

Der Wettbewerb der Markensysteme

Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge
der Kommission (MRL, GMV)

GRUR-Jahrestagung 27. September 2013

Erfurt

Prof. Dr. Wolfgang Büscher
Richter am Bundesgerichtshof

Artikel 4

Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe

1. Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigkeitsklärung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

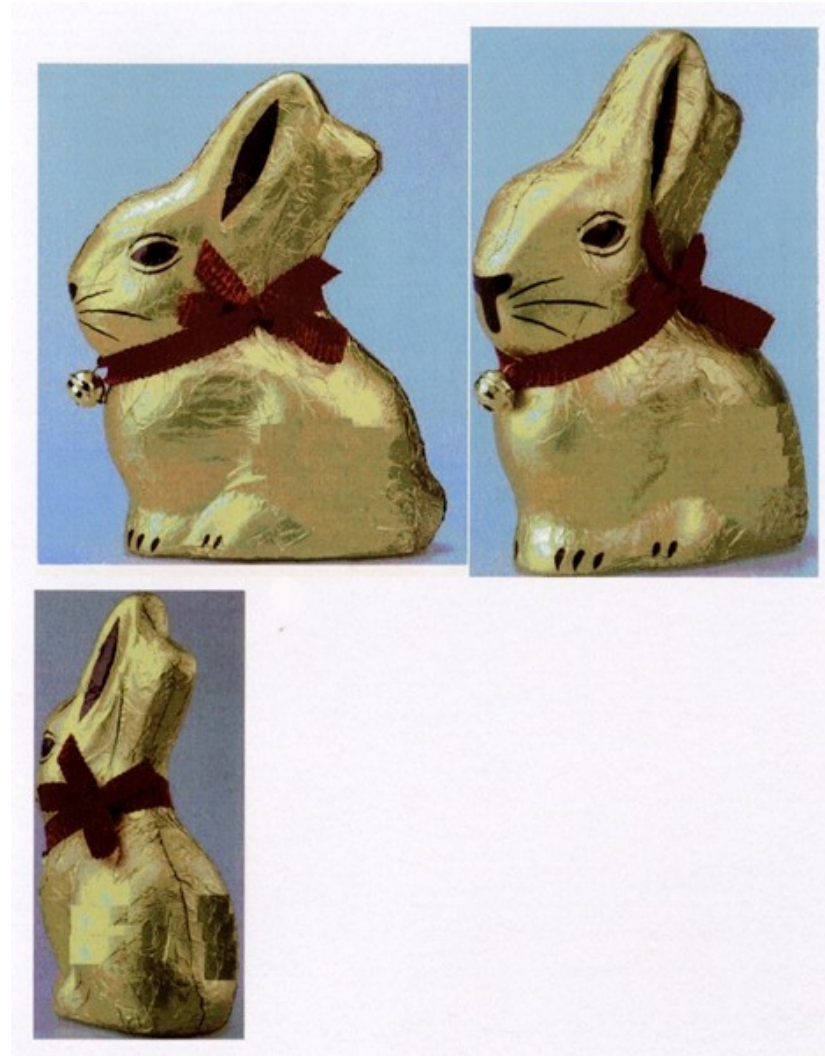
....

f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;

2. Absatz 1 findet Anwendung, auch wenn die Eintragungshindernisse

a) in anderen Mitgliedstaaten als den Mitgliedstaaten vorliegen, in denen die Marke zur Eintragung angemeldet wurde;

EuGH, Urteil vom 24. 5. 2012 – C-98/11, GRUR 2012, 925
– Lindt & Sprüngli



BGH, Beschluss vom 2. Oktober 2012 – I ZB 89/11, GRUR
2013, 729 = WRP 2013, 626 – READY TO FUCK

Wort-Bild-Marke angemeldet für die Waren und Dienstleistungen
Papier, Pappe, Bekleidungsstücke, Unterhaltung, Durchführung und
Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen:



EuG, Urteil vom 5.10. 2011 – T-526/09, GRUR Int. 2012,
247 - PAKI

Der Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke steht, selbst wenn seine Verwendung nicht durch eine Rechtsvorschrift verboten ist, das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. f GMV entgegen, wenn das Zeichen zutiefst beleidigend ist.

Pariser Verbandsübereinkunft

Artikel 6^{quinquies}

Marken: Zulassung der in einem Verbandsland eingetragenen Marke zum Schutz in den anderen Verbandsländern ("telle quelle-Klausel")

B.

Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

1.

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind;

3.

Art. 14

Beschränkung der Wirkungen der Marke

1. Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Personennamen oder seine Anschrift,

b) Zeichen oder Angaben **ohne Unterscheidungskraft** oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c)
im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

Unterabsatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009,
672 – OSTSEE-Post

Rn. 17

Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke "POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Marke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat. Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden.

Art. 104 Abs. 1 GMV

Besondere Vorschriften über im Zusammenhang stehende Verfahren

(1) Ist vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Klage im Sinne des Artikels 96 — mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung — erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke bereits vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden ist.

BGH, Urteil vom 6. Februar 2013 – I ZR 106/11, GRUR
2013, 925 - VOODOO

Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV kommt nicht in Betracht, wenn die Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV vor dem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke nach Art. 56 GMV erhoben worden ist.

Zum inhaltsgleichen Art. 91 Abs. 1 GGV:

BGH, Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 23/10, GRUR 2012, 512
Rn. 21 = WRP 2012, 558 - Kinderwagen I

Art. 100 Abs. 4 GMV Kommissionsvorschlag

4. Das europäische Markengericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer europäischen Marke erhoben worden ist, nimmt keine Prüfung der Widerklage vor, bevor nicht entweder die betreffende Partei oder das Gericht die Agentur über das Datum der Erhebung der Widerklage informiert hat. Die Agentur vermerkt diese Information im Register. Ist bei der Agentur ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der europäischen Marke anhängig, wird das Gericht von der Agentur hiervon unterrichtet; das Gericht setzt in diesem Fall das Verfahren so lange aus, bis abschließend über den Antrag entschieden wurde oder der Antrag zurückgezogen wird.