

Markenrechtlicher Jahresrückblick 2020 – Was gab es aus Luxemburg?

GRUR Vortrag Alexander von Mühlendahl und Andreas Lubberger
GRUR-Berlin 29. März und 12. April 2021

Unsere Favoriten

1. Anmeldeverfahren/Eintragungshindernisse

- Sky, Gömböc, Edison

2. Schutzfähigkeit

- Plombir, achtung, Östgötatrafiken, Constantin Film, Halloumi

3. Verwechslungsgefahr

- Tullialan, Gugler, CB, PRIMA, Massi

4. Markenverletzung

- A v B, Coty

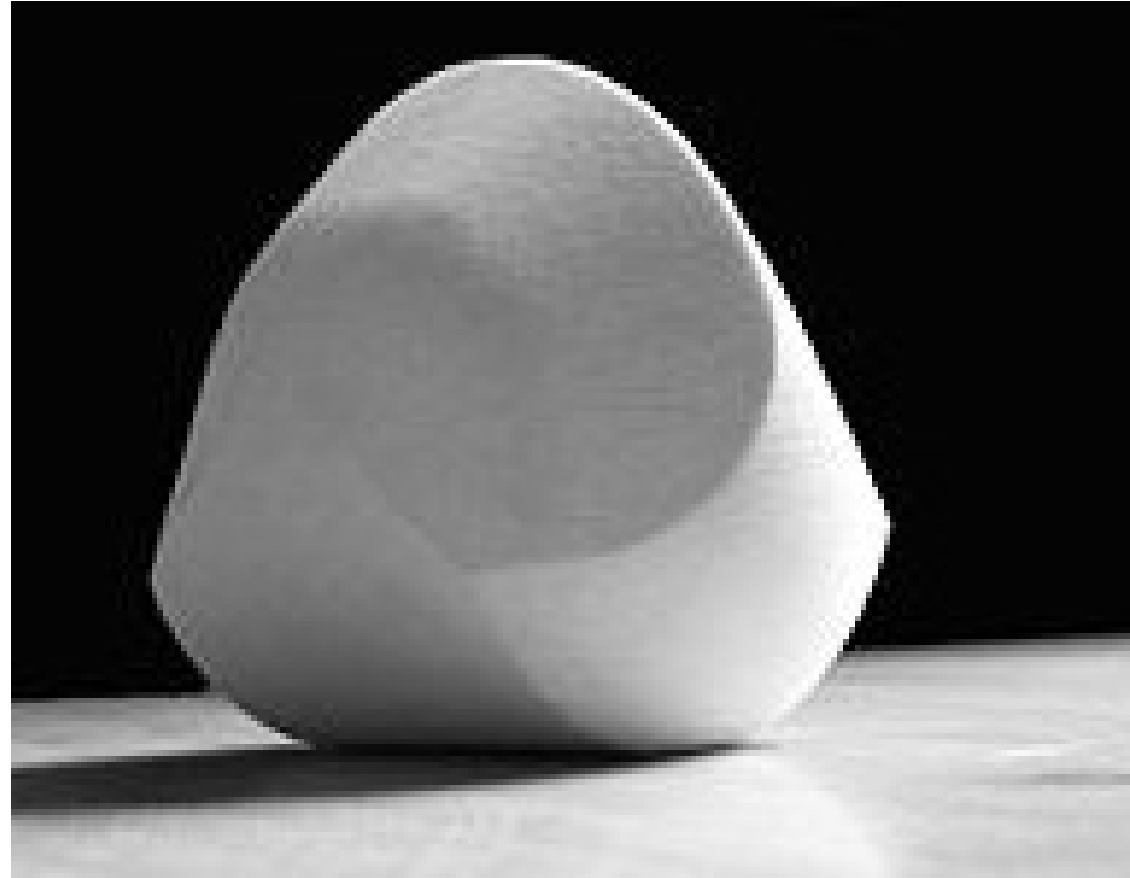
5. Schutzschränken/Benutzungszwang

- ACTC, Ferrari, Husqvarna, Cooper

Gömböc

Wikipedia:

Ein **Gömböc** [gœmboets] ist ein dreidimensionaler Körper mit nur einer stabilen und nur einer labilen Gleichgewichtslage („monostatisch“), der 2006 von den ungarischen Mathematikern Gabór Domokos und Péter Várkonyi entdeckt wurde. Er ähnelt in seiner Form einem abgerundeten Faustkeil.



Gömböc

- U. v. 23.04.2020, C-237/19; GRUR 2020, 631 – Vorlage der Kúria (Ungarn)
- Anmeldung für :
 - „Dekorative Gegenstände“ (Klasse 14), „Dekorative Gegenstände aus Glas und Keramik“ (Klasse 21) sowie „Spielzeug“ (Klasse 28)
- Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii und iii MRRL:
 - „(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
 - e) Zeichen, die ausschließlich bestehen:
 - ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
 - iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“

Gömböc

1. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass bei Zeichen, die ausschließlich aus der Form einer Ware bestehen,
 - a) **nur auf der Grundlage der grafischen Darstellung im Register** geprüft werden kann, ob die Form zur Erreichung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist, oder
 - b) auch die **Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise** berücksichtigt werden kann?
Kann also berücksichtigt werden, dass den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, dass die Form, für die Schutz begehrt wird, zur Erreichung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist?
2. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass das Eintragungshindernis auf ausschließlich aus der Form der Ware bestehende Zeichen anwendbar ist, bei denen sich anhand der Wahrnehmung des Käufers oder anhand der Kenntnis, die er von der grafisch dargestellten Ware hat, feststellen lässt, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht?
3. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass das Eintragungshindernis auf Zeichen anwendbar ist, die ausschließlich aus einer Form bestehen, a) die aufgrund ihrer Eigenart bereits Geschmacksmusterschutz genießt oder b) deren ästhetische Erscheinung allein der Ware irgendeinen Wert verleiht?

Gömböc

- Erste Frage nach dem Prüfungsmaßstab, Verweis auf den Zweck des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii MRRL:¹⁾

„..... soll verhindert werden, dass das Markenrecht einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann.“
(Rn 25)
- Grafische Darstellung im Register ist nur der Ausgangspunkt, löst aber keine Bindung aus (Rn 30)
- Reicht die grafische Darstellung nicht aus, kann die zuständige Behörde auf andere Quellen (Untersuchungen und Gutachten über die Funktionen der Ware, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Kataloge oder Websites) zurückgreifen (Rn 34)
- Die Auffassung des Verkehrs kann nützlich sein, enthält aber auch subjektive Elemente und ist daher ein potenzieller Unsicherheitsfaktor (Rn 31, 35, 36)

1) Referenzen: EuGH Philips, C-299/99; Lego Juris/HABM, C-48/09 P; Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P

Gömböc

- Zweite Frage nach der Bestimmung der Formelemente, die der Ware den wesentlichen Wert verleihen, Verweis auf den Zweck des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii MRRL:¹⁾

„(Verhinderung)...dass die in Rede stehende Form aufgrund der ihr eigenen Merkmale einen so großen Einfluss auf die Attraktivität der Ware ausübt, dass die Wettbewerbsbedingungen auf dem betreffenden Markt verfälscht würden, wenn sie einem einzigen Unternehmen vorbehalten bliebe.“ (Rn 40)
- Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers kann nützlich sein (Rn 44)
- Die Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii MRRL ist nicht auf die rein künstlerische oder dekorative Wertbildung beschränkt, auch das Wissen um die haptische Umsetzung einer mathematischen Formel kann wertbildend sein (Rn 45, 46)
- Letztlich kommt es darauf, ob die Entscheidung der Verbraucher zum Einkauf der Ware in „sehr großem Maße“ von der Form der Ware bestimmt ist (Rn 47)

1) Referenz EuGH Hauck, C-205/13

Gömböc

- Dritte Frage nach der Bestimmung der „systematischen Anwendung“ (Blockadewirkung) eines bestehenden Musterschutzes oder einer rein dekorativen Wertbildung, Verweis auf den gemeinsamen Zweck der Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii und Ziff iii MRRL:¹⁾

„(Verhinderung)... dass das durch eine Marke verliehene ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, unbegrenzt zu verlängern.“ (Rn 50)

„Dieses Ziel impliziert jedoch nicht, dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums ein Nebeneinander mehrerer Schutzrechte verhindert.“ (Rn 51)

„Ferner folgt daraus, dass die unionsrechtlichen Regeln für die Eintragung von Mustern und die für die Eintragung von Marken geltenden Regeln voneinander unabhängig sind, ohne dass von einer wie auch immer gearteten Hierarchie zwischen ihnen ausgegangen werden kann.“ (Rn 54)

„Folglich unterscheidet sich die Prüfung, die die Feststellung der Eigenart eines Musters ermöglicht, von der im Rahmen der zweiten Vorlagefrage angesprochenen Prüfung, die die zuständige Behörde vorzunehmen hat, um zu klären, ob ein Zeichen [...] ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“ (Rn 57)

1) Referenz EuGH Hauck, C-205/13

Gömböc

- Verweis auf die Unterschiede zwischen Design- und Markenschutz:

*„Dieses Ziel impliziert jedoch nicht, dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums ein **Nebeneinander mehrerer Schutzrechte** verhindert.“ (Rn 51)*

*„Ferner folgt daraus, dass die unionsrechtlichen Regeln für die Eintragung von Mustern und die für die Eintragung von Marken geltenden **Regeln voneinander unabhängig** sind, ohne dass von einer wie auch immer gearteten Hierarchie zwischen ihnen ausgegangen werden kann.“ (Rn 54)*

*„Folglich **unterscheidet sich die Prüfung**, die die Feststellung der Eigenart eines Musters ermöglicht, von der im Rahmen der zweiten Vorlagefrage angesprochenen Prüfung, die die zuständige Behörde vorzunehmen hat, um zu klären, ob ein Zeichen [...] ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“ (Rn 57)*

Gömböc

- Keine Automatik bei der Prüfung dekorativer Waren:

*„Dieser Umstand impliziert jedoch noch nicht, dass die Anmeldung von Zeichen, die aus der Form einer Ware – etwa, wie im Ausgangsverfahren, der Form „Dekorativer Gegenstände“ bzw. „Dekorativer Gegenstände aus Glas und Keramik“ der Klassen 14 und 21 des Abkommens von Nizza – bestehen, als Marke automatisch auf der Grundlage dieses Eintragungshindernisses zurückzuweisen ist.“
(Rn 59)*

Gömböc

- Technikeinwand im Designrecht; EuGH v. 08.03.2018, C-395/16 – Doceram

*Aus alledem ist zu folgern, dass [...] den geschmacksmusterrechtlichen Schutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließt, **wenn Erwägungen anderer Art** als das Erfordernis, dass dieses Erzeugnis seine **technische Funktion** erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für diese Merkmale **keine Rolle** gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Geschmacksmuster gibt, mit denen sich dieselbe Funktion erfüllen lässt. (Rn 31)*

- Technikeinwand im Urheberrecht; EuGH v. 11.06.2020, C-833/13 – Brompton Bicycles

*„Daraus ergibt sich, dass ein Gegenstand, der der Voraussetzung der Originalität genügt, **auch dann urheberrechtlich geschützt** sein kann, wenn **seine Schaffung durch technische Erwägungen bestimmt** wurde, sofern dies seinen Urheber nicht daran hindert, seine Persönlichkeit in diesem Gegenstand widerzuspiegeln, indem er freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.“ (Rn 26)*

Plombir (Dovgan)

- U. v. 18.06.2020, C-142/19); GRUR-Prax 2021, 48 – Löschungsklage eines Dritten
- Eingetragene Wortmarke „PLOMBIR“ (kyrillisch: Пломбир bedeutet „Sahneeis“) für: „Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukte“ (Klasse 29); „Speiseeis, Kaffee, Kakao“. (Klasse 30)
- Art. 7 Abs. 1 und 2 der UNMVO Nr. 207/2009:
 - (1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind
 - c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

Plombir (Dovgan)

12. Mai 2014: Löschungsantrag der Monolith Frost GmbH beim EUIPO
14. Juli 2015: Nichtigkeitsabteilung des EUIPO gibt dem Antrag von Monolith Frost auf Nichtigkeitsklärung für „Milch“ und „Milchprodukte“ sowie „Speiseeis“ statt
9. November 2015: Dogvan legt beim EUIPO gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein. Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hebt daraufhin die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und weist den Antrag auf Nichtigkeitsklärung von Monolith Frost in vollem Umfang zurück
23. November 2016: Klage von Monolith Frost Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung
13. Dezember 2018: Urteil des EuG (T-830/16) gibt der Klage statt und hebt die Entscheidung der 4. Beschwerdekammer auf
18. Juni 2020: Urteil des EuGH weist das Rechtsmittel von Dovgan zurück

Plombir (Dovgan)

- EuG stützt seine Entscheidung (zu Recht?) auf die Feststellung, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in den baltischen Staaten die russische Sprache beherrscht (Rn 64)
- Die Löschantragstellerin Monolith hat ausreichend Beweise dafür vorgelegt, dass „plombir“ oder „Пломбир“ für die fraglichen Produkte in russischer Sprache beschreibend ist (Rn 68)

achtung

- U. v. 03.09.2020, C-214/19 P - Eintragungsstreit
- Art. 7 Abs. 1 und 2 der UNMVO Nr. 207/2009:
 - (1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind
 - b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
 - c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

achtung

- Antrag auf Eintragung der IR-Marke in den Klassen 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 und 45
- Erstprüferin weist zurück
- 4. Beschwerdekammer weist zurück
- EuG weist Antrag auf Aufhebung als unzulässig und unbegründet zurück
- EuGH bestätigt im Ergebnis

achtung 

achtung

- *„Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen anhand der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen anhand der Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen“ (Rn 25)*
- Die Feststellung „Achtung“ sei ein Werbebegriff, der die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf das damit bezeichnete Angebot lenken soll, ist auf die Rechtsprechung gestützt, dass ein Zeichen dann beschreibend ist, wenn mindestens eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren bezeichnet (Rn 34)
- Diese zu Art. 7 Abs. 1 c) UMVO ergangene Rechtsprechung ist jedoch im Rahmen der Prüfung des Art. 7 Abs. 1 b) UMVO Rechtsprechung nicht anwendbar, wenn die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Gründe als den beschreibenden Charakter gestützt wird (Rn 35)
- *“Die Eintragung der angemeldeten Marke konnte jedoch aus anderen Gründen als ihrem beschreibenden Charakter abgelehnt werden; dazu hat das Gericht ausgeführt, dass die angemeldete Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als gewöhnliche Werbebotschaft und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werde.“ (Rn 36)*

Östgötatrafiken

- U. v. 08.10.2020, C-456/19 – Vorlage des Svea hovrätt, Patent-och marknadsöverdomstolen (Berufungsgericht, Patent-und Marktgericht, Stockholm, Schweden)
- Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MRRL:
 - (1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
 - b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

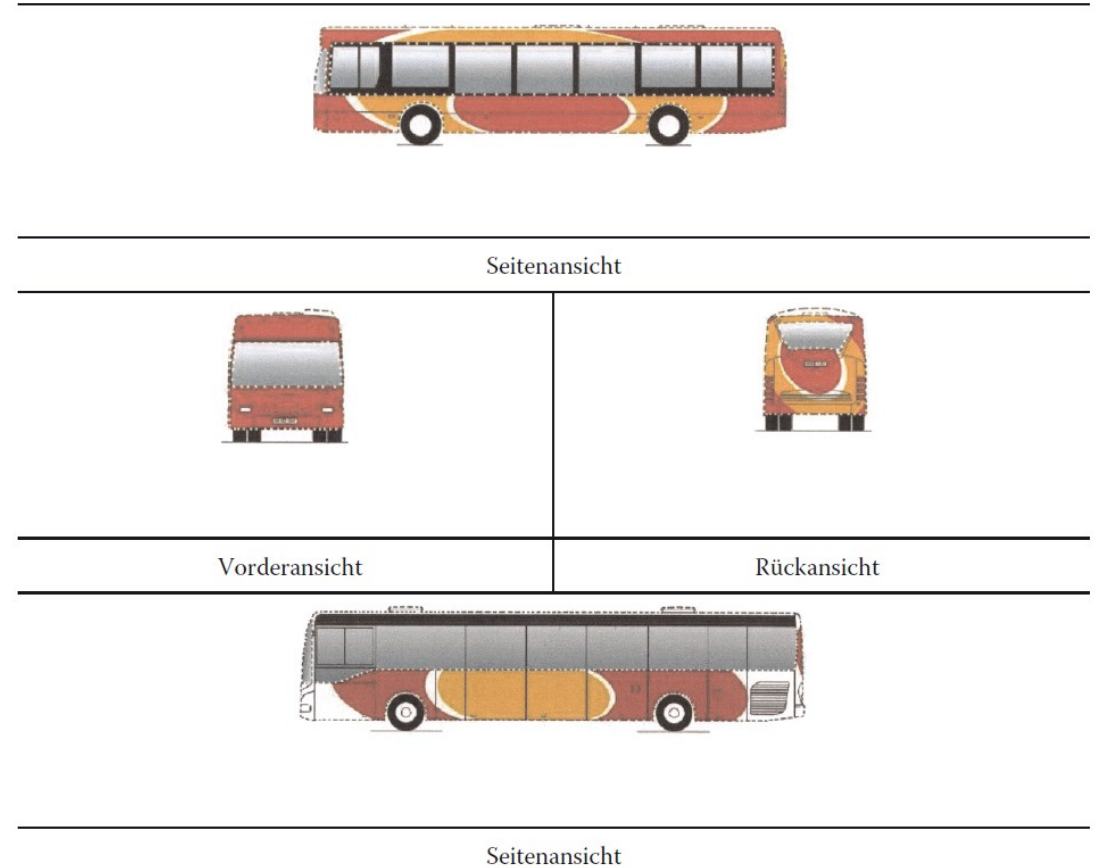
Östgötatrafiken

- Bildmarke der Inhaberin, eingetragen für Transportdienstleistungen in Klasse 39



Östgötatrafiken

- Anmeldung von Positionsmarken
- „Farbliche Gestaltung von Fahrzeugen in Rot, Weiß und Orange entsprechend der Abbildung“



Östgötatrafiken

1. Ist Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2015/2436 dahin auszulegen, dass bei der Anmeldung einer Marke für Dienstleistungen, bei der das Zeichen an einer bestimmten Stelle angebracht wird und große Teile des zur Erbringung der Dienstleistung verwendeten Gegenstands abdeckt, zu beurteilen ist, inwieweit die Marke vom Erscheinungsbild dieses Gegenstands unabhängig ist?
2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist es für die Unterscheidungskraft dieser Marke erforderlich, dass sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht?

Östgötatrafiken

- *„Betrifft die Markenmeldung wie im Ausgangsverfahren ein Zeichen, das ausschließlich und systematisch auf bestimmte Weise auf einem großen Teil der für die Erbringung dieser Dienstleistung verwendeten Gegenstände aufgebracht werden soll, kann die Unterscheidungskraft dieses Zeichens nicht unabhängig von der Wahrnehmung beurteilt werden, die die maßgeblichen Verkehrskreise von dem auf diesen Gegenständen aufbrachten Zeichen haben.“ (Rn 34)*
- *Diese Voraussetzung [inhärente Unterscheidungskraft] ist als erfüllt anzusehen, wenn die genannte Beurteilung zu dem Ergebnis führt, dass die Farbkombinationen auf den Beförderungsmitteln der Rechtsmittelführerin des Ausgangsverfahrens es dem Durchschnittsverbraucher ermöglichen, die von diesem Dienstleistungsunternehmen erbrachten Beförderungsleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. (Rn 37)*
- *Falls sich erweist, dass diese Farbkombinationen keine inhärente Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Dienstleistungen aufweisen, wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass sie eine solche Unterscheidungskraft infolge ihrer Benutzung erwerben können. (Rn 38)*
- *Im Rahmen dieser Beurteilung ist nicht zu prüfen, ob die als Marke angemeldeten Zeichen erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen. (Rn 39)*

Gugler

- U. v. 23.04.2020, C-736/18 P, – Lösungsverfahren
- Entscheidungsgrundlagen:
 - Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b UMVO Schutzversagung wegen älterer Marken
 - Art. 8 Abs. 4 UMVO Schutzversagung wegen älterer Rechte
 - Art. 9 Abs. 1 UMVO Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers
 - Art. 52 UMVO Lösungsgrund des älteren Rechts

Gugler

- 25.08.2003, Anmeldung Bildmarke der Gugler GmbH in den Klassen 6, 17, 19, 22, 37, 39 and 42
- 17.10.2010, Löschungsantrag der Gugler France SA wegen
 - Bösgläubigkeit
 - Älterem Firmenrecht
- 16.10.2013, Vierte Beschwerdekammer des EUIPO weist Löschungsantrag zurück
- 28.01.2016, EuGH hebt Entscheidung der Beschwerdekammer auf



Gugler

- *“In paragraph 43 of the judgment under appeal, the General Court found that, in the present case, the goods covered by the contested mark are manufactured by Gugler GmbH and that Gugler France is the distributor of those goods, with the result that this is a case in which the fact that the consumer might believe that the goods and services in question come from economically linked undertakings does not constitute an error as to their origin” (Rn 31)*

Gugler

- *“It suffices to note, in that regard, that the Court held, in paragraph 46 of the judgment of 20 December 2017, Schweppes [...], that the concept of ‘economic links’, for the purposes of Directive 2008/95, refers to a substantive, rather than formal, criterion, which is in no way confined to situations in which the goods in question have been put into circulation by a licensee, by a parent company, by a subsidiary of the same group, or by an exclusive distributor and which, in particular, is also fulfilled where, following the division of national parallel trade marks resulting from a territorially limited assignment, the proprietors of those marks coordinate their commercial policies or reach an agreement in order to exercise joint control over the use of those marks, so that it is possible for them to determine, directly or indirectly, the goods to which those marks are affixed and to control the quality of those goods.” (Rn 35)*

Messi / Massi

- Urteil vom 17.09.2020, Verbundene Rechtssachen C-449/18 P und C-474/18 P
- Ältere Wortmarke „Massi“, eingetragen für die Klassen 9, 25 und 28
- Benutzt für „Fahrradhelme“ in Klasse 9 und Fahrradhandschuhe in Klasse 28
- Anmeldung der Bildmarke Messi für die Klassen 9, 25 und 28
- Auf Widerspruch des Inhabers von „Massi“ bejaht Beschwerdekammer Verwechslungsgefahr
- EuG sieht Neutralisierung durch den Namen „Messi“ und wird vom EuGH bestätigt



Messi / Massi

- Feststellung der Warenidentität oder hohen Warenähnlichkeit nicht angegriffen
- Feststellung der klanglichen und bildlichen Zeichenähnlichkeit nicht angegriffen
- Zulässigkeit der Berücksichtigung der Bekanntheit eines Zeichenelements nicht nur des älteren, sondern - im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung – auch des jüngeren Zeichens
- Maßgeblichkeit des normalerweise aufmerksamen, informierten und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers, der Sportartikel oder -bekleidung kauft
- Tatsachenfeststellung des EuG zur Behandlung der *„Bekanntheit des Namens Messi als Nachname des weltberühmten Fußballspielers und als Person des öffentlichen Lebens“* als bekannte Tatsache nicht ausreichend angegriffen

Messi / Massi

- Im Rechtsmittelverfahren nach Art. 65 GMVO zum EUG und EuGH sind nur noch Rechtsfragen zu prüfen; alle Tatsachen müssen bereits vor dem EUIPO vorgebracht werden
- Zwar habe Herr Cuccittini erst vor Gericht vorgebracht, dass er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sei, deren Ruhm über den rein sportlichen Bereich hinausgehe, und dass er in den letzten Jahren zweifellos der berühmteste Spieler der Welt gewesen sei
- Wie sich jedoch aus der Entscheidung vom 10. November 2011, LG Electronics/HABM, C-88/11 P, Rn. 30 ergebe, sei das Vorbringen bekannter Tatsachen nicht als neu zu bewerten
- Die festgestellte Bekanntheit des Namens „Messi“ neutralisiert die ansonsten bestehende Verwechslungsgefahr mit „Massi“

Prima

- U. v. 18.06.2020, C-702/18 P, –
Widerspruchsverfahren
- Widerspruch gegen die Anmeldung von
Unionsmarke „Primart“ für Klasse 30
aus älterer spanischer Marke „Prima“ in
Klasse 30
- Widerspruchsabteilung weist zurück
und Beschwerdekammer gibt statt
- EuG bestätigt, EuGH hebt auf und
verweist zurück



Prima

- EuG hat die Rüge einer Außerachtlassung des Vortrags zur schwachen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens „Prima“ zu Unrecht zurückgewiesen, da die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens von Amts wegen zu prüfen ist
- Allerdings hatte sich das Amt dazu geäußert
- (46) *„Wie vom Generalanwalt in Nr. 71 seiner Schlussanträge ausgeführt, musste der Rechtsmittelführer das Recht haben, die von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellungen vor dem Gericht in Frage zu stellen, da nach Art. 263 AEUV in Verbindung mit Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ein Kläger in der Lage sein muss, vor dem Unionsrichter alle Sach- und Rechtsfragen, auf die eine Einrichtung der Union ihre Entscheidungen stützt, zu beanstanden.“*

Prima

- Da die Verwechslungsgefahr umfassend in Anbetracht aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu prüfen ist, ist nicht auszuschließen, dass sich eine schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf die Verwechslungsgefahr auswirkt
- Wie schon im Urteil „Hansson“ (v. 12. Juni 2019, C-705/17, Rn 55) festgestellt, kann eine Übereinstimmung (nur) in schwach kennzeichnungskräftigen Bestandteilen zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr führen
- Das ist erneut zu prüfen, da nicht alle relevanten Tatsachen festgestellt sind

Coty vs. Amazon

- U. v. 02.04.2020, C-567/19 in einem Vorlageverfahren
- BGH B. v. 26.07.2018, I ZR 20/17 – Davidoff Hot Water III:
 - Besitzt eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen?
- EuGH-Antwort: Natürlich nicht:
 - (47) Im vorliegenden Fall weist das vorlegende Gericht aber, wie in Rn. 34 des vorliegenden Urteils ausgeführt, unzweideutig darauf hin, dass die Beklagten des Ausgangsverfahrens selbst die betreffenden Waren weder zum Verkauf angeboten noch in den Verkehr gebracht hätten, wobei es im Übrigen in seiner Frage ausdrücklich erwähnt, dass allein der Dritte beabsichtige, die Waren anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Folglich benutzen sie das Zeichen nicht selbst im Rahmen ihrer eigenen kommerziellen Kommunikation.
 - (4) Schließlich ist ungeachtet der Erwägungen in Rn. 47 des vorliegenden Urteils noch darauf hinzuweisen, dass nach gefestigter Rechtsprechung, soweit ein Wirtschaftsteilnehmer einem anderen Wirtschaftsteilnehmer eine Benutzung der Marke ermöglicht hat, seine Rolle gegebenenfalls nach anderen Rechtsvorschriften als Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 oder Art. 9 der Verordnung 2017/1001 zu beurteilen ist wie etwa Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 oder Art. 11 Satz 1 der Richtlinie 2004/48.

Coty vs. Amazon

- Testkauf von Davidoff Hot Water Parfums aus einem „Versand durch Amazon“-Angebot bei der Amazon-Verkäuferin Julia Roth
- Nach Kontrollnummerüberprüfung Feststellung einer USA-Herkunft, UE Roth gegenüber Coty
- Herausgabeforderung nach Lagerbestand Roth führt zur Herausgabe von 30 Stück durch die Amazon-Marktplatzbetreiberin, von denen 29 Produkte außereuropäischer Herkunft sind
- Amazon Lagerverwalterin teilt mit, dass 11 Stück irrtümlich dem Lagerbestand Roth zugeordnet wurden, aber zu einem anderen Anbieter gehören, dessen Identität nicht mehr aufklärbar ist
- Coty klagt gegen die Amazon-Marktplatzbetreiberin und Amazon-Lagerhalterin auf Unterlassung des Vertriebs nicht erschöpfter Ware

Coty vs. Amazon

- Der Vorlagebeschluss des BGH lässt die Einbindung des Amazon-Lagerverwalters in den Amazon-Marktplatzbetrieb zwar erkennen, greift ihn aber nicht auf
- Der EuGH steigt daraufhin selbst in die Sachverhaltsprüfung ein und gibt den beiden Amazon-Parteien folgende Fragen für die mündliche Verhandlung auf:
 - Amazon Services Europe und Amazon FC Graben werden gebeten, in der mündlichen Verhandlung zu erklären, welchen Umfang die von Amazon im Rahmen seines Programms „Versand durch Amazon“ angebotenen Dienstleistungen haben. Sie werden insbesondere gebeten, Stellung zu der Beschreibung der von Amazon im Ausgangsfall für den Drittanbieter ausgeführten Tätigkeiten zu nehmen, die in den schriftlichen Erklärungen von Coty Germany (S. 2 a.E.) enthalten ist.

Coty vs. Amazon

Rechtlicher „Beifang“ zum Benutzungsbegriff in Zweifelsfällen:

- Die Benutzung ist ein aktives Verhalten und setzt die unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung voraus, Rn 37 u.H.a. auf C-179/15 – Daimler
- Art. 9 Abs. 1 UMVO soll dem Markeninhaber ein Instrument an die Hand geben, Dritten die Benutzung seiner Marke zu verbieten. Nur ein Dritter, der Herrschaft über die Benutzungshandlung hat, kann sich an ein Verbot halten, Rn 38 u.H.a. C-179/15 – Daimler
- Duldung der Benutzung durch Dritte ohne Einbindung in die eigene kommerzielle Kommunikation ist keine Benutzung i.S.v. Art. 9, Rn 39 u.H.a. C-236-138/08 – Google France
- Auf einer Handelsplattform benutzen die Anbieter, nicht aber der Betreiber, Rn 40 u.H.a. auf C-324/09 – L'Oréal/Ebay
- Auch das Eigeninteresse an der Benutzung kann wichtig sein, Rn 41 u.H.a. C-119/10 - Frisdranken

Coty vs. Amazon

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21.01.2021:

- Zurückverweisung an das OLG München zur Überprüfung der Störerhaftung und Auskunftspflicht der Amazon-Marktplatzbetreiberin
- Die Amazon-Lagerbetreiberin haftet weder als Täter, noch als Teilnehmer, noch als Störer und schuldet auch keine Auskunft:

„Die von den Beklagten zu 1 und 3 und mit ihnen konzernverbundenen Gesellschaften erbrachten Dienstleistungen der Bereitstellung einer Verkaufsplattform, des Ein-lagerns und der Aufgabe zum Versand, die das Angebot "Versand durch Amazon" enthält, sind zwar objektiv geeignet, die Vermarktungsbemühungen des Verkäufers der Waren zu unterstützen. Sie rechtfertigen aber nicht die Annahme, dass die Beklagte zu 3, die ohne Kenntnis rechtsverletzender Handlungen des Verkäufers dessen Ware lagert, selbst die vom Verkäufer angebotenen Waren zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens besitzt“

Coty vs. Amazon

- Versteckter Hintergrund in Rn 39:

„Der im Streitfall betroffenen Lagerhaltung für Dritte kommt als Logistikdienstleistung im Interesse eines effizienten Warenverkehrs erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Die Warenlogistik würde durch die Annahme einer anlasslosen Prüfpflicht des Lagerhalters erheblich beeinträchtigt. (...) Es ist daher gerechtfertigt, den Lagerhalter grundsätzlich nicht als verpflichtet anzusehen, die von Dritten eingelagerten Waren auf Rechtsverletzungen zu prüfen.“

- Anders BGH U. v. 17.09.2009, Xa ZR 2/08, MP3-Player, Rn 45:

„Der Spediteur darf sich nur so lange ohne weiteres darauf verlassen, dass von dem Versender oder Empfänger die absoluten Rechte Dritter beachtet werden, wie ihm nicht konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Rechte tatsächlich nicht beachtet worden sind und er - der Spediteur - folglich an der unerlaubten Handlung eines Dritten mitwirkt. Ergeben sich solche Anhaltspunkte, muss der Spediteur die zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um den Verdacht der Schutzrechtsverletzung aufzuklären.“

A. vs. B.

- U. v. 30.04.2020, C-772/18 in einem Vorlageverfahren des Korkein oikeus (Oberster Gerichtshof, Finnland)
- Versand von 150 mit der Marke „INA“ versehenen Kugellagern von China über Finnland nach Russland
- Der Beklagte B holt die Waren (Gewicht 710 kg) aus dem Zollager am Flughafen Helsinki ab, lagert sie bei sich zu Hause und gibt sie später an einen Dritten zum Weitertransport nach Russland ab
- Gegenleistung: Eine Stange Zigaretten und eine Flasche Wodka
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr?

A. vs. B.

- *„Weisen die Tätigkeiten aufgrund ihres Umfangs, ihrer Häufigkeit oder anderer Merkmale über die Sphäre einer privaten Tätigkeit hinaus, bewegt sich der Verkäufer zudem im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs“ (23 u.H.a- L'Oréal/Ebay)*
- *„Im vorliegenden Fall geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten hervor, dass es sich bei den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Waren um Kugellager mit einem Gesamtgewicht von 710 kg handelt, die im Allgemeinen in der Schwerindustrie verwendet werden.“ (24)*
- *„Da also diese Waren im Hinblick auf ihre Natur und ihren Umfang offensichtlich nicht zu einer privaten Benutzung bestimmt sind, sind die entsprechenden Geschäfte als Teil einer gewerblichen Tätigkeit anzusehen, was jedoch vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist“ (25)*
- *Außerdem nimmt eine Person, die ihre Anschrift als den Ort mitteilt, an den die betreffenden Waren versandt werden sollen, und die für diese Waren die Zollabwicklung vornimmt oder vornehmen lässt und sie in den freien Verkehr überführt, eine Einfuhr (...) vor (26)*

Ferrari vs. DU

- U. v. 22.10.2020, C-220/18 und C-221/18 in einem Vorlageverfahren
- Fragen des OLG Düsseldorf:
 1. Ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine Benutzung nach Art und Umfang ernsthaft im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ist, bei einer Marke, die für eine breite Warenkategorie – hier Landfahrzeuge, insbesondere Automobile und Teile davon – eingetragen ist, die aber tatsächlich nur für ein besonderes Marktsegment – hier: hochpreisige Luxusportwagen und Teile davon – benutzt wird, auf den Markt für die eingetragene Warenkategorie insgesamt abzustellen oder kann auf das besondere Marktsegment abgestellt werden? Ist dann, wenn die Benutzung für das besondere Marktsegment ausreicht, die Marke im Lösungsverfahren wegen Verfalls in Bezug auf dieses Marktsegment aufrechtzuerhalten?
 2. Stellt der Vertrieb von gebrauchten Waren, die bereits vom Markeninhaber im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind, durch den Markeninhaber eine Benutzung der Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dar?
 3. Wird eine Marke, die nicht nur für eine Ware, sondern zudem auch für Teile dieser Ware eingetragen ist, rechtserhaltend auch für die Ware benutzt, wenn diese Ware nicht mehr vertrieben wird, wohl aber mit der Marke gekennzeichnete Zubehör- und Ersatzteile für die in der Vergangenheit vertriebene und mit der Marke gekennzeichnete Ware?

Ferrari vs. DU

- Lösungsantrag gegen IR 515 107 (1987) und DE 11158448 wegen Nichtbenutzung
- Eingetragen für „Automobile und Teile davon“
- Benutzung für einen Sportwagen zwischen 1984 und 1991 nachgewiesen
- 7.000 verkaufte Fahrzeuge weltweit
- EUR 17.000 Umsatz für Ersatzteile

The image shows the word 'testarossa' in a stylized, outlined font. The letters are white with a black outline, and the text is set against a dark, textured background that resembles a metallic surface. The font is a classic, slightly irregular typeface used by Ferrari for its 'Testarossa' model.

Ferrari vs. DU

- EuGH fasst Fragen 1 und 3 zusammen und prüft, ob die Marke für alle eingetragenen Waren oder nur für bestimmte Waren – hochpreisige Luxusportwagen – benutzt worden ist
- Keine zwingende Benutzung nur für Neuwaren –
 - *„...wenn dieselbe Marke von ihrem Inhaber für Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird“ (34)*

Ferrari vs. DU

- Anknüpfung an den Begriff der Teillöschung in Art. 13 MRRL und das Urteil ACTC/EUIPO, C-714/18 P
 - *Zum Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ (...) ist festzustellen, dass ein Verbraucher, der eine Ware oder Dienstleistung erwerben möchte, die zu einer besonders genau definierten Gruppe von Waren oder Dienstleistungen gehört, innerhalb deren es aber **nicht möglich ist, eindeutige Unterteilungen vorzunehmen**, eine für diese Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragene Marke mit allen zu ihr gehörenden Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringen wird, so dass diese Marke ihre Hauptfunktion, die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, erfüllen wird. Unter diesen Umständen genügt es, vom Inhaber einer solchen Marke zu verlangen, den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner Marke für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen zu erbringen, die in diese **homogene Gruppe** fallen*
(37)

Ferrari vs. DU

- Untersuchung, ob “hochpreisige Luxusportwagen” in diesem Sinne eine eindeutige Untergruppe darstellen:
 - Das **besondere Marktsegment** reicht nicht aus: *“.....weil nach einer wirtschaftlichen Analyse die verschiedenen in diese Gruppe einbezogenen Waren oder Dienstleistungen zu verschiedenen Märkten oder verschiedenen Segmenten eines Marktes gehören“* (44)
 - Auch die **Hochpreisigkeit** reicht nicht aus: *“..... zu einem besonders hohen Preis verkauft werden und infolgedessen zu einem speziellen Markt gehören können, nicht ausreicht, um in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren zu sehen, für die diese Marke eingetragen wurde“* (45)
 - Auch **Sportwagen** sind nicht eindeutig: *„...dass „Sportwagen“ leistungsstarke Fahrzeuge sind und deshalb im Automobilsport verwendet werden können. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine der möglichen Bestimmungen solcher Fahrzeuge, die – wie jedes andere Fahrzeug – auch zum Straßentransport von Personen und ihrer persönlichen Gegenstände verwendet werden können“* (46)
 - Schließlich ist auch der **Luxusbegriff** nicht trennscharf genug: *„...könnte der vom vorlegenden Gericht verwendete Begriff „Luxus“ für mehrere Arten von Fahrzeugen relevant sein, so dass die Tatsache, dass es sich bei den Fahrzeugen, für die eine Marke benutzt worden ist, um „Luxusfahrzeuge“ handelt, ebenfalls nicht ausreicht, um sie als selbständige Untergruppe von Fahrzeugen einzustufen“* (49)

Ferrari vs. DU

- Allerdings ist die Kategorie der hochpreisigen Luxusportwagen für die Anforderungen an den Umfang der Benutzung von Bedeutung:
 - *„Dieser Umstand vermag nämlich zu belegen, dass die betreffende Marke trotz der relativ geringen Zahl unter ihr verkaufter Produktionseinheiten nicht rein symbolisch benutzt worden ist, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion, so dass es sich nach der in Rn. 32 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung um eine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 handelt.“ (52)*
- Zur Benutzung für Gebrauchsgüter Umkehrschluss aus der Erschöpfungsregel gem. Art. 7 MRRL:
 - *„Folglich kann eine Marke für Waren benutzt werden, die unter dieser Marke bereits in den Verkehr gebracht wurden. Dass der Inhaber der Marke Dritten nicht verbieten kann, seine Marke für die unter dieser Marke bereits in den Verkehr gebrachten Waren zu benutzen, bedeutet nicht, dass er sie nicht selbst für solche Waren benutzen darf“ (59)*