand unserer Kommentierung in „Aktuelle Rechtsprechung im deutschen Markenrecht 2018“.

ENTSCHEIDUNG

Die Markenanmelderin beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Registrierung des Zeichens „#darferdas?“ für Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen in Klasse 25. Das DPMA wies die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurück. Das Bundespatentgericht (BPatG) bestätigte die Entscheidung mit der Begründung, dass das Anmeldezeichen beispielsweise als Aufdruck auf der Vorderseite eines T-Shirts nur dekorativ und nicht als Herkunftshinweis gesehen werde, weil dieser Ausdruck offensichtlich lediglich zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema „darf er das?“ / „darf er das tun?“ anrege. In der Rechtsbeschwerde machte die Markenanmelderin geltend, das Amt und das BPatG hätten ihre Prüfung fehlerhaft nur auf eine mögliche Benutzungsform beschränkt, nämlich als Aufdruck auf der Vorderseite von T-Shirts, während dabei die im Bekleidungssektor übliche Benutzungsform auf eingenähten Etiketten fehlerhaft unberücksichtigt geblieben wäre, aber gerade eine solche Benutzungsform die Unterscheidungskraft hätte begründen können.

Der BGH wies darauf hin, dass um Unterscheidungskraft zu erlangen, nicht alle möglichen Verwendungen des Zeichens als Marke geprüft werden müssten. Stattdessen reiche es aus, wenn eine Verwendung plausibel ist und praktisch bedeutende Möglichkeiten für die Verwendung des angemeldeten Zeichens für die Waren und Dienstleistungen bestehen, für die der Schutz in einer für die Öffentlichkeit leicht verständlichen Weise als Marke beansprucht wird. Ferner wies der BGH auf die Rechtssache **Deichmann** (EuGH C-307/11 P) hin, wonach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung (heute Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Unionsmarkenverordnung) nicht dahingehend ausgelegt werden könne, dass das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), heute EUIPO, seine Prüfung auf solche Verwendungen der angemeldeten Marke erstrecken müsste, die nicht als die wahrscheinlichste anerkannt würden. Vor diesem Hintergrund hat der BGH beschlossen, folgende Frage dem EuGH vorzulegen: „Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es in der Praxis erhebliche und plausible Möglichkeiten gibt, es als Her-

kunftsangabe für Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, auch wenn dies nicht die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens ist?“

Der EuGH führt diesbezüglich aus, dass ein Zeichen mit einem Hashtag (#) nicht von vornherein als nicht unterscheidungskräftig angesehen werden könne. Tatsächlich muss die Prüfung der Unterscheidungskraft von den zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der Waren und Dienstleistungen, der maßgeblichen Öffentlichkeit und aller einschlägigen Tatsachen und Umstände im konkreten Fall durchgeführt werden.

Der EuGH stellte jedoch fest, dass der Anmelder einer Marke bei der Anmeldung der Eintragung nicht genau angeben oder gar wissen muss, welche konkrete Verwendung er für die angemeldete Marke vorsieht, wenn diese eingetragen ist. Dies begründet der EuGH unter anderem mit der Benutzungsschonfrist. Die zuständigen Behörden könnten folglich nur im Hinblick auf die Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftssektors bewerten, wie die Marke dem Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich angezeigt wird. Die Verwendungen, die praktisch nicht signifikant sind, sind als irrelevant anzusehen, es sei denn, der Antragsteller hat konkrete Beweise vorgelegt, die eine in diesem Bereich normalerweise ungewöhnliche Verwendung wahrscheinlicher machen.

Im konkreten Fall erkannte der EuGH in Bezug auf die Bekleidungsbranche an, dass es üblich ist, sowohl auf der

Außenseite der Waren als auch auf den darin eingnähten Etiketten eine entsprechende Marke anzubringen. Die zuständigen Behörden müssen in diesem Fall beide Verwendungen berücksichtigen.

Im Hinblick auf die **Deichmann**-Entscheidung erinnerte der EuGH daran, dass identische Bestimmungen in der Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken und in der Unionsmarkenverordnung in gleicher Weise auszulegen sind. Ferner stellte der EuGH fest, dass der Ansatz von **Deichmann** nur in den Fällen relevant bleibt, in denen es den Anschein hat, dass nur eine einzige Art der Nutzung in dem betreffenden Wirtschaftssektor praktisch von Bedeutung ist.

Infolgedessen stellt der EuGH fest, Artikel 3 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie 2008 (heute Artikel 4 Abs. 1 lit. b der Markenrichtlinie) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der EU über die Marken ist dahin auszulegen, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens, für das die Eintragung als Marke beantragt wird, alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen sind, einschließlich aller wahrscheinlichen Arten der Benutzung der angemeldeten Marke. Letztere entsprechen in Ermangelung anderer Angaben den Verwendungsarten, die im Lichte der Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweigs praktisch von Bedeutung sein können.

BEWERTUNG

Lehnt die Eintragungsbehörde die Eintragung eines Zeichens als Marke wegen mangelnder Unterscheidungskraft ab und beschränkt sich dabei auf eine von ihr als die wahrscheinlichste erkannte Verwendungsform, ohne eine andere wahrscheinliche und praktisch relevante Verwendungsform in Betracht zu ziehen, ist es am Anmelder, ggf. darzulegen und nachzuweisen, dass es weitere Verwendungsarten gibt, die für eine herkunftshinweisende Verwendung sprechen. Hierbei kann auf ggf. sogar ungewöhnliche Kennzeichnungsgewohnheiten in den je-

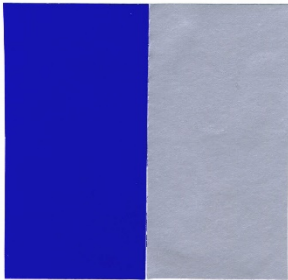
weils betroffenen Branchen hingewiesen werden. Je unwahrscheinlicher die geltend gemachte Verwendungsform im Allgemeinen beurteilt würde, umso ausführlicher sollte dieser Punkt bereits in der Erwiderung auf den ersten Beanstandungsbescheid adressiert und mit Nachweisen (zum Beispiel durch Verkehrsgutachten) untermauert werden. Das Bundespatentgericht sieht allerdings bisher keine Veranlassung, die Entscheidung bei der praktisch besonders relevanten Fallgruppe der Beschreibungseignung zu berücksichtigen. (Dekker)

6. Schutzunfähigkeit einer Farbkombinationsmarke

EuGH, Urteil vom 29.07.2019, C-124/18 – Red Bull blau/silber

HINTERGRUND

Die Red Bull GmbH war Inhaberin zweier Unionsmarken, die beide als Farbmarken für folgendes Zeichen Schutz beanspruchten:



Im Rahmen der Amtsprüfung der Anmeldung hinterlegte die Inhaberin bei der einen Marke die folgende Beschreibung: „Der beantragte Schutz umfasst die Farben Blau (RAL 5002) und Silber (RAL 9006) an sich. Das Verhältnis

der beiden Farben ist ungefähr 50 %-50 %.“ Bei der zweiten Marke erklärte Red Bull auf Mitteilung des Prüfers, dass „die beiden Farben in gleichem Verhältnis und nebeneinandergestellt verwendet werden“.

Beide Marken wurden vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum eingetragen. Von einem Dritten wurden Anträge auf Nichtigklärung der Marken wegen fehlender Eintragungsfähigkeit gemäß Art 7 Abs 1 a), Art 4 Unionsmarkenverordnung gestellt. Sie hatten vor dem Amt Erfolg, die dagegen von Red Bull gerichteten Beschwerden sowie Klagen vor dem Gericht der Europäischen Union blieben erfolglos. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte nun zu entscheiden.

ENTSCHEIDUNG

Einleitend bestätigt der EuGH seine frühere Rechtsprechung: Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit einer Unionsmarke ist, dass diese gemäß Artikel 4 UMV in einer Darstellung eingereicht wird, nach der Gegenstand und Reichweite des begehrten Schutzes klar und eindeutig bestimmt sind. Wenn vom Anmelder neben der Darstellung der Marke eine verbale Beschreibung der Marke beigefügt wird, muss diese zur Klarstellung von Gegenstand und Reichweite des beantragten markenrechtlichen Schutzes beitragen und darf weder im Widerspruch zur Darstellung der Marke stehen noch Zweifel in Bezug auf Gegenstand und Reichweite dieser Darstellung erwecken.

Entscheidender Anknüpfungspunkt der Prüfung des EuGH war der Fall **Heidelberger Bauchemie** aus dem Jahr 2004, in dem er entschieden hatte, dass eine grafische Darstellung einer Farbkombinationsmarke so ange-

ordnet sein muss, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Damals war in der Beschreibung der Marke angegeben, dass die Farben „in jeglichen denkbaren Formen“ kombiniert werden könnten. Dies war nach dem EuGH nicht hinreichend eindeutig und beständig.

Es war also zu prüfen, ob die in den nun vorliegenden Fällen eingereichten Beschreibungen diese Bestimmtheit aufwiesen. Der EuGH bestätigte das Ergebnis des EuG, dass dies nicht der Fall sei: In der Beschreibung der ersten Marke wurde nur darauf abgestellt, dass „das Verhältnis beider Farben ungefähr 50 %-50 %“ sei. Die Anordnung der beiden Farben lasse auch nach dieser Beschreibung zahlreiche Kombinationen zu und enthalte somit keine Anordnung, nach der die Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden seien.

Dies gelte auch für die zweite Marke, bei der angegeben worden war, dass die Farben in gleichem Verhältnis und nebeneinandergestellt verwendet werden. Auch dieses Nebeneinanderstellen könne zu verschiedenen Bildern

oder Schemata führen, die alle ein gleiches Verhältnis einhielten. Somit sei auch diese Marke nicht hinreichend bestimmt.

BEWERTUNG

Der EuGH präzisiert (bzw. verschärft) also die Anforderungen an die für die Eintragung einer Farbkombinationsmarke erforderliche Darstellung. Diese muss aus sich selbst oder aus einer eingereichten Beschreibung eine genaue Angabe des visuellen Eindrucks der Marke aufweisen.

In den vorliegenden Fällen trug zur ablehnenden Entscheidung sicher bei, dass Red Bull zahlreiche Unterlagen zur Benutzung vorgelegt hatte (denn eine Farbkombinationsmarke muss in aller Regel auch durch intensive Benutzung vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst werden, andernfalls fehlt die konkrete Unterscheidungskraft). Wer sich die tatsächliche Verwendung der Farbkombination blau-silber auf den Dosen von Red Bull vor Augen führt, wird bemerken, dass diese in vier etwa gleich großen Sektoren mit einer leichten Anschrägung angeordnet sind, und eben nicht, wie es die grafische Darstellung der Marken suggeriert, „links blau und davon vertikal senkrecht abgegrenzt rechts daneben silber“, sondern unten links und oben rechts silber, und oben links und unten rechts blau.

Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die Angabe „beide Farben in gleichem Verhältnis und nebeneinandergestellt“ durchaus eine konkrete Angabe zur Anordnung (nämlich nebeneinander, und zwar so, wie in der Abbildung ersichtlich, links blau und rechts silber) enthält (ob eine solche Farbkombinationsmarke durch die tatsächliche Verwendung auf den Red Bull-Dosen verkehrsdurchgesetzt wäre, steht auf einem anderen Blatt).

Durch diese Entscheidung (und auch schon die Entscheidung *Heidelberger Bauchemie*) werden sehr strenge Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit abstrakter Farbkombinationsmarken aufgestellt. Teilweise wird schon der Abgesang auf die abstrakte Farbkombinationsmarke angestimmt. Jedenfalls sollte bei einer Anmeldung genau beachtet werden, wie genau die Farbkombination verwendet wird, wie sie sich im Verkehr durchgesetzt hat. Dementsprechend sollte auch eine präzise Beschreibung beigefügt werden. Sind die Farben tatsächlich in verschiedenen Kombinationen verkehrsdurchgesetzt, kann über die Anmeldung mehrerer Farbkombinationsmarken nachgedacht werden. (Brecht)

7. Relevanter Formenschutz bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern

EuGH, Urteil vom 06.03.2019, C-693/17 – BMB/EUIPO

HINTERGRUND

Das vorliegende Verfahren betrifft formell die Definition eines „Geschmacksmusters“ i. S. von Art. 3 a) der GemeinschaftsgeschmacksmusterVO (GGV) und inhaltlich die Frage, welche Formen als Formenschutz in Betracht kommen.

Nach Art. 3 a) GGV ist ein Geschmacksmuster die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, welche sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt. Die Definition eines Geschmacksmusters ist u. a. dafür relevant, ob eine bestimmte „Form“ dem Schutz durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster zugänglich ist.

Im vorliegenden Lösungsverfahren war die Frage, welche „Formen“ die Definition eines „Geschmacksmusters“ erfüllen, unter einem anderen rechtlichen Aspekt entscheidungserheblich. Es ging nämlich darum, welche „Formen“ einer Kollisionsprüfung im Lösungsverfahren zugrunde gelegt werden können. Denn ein Geschmacksmuster hat nur dann Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein älteres und der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes „Geschmacksmuster“ bei diesem Benutzer hervorruft. Es kann also nur eine „Form“ dem Vergleich im Rahmen der Prüfung der Eigenart zugrunde gelegt werden, welcher ebenfalls die Voraussetzungen eines Geschmacksmusters erfüllt.

Streitgegenstand des Verfahrens war das nachstehend eingeblendete Muster, welches für „Konfektschachteln“ in der Locarno-Klasse 09.03 als Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen war.



Hiergegen wandte sich die Lösungsantragstellerin auf Basis der seit 1974 u. a. in Frankreich für „Süßwaren“ geschützten IR-Marke, deren Qualifizierung als „Geschmacksmuster“ zwischen den Parteien streitig war:



ENTSCHEIDUNG

Die Lösungsabteilung und die Beschwerdekammer gaben dem Nichtigkeitsantrag statt. Auch das Rechtsmittel zum EuG wurde zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde griff die Bewertung des EuG mit dem Argument an, bei dem älteren Muster handele es sich um eine „Bildmarke“. Weiter wurde die Feststellung des

EuG zu dem streitbefangenen Muster, die bunten Süßigkeiten-Perlen in den Behältern beeinflussten nicht dessen Gesamteindruck, angegriffen. Schließlich habe das EuG fehlerhaft denselben Gesamteindruck beider Muster festgestellt.

Der EuGH bestätigte die Entscheidung des EuG und wies die Rechtsbeschwerde mit dem Argument zurück, dass von der Rechtsmittelführerin letztlich die tatsächlichen Feststellungen des EuG angegriffen wurden, die mit der Rechtsbeschwerde grundsätzlich nicht angegriffen werden können. Der EuGH könne nur gravierende Rechtsfehler des EuG korrigieren, welche hier aber nicht ersichtlich seien. Eine erneute Überprüfung des Sachverhalts sei mit der Rechtsbeschwerde nicht möglich. Im Ergebnis teilte

der EuGH somit die Ansicht des EuG, das ältere Muster sei eine dreidimensionale Marke und als Geschmacksmuster der Prüfung nach Art. 6 GGV zugrunde zu legen. Die Auffassung der Antragstellerin, formell sei die Marke als Bildmarke angemeldet und daher kein Geschmacksmuster, überzeugte den EuGH nicht. Nicht zu beanstanden sei die Feststellung des EuG, die bunten Süßigkeiten-Perlen in den Behältern, welche ja als „Konfektschachteln“ in der Locarno-Klasse 09.03, also ohne Inhalt („Schachteln“), eingetragen waren, beeinflussten nicht dessen Gesamteindruck. Und auch in der Durchführung des Vergleichs der Gesamteindrücke beider Muster sah der EuGH keinen Rechtsfehler und dieser wurde daher nicht beanstandet.

BEWERTUNG

Die Entscheidung bestätigt, dass die Bewertung der Rechtsbeständigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern und nationalen Designs komplexe Fragen aufwirft, denn neben eingetragenen älteren Mustern können auch bspw. Patentzeichnungen, technische Zeichnungen, reale Produkte oder – wie nun durch den EuGH bestätigt – Markeneintragungen als relevanter Formenschatz entgegengelassen werden.

Hierbei ist regelmäßig eine Auslegung des Gesamteindrucks der Muster vorzunehmen, vorliegend beispielsweise die Frage, ob bei dem für „Konfektschachteln“ in der Locarno-Klasse 09.03 eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster die Süßigkeiten den Gesamteindruck

mitprägen. Dies wurde durch den EuG letztlich – ein wenig überraschend – verneint, denn den Klassenangaben kommt nur eine deklaratorische Funktion zu und die Muster sind – sowohl bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit als auch im Verletzungsverfahren – grundsätzlich so wie eingetragen zugrunde zu legen. Dies hatte der Bundesgerichtshof zuletzt in der **Weinkaraffe**-Entscheidung vom 8. März 2012 (I ZR 124/10) bestätigt und ausgeführt, dass kein Teil-Geschmacksmusterschutz bei einem eingetragenen Kombinationserzeugnis gewährt werden könne. (Förster)

8. Verfall einer Unionsmarke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung

EuGH, Urteil vom 31.01.2019, C-194/17P – Cystus

HINTERGRUND

Das Urteil des EuGH befasst sich mit den Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Marke, die stark an eine Wirkstoffbezeichnung angelehnt ist.

Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob die in Rede stehende Marke „Cystus“, deren abgewandelte Form

„Cistus“ die wissenschaftliche Gattungsbezeichnung einer Pflanze darstellt, gemäß ihrer Hauptfunktion benutzt wurde oder ob eine Verwendung lediglich in der Weise stattgefunden hat, dass nur die wesentlichen Inhaltsstoffe der angebotenen Produkte mit dem Begriff „Cystus“ bezeichnet wurden.

ENTSCHEIDUNG

Der Entscheidung liegt ein Lösungsverfahren wegen Verfalls zugrunde, welches initiiert wurde, um zu prüfen, ob die Marke „Cystus“ rechtserhaltend benutzt wurde. Die Marke „Cystus“ wurde u. a. für „nicht medizinische Nahrungsergänzungsmittel“ in der Klasse 29 geschützt. Die Inhaberin hatte dargetan, dass die Marke „Cystus“ auf verschiedenen Produkten neben weiteren Produktbezeichnungen benutzt wurde.

Die Vorinstanzen hatten festgestellt, dass der Begriff „Cystus“ von der Pflanze „Cistus“ (Zistrose) abstamme, deren Hauptinhaltsstoff in den Produkten der Inhaberin (z. B. Lutschtabletten, Halspastillen) Verwendung finde. Festgestellt wurde ferner, dass lateinische Begriffe zu meist mit „i“ oder „y“ geschrieben werden können und sich beim Austausch dieser Buchstaben das Verständnis der jeweiligen Begriffe und hier des Begriffes „Cystus“ als synonym für die Pflanze „Cistus“ (Zistrose) nicht verändere.

Vorliegend hatte der EuGH dann bestätigt, dass die konkrete Art und Weise der Benutzung des Begriffes

„Cystus“ auf den Verpackungen der Produkte der Markeninhaberin lediglich auf den wesentlichen Inhaltsstoff der Produkte hinweist, der aus der „Cistus“-Pflanze gewonnen wird, da er entweder mit dem Begriff „-Extrakt“ kombiniert wurde oder aber in der Liste der Inhaltsstoffe genannt wurde. Die konkrete Art und Weise der Benutzung war damit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, sondern eben nur als Hinweis auf den Inhaltsstoff der Produkte.

Die Markeninhaberin hatte unter anderem vorgebracht, dass sich die markenmäßige Benutzung auch aus der Verwendung des Symbols ® ergibt, welches dem Begriff „Cystus“ vielfach hinzugefügt wurde. Hier hatten jedoch sowohl die Beschwerdekammer des EUIPO als auch das EuG argumentiert, dass dieser Hinweis allein nicht ausreichend ist, um auf eine hinreichende Benutzung als Unionsmarke zu schließen, da es jeweils auf das Verkehrsverständnis ankomme. Der EuGH ist der Auffassung der Vorinstanzen gefolgt, so dass die konkrete Art und Weise der Benutzung des Symbols ® jeweils genau zu prüfen und das jeweilige Verkehrsverständnis hierzu zu ermitteln ist.

BEWERTUNG

Marken aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung sind oftmals so gewählt, dass sie die Inhaltsstoffe der jeweiligen Produkte entweder indirekt beschreiben oder aber stark an diese angelehnt sind. Sofern solche Marken als schutzfähig angesehen wurden, ist deren Schutzzumfang zumeist äußerst gering. Gerade bei diesen Marken ist es wichtig, die Benutzung in einer Weise durchzuführen, die sicherstellt, dass der angesprochene Verkehr die Marke als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt und eben nicht lediglich als Angabe zu den Inhaltsstoffen versteht. In der Praxis bedeutet dies, dass eine solche Marke nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Wirkstoff- bzw. Inhaltsangaben genannt werden sollte oder aber mit bestimmten Zusätzen versehen wird, die darauf schließen lassen, dass es sich um einen Inhaltsstoff handelt. Wichtig ist hier am Ende des Tages immer die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise. Durch eine geschickte Platzierung

der Marke und eine geeignete Aufmachung der Verpackung können auch nur sehr schwache Marken vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommen werden.

Für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke ist es dabei nicht immer ausreichend, allein auf die Anbringung des Symbols ® abzustellen und zu vertrauen. Da es vielmehr auf die konkrete Art und Weise der Benutzung der Marke ankommt, hat es der Markeninhaber also selbst in der Hand, das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise zu beeinflussen, so dass auch eine nur schwach unterscheidungskräftige Marke – mit oder ohne Anbringung des Symbols ® – im Ergebnis als Herkunftshinweis verstanden werden kann. (Holderied)

BEARBEITUNG

Dr. jur. Constantin Brecht, LL.B.

Nicole Dekker

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.

Dr. jur. Andreas Ebert-Weidenfeller

Nicol Ehlers, LL.M.

Harald Förster

Yvonne Holderied

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

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

