



TaylorWessing

# Update Rechtsprechung im Markenrecht - Was gibt's Neues?

Die wichtigsten Entscheidungen zum Markenrecht 2023

Dr. Dirk Wiedekind

# Inhalt

- 1 Absolute Eintragungshindernisse
- 2 Relative Eintragungshindernisse
- 3 Verletzungsverfahren
- 4 Verfahrensfragen



1

# Absolute Eintragungshindernisse

# "Fledermaus in einem Oval"

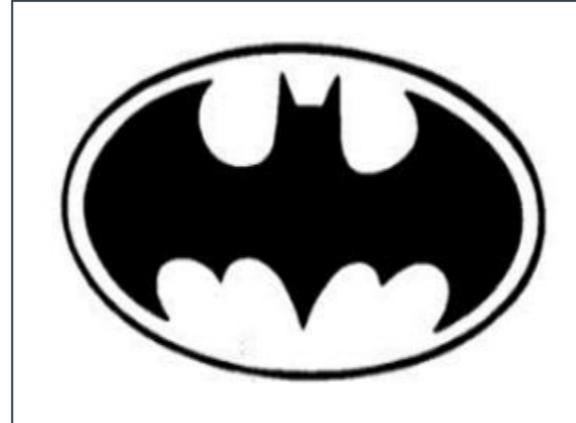
EuG, Urteil vom 7.6.2023 – T-735/21

**Kläger begehrt wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie beschreibender Bedeutung die Teillöschung der seit dem Jahr 1998 registrierten Unionsmarke. →**

Löschungsantrag betrifft u.a. Bekleidung, Kopfbedeckungen sowie Kostüme.

Beschwerdekammer bestätigte erstinstanzliche Zurückweisung des Löschantrags

Mit der Klage vor dem EuG verfolgt der Kläger sein Löschungsbegehren weiter



# "Fledermaus in einem Oval"

EuG, Urteil vom 7.6.2023 – T-735/21

**Markenregistrierungen, die auf fiktionalen Charakteren beruhen kann nicht grundsätzlich die Eignung als Herkunftshinweis abgesprochen werden**

Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens trägt Beweislast.

→ Anmeldezeitpunkt der Marke entscheidend

**Hier:** Antragsteller hat keine ausreichenden Dokumente beigebracht, die der herkunftshinweisenden Funktion der Bildmarke widersprechen.

Auch Urheberrechtsschutz für das Batman-Logo steht Marke nicht entgegen

→ Urheberrechts- und Markenschutz sind nebeneinander bestehende Schutzsysteme

Logo ist **nicht beschreibend**.

→ Keine direkte Verbindung zu den vom Löschantrag betroffenen Waren

Vgl. BGH GRUR 2018, 301 – Pippi Langstrumpf; BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou

**Wer oder was  
ist eine „Huqqa“?**



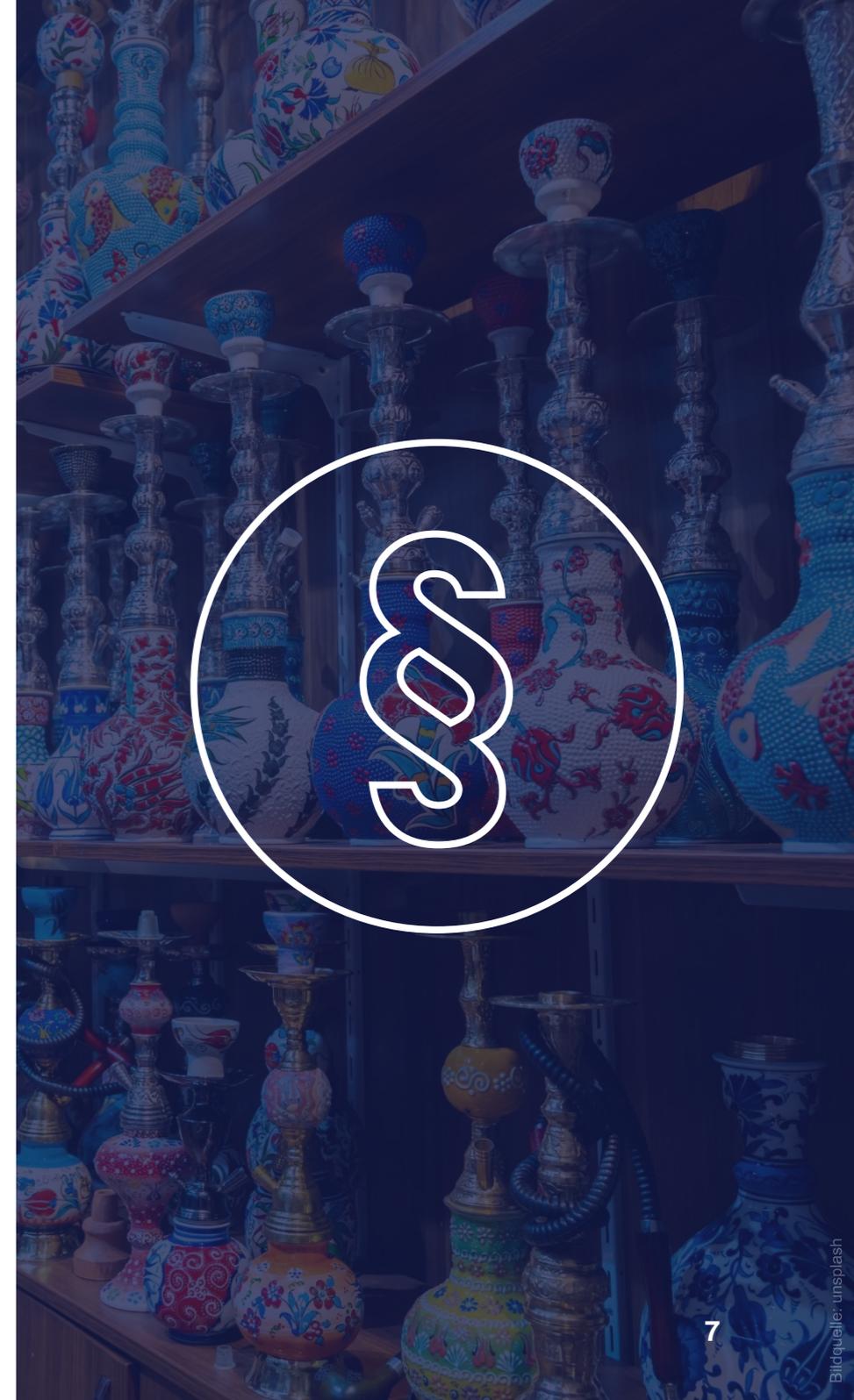
# Rückblick: Fehlende Unterscheidungskraft

BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. I ZB 39/21

Als „Huqqa“ – oder „Hookah“ – bezeichnet man Wasserpfeifen oder Shishas

Die Markeninhaberin war Inhaberin der am 21.05.2015 eingetragenen Wort-Bild-Marke

- Die Marke war u.a. eingetragen für die Klasse 34 (Raucherartikel)
- Löschung der Marke durch das DPMA wg. mangelnder Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis.
- Eine Rechtsbeschwerde vor dem BPatG blieb ohne Erfolg. BGH bestätigte die Entscheidung



# Fehlende Unterscheidungskraft

BPatG, Beschluss vom 23.1.2023 – 29 W (pat) 23/20

Als „Huqqa“ – oder „Hookah“ – bezeichnet man Wasserpfeifen oder Shishas

Die Markeninhaberin ist Inhaberin der am 21.05.2015 eingetragenen IR-Wort-Bild-Marke

- Die Marke ist eingetragen für Klasse 34 (Raucherartikel) und 35 (Dienstleistungen in Bezug auf solche Waren)
- Löschung der Marke durch das DPMA wg. mangelnder Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis.
- Markeninhaberin legte auch hiergegen Rechtsbeschwerde vor dem BPatG ein.



# Fehlende Unterscheidungskraft

BPatG, Beschluss vom 23.1.2023 – 29 W (pat) 23/20

## Rückblick Entscheidung BGH

Urt. v. 21.04.2022, Az. I ZB 39/21:

- Begriff schon seit 2015 im deutschen Sprachgebrauch nachweisbar
- Allein die besondere Schreibweise (Doppelkonsonantenfolge „QQ“) begründet keine Unterscheidungskraft.



## Entscheidung BPatG

Beschluss vom 23.1.2023 – 29 W (pat) 23/20:

- Neu: durch Hinzufügung des zweiten bogenartigen Elements wird eine charakteristische Bildwirkung erzielt
- Zwar sind einfache grafische Gestaltungen und gewöhnliche Elemente grds. ungeeignet, Unterscheidungskraft zu begründen
- Im Gesamtzeichen entsteht durch die beiden Bögen und die Buchstaben „QQ“ aber der Eindruck eines Gesichts:



# Erfolgreiche Gehörsrüge

BGH, Beschl. v. 23.02.2023, Az. I ZB 55/22

Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin der eingetragenen Bildmarke →

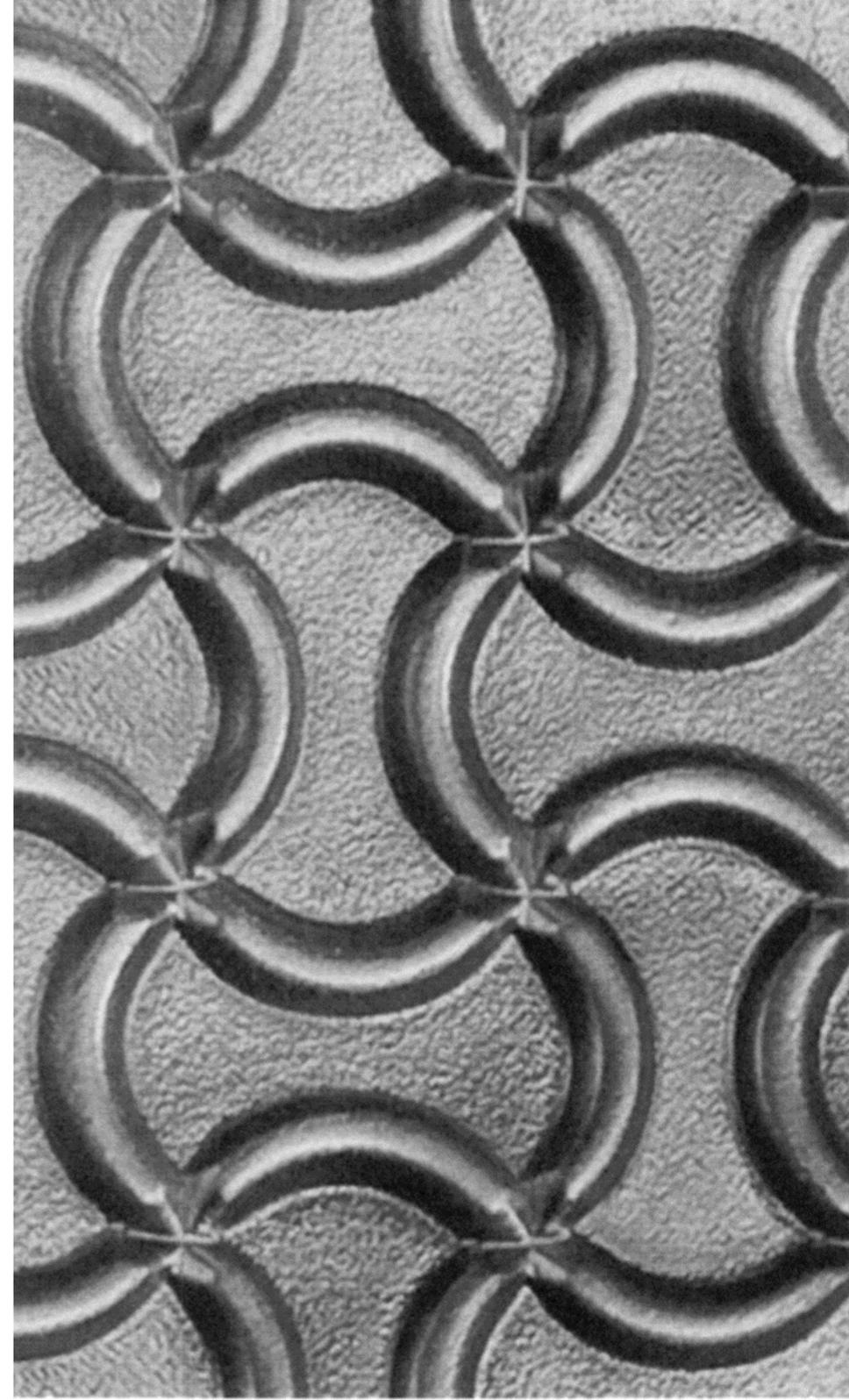
**Im Nichtigkeitsverfahren trägt Inhaberin vor:**

- Marke kann neben dekorativen Zwecken auch als Herstellerkennzeichen im Etikett, als Emblem oder auf der Verpackung angebracht werden

**BPatG urteilte:** Marke hat **keine Unterscheidungskraft**

- Bildmarke beschränkt sich auf ein übliches dekoratives, ornamentales Muster und enthält **keinen** Hinweis auf betriebliche Herkunft.

Hiergegen Rechtsbeschwerde beim BGH mit der Geltendmachung einer Verletzung ihres **Grundrechts auf rechtliches Gehör**



# Erfolgreiche Gehörsrüge

BGH, Beschl. v. 23.02.2023, Az. I ZB 55/22

## BGH: Rechtsbeschwerde ist unbegründet

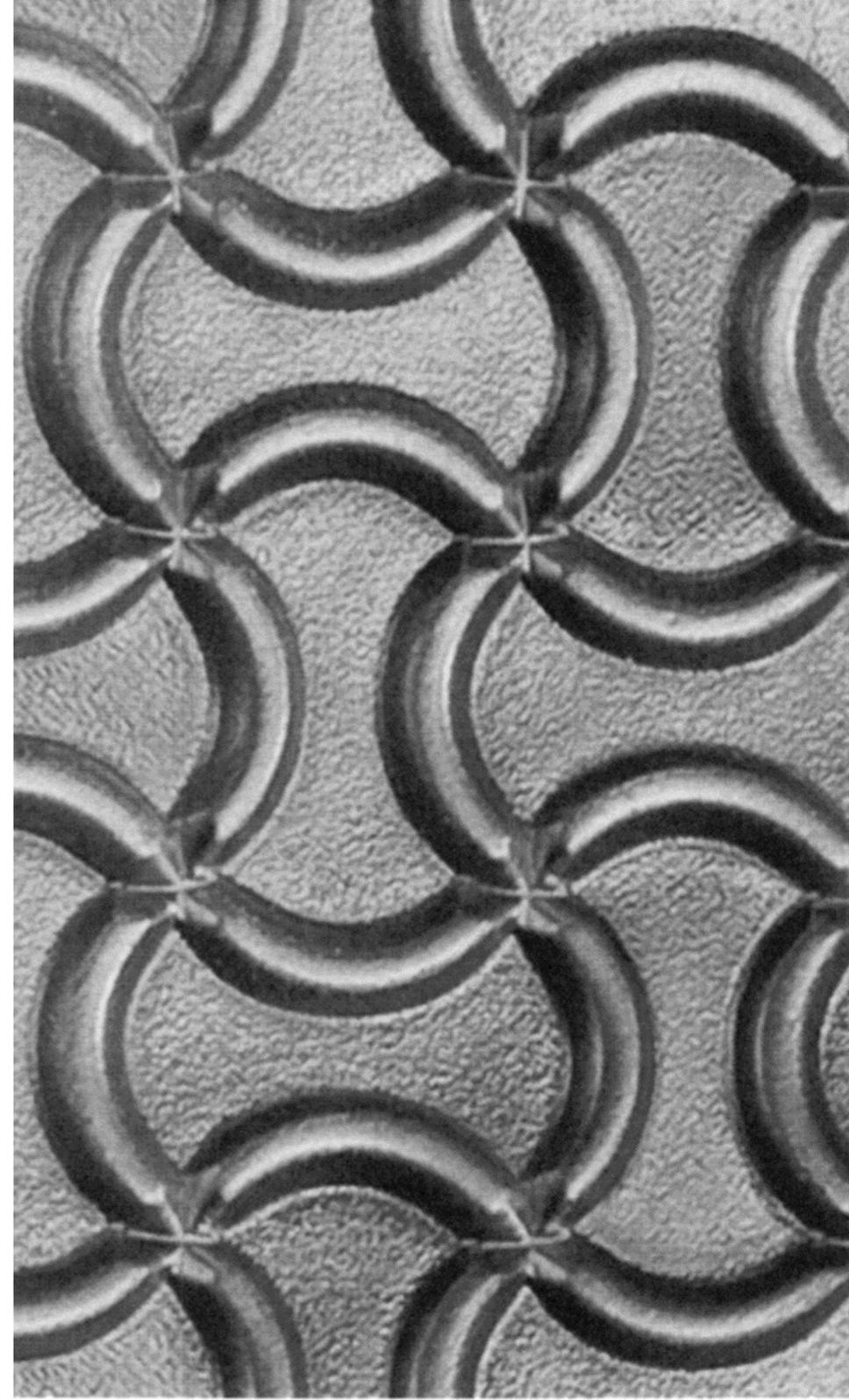
Rechtliches Gehör ist nicht verletzt

BPatG ist auf den Vortrag der Rechtsbeschwerdeführerin im Nichtigkeitsverfahren eingegangen

Kam aber zu einem anderen rechtlichen Schluss:

BPatG wertete Bildmarke in Anlehnung an eine Entscheidung des EuGH (C-26/17) wegen der wiederholenden Sequenz von Bestandteilen nur als Oberflächenmuster ohne Herkunftshinweis

**Andere rechtliche Würdigung** eines Gerichts kann nicht durch die Gehörsrüge angegriffen werden!



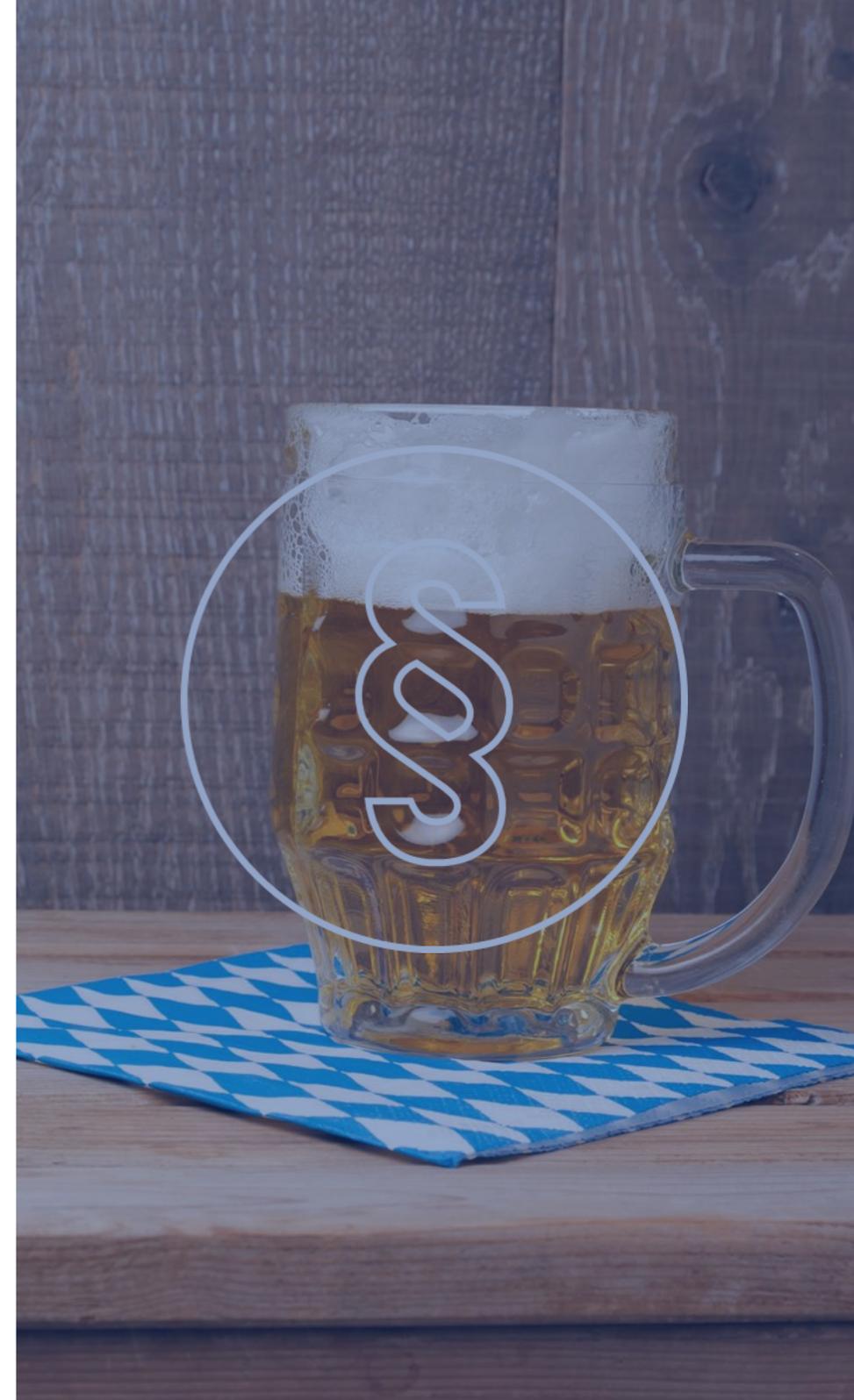
# „Giga Bier“ für Getränke beschreibend?

BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 – 26 W (pat) 547/22

## Anmeldung der Wortmarke "Giga Bier"

für „Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere **alkoholfreie Präparate** für die Zubereitung von Getränken“

- Markenstelle wies zurück, weil sie „Giga“ als eine Steigerung von „Super“ sah.
- Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.



# „Giga Bier“ ist für Getränke nicht beschreibend

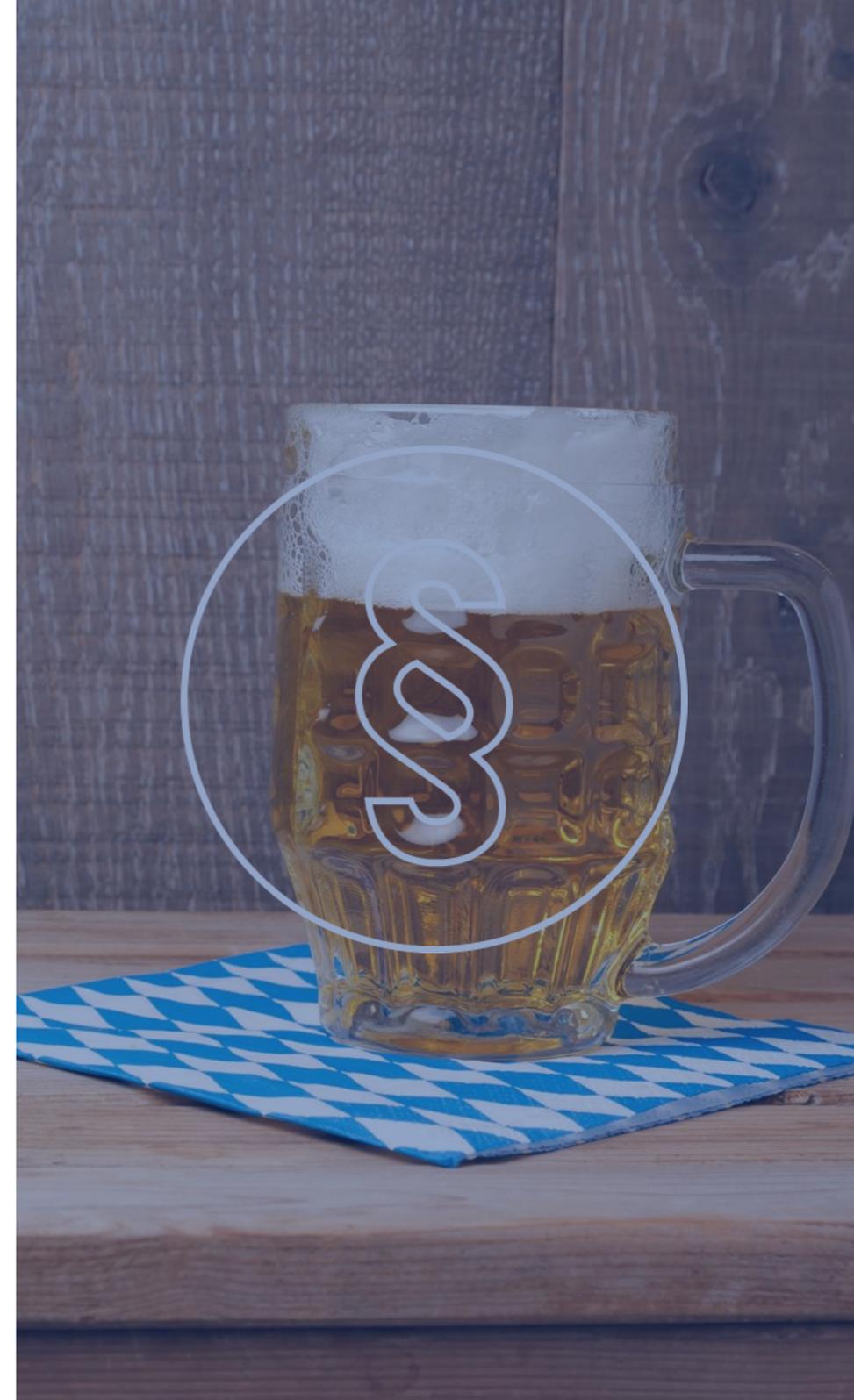
BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 – 26 W (pat) 547/22

„Giga Bier“ vermittelt für Waren der Klasse 32 keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

Die Vorsilbe „Giga-“ sei laut BPatG

- in der Informatik als Größenangabe für Datenträger
- in der Physik als Mengenangabe, zB Gigahertz, geläufig
- auch umgangssprachlich wegen der Anlehnung an das deutsche Substantiv „Gigant“ und das deutsche Adjektiv „gigantisch“ für etwas riesig Großes

Bisherige Recherchen des BPatG belegen, dass „Giga-“ nicht mit „Mega-“ oder „Super-“ als Qualitätsangabe verwendet wird



# „Giga Bier“ ist für Getränke nicht beschreibend

BPatG, Beschluss vom 20.6.2023 – 26 W (pat) 547/22

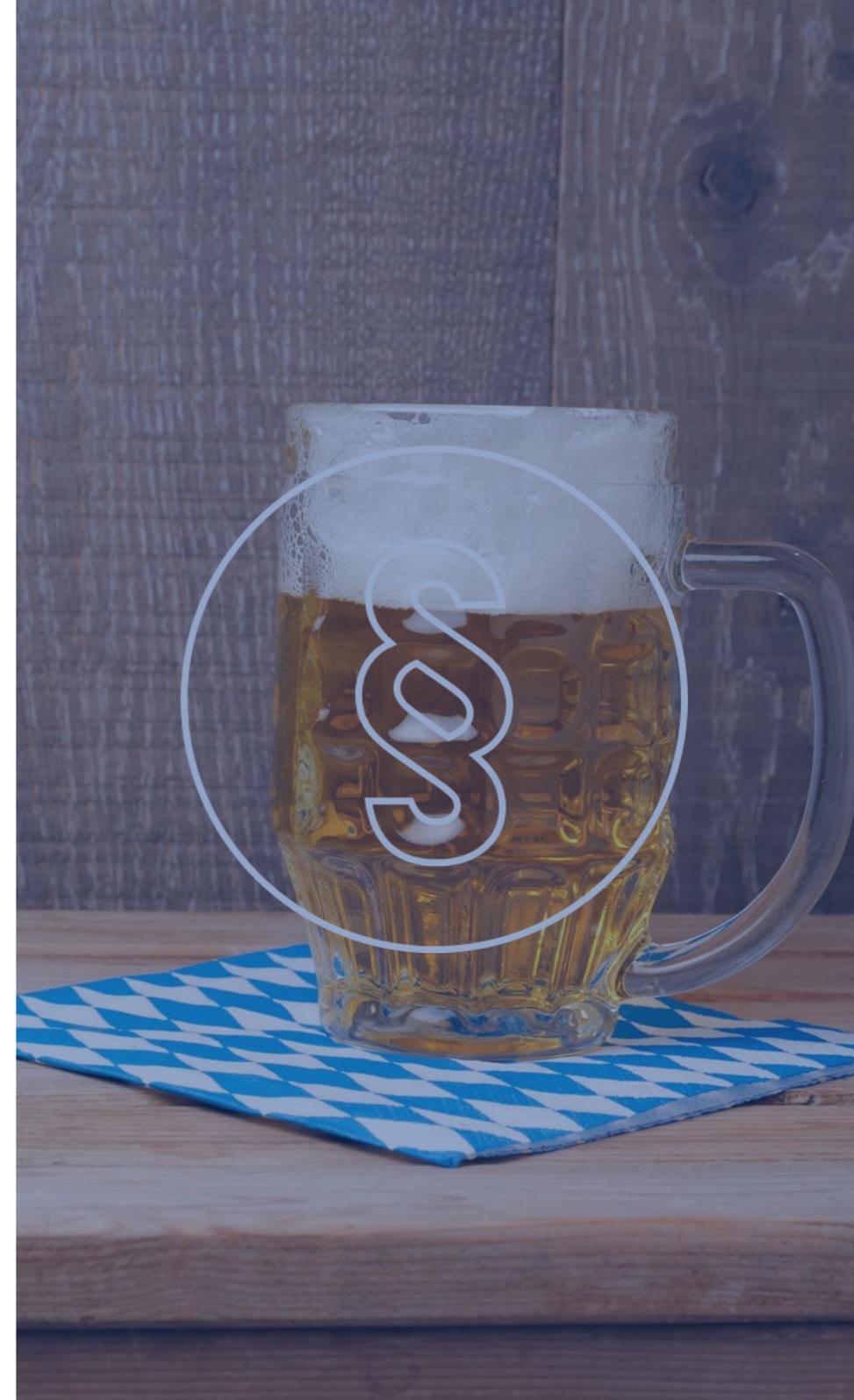
## Das BPatG weiter:

Anmeldezeichen kommt die Bedeutungen das **10<sup>9</sup>-fache einer [physikalischen] Einheit eines Getränks**, das **Milliardenfache einer Biereinheit** oder ein **besonders großes Bier** zu.

- Der Ausdruck hat keinen vernünftigen Sinngehalt

Weder Bier noch alkoholfreie Getränke begegneten den breiten inländischen Verkehrskreisen auf dem Markt in milliardenfachen Einheiten

Senat: Ausdruck „Giga Bier“ im Sinn „eines besonders großen Bieres“ ist bisher weder in der Umgangssprache noch in der Werbung gebräuchlich.



# Eintragungsfähigkeit einer 3D-Marke

BPatG, Beschluss vom 8.12.2022 – 30 W (pat) 38/20

Beschwerdeführerin beantragt, die 3D-Marke, die für Klasse 29 „Käse; verarbeiteter Käse“ eingetragen wurde, für nichtig zu erklären und ihre Löschung anzuordnen.

Beschwerdegegnerin meint, die Marke weiche erheblich von der branchenüblichen Käseform ab (mit demoskopischem Gutachten, in dem **76,8 % der Befragten angaben, eine solche Käseform noch nie gesehen zu haben**)

Markenabteilung des DPMA wies den Löschantrag zurück.

→ Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin.



# Eintragungsfähigkeit einer 3D-Marke

BPatG, Beschluss vom 8.12.2022 – 30 W (pat) 38/20

## BPatG erklärt die Marke für nichtig und ordnet ihre Löschung an.

- Die Marke ist zwar unterscheidungskräftig
  - Unterscheidungskraft einer 3D-Marke ist ausschließlich danach zu bemessen, ob der Verkehr in der Form einen Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren erkennt

Eine 3D-Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, ist nur dann unterscheidungskräftig, wenn sich die Form erheblich von branchenüblichen Formen unterscheidet.

→ **Hier der Fall**

## Aber: Marke unterliegt einem Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

- Zweck der Vorschrift ist es, im berechtigten Interesse der Allgemeinheit, Zeichen und Angaben, die geeignet sind, die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, von ihrer Monopolisierung auszuschließen
- Ein Freihaltebedürfnis besteht für die Zukunft, wenn es im Anmeldezeitpunkt genügend Anhaltspunkte gibt, dass die Form künftig zum branchenüblichen Formenschatz gehören wird
- ❓ **Hier der Fall** geflochtener Käse gehört in vielen Ländern außerhalb Deutschlands bereits zur üblichen Warenform.

# Fehlende Unterscheidungskraft

BPatG, Beschluss vom 10.5.2023 – 25 W (pat) 54/21

## Anmeldung der Wortmarke „Fritzkuigel“ beim DPMA

- Klasse 30 ua „*Pralinen aus Schokolade; Eis; Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets*“

Widerspruch gegen die Eintragung gestützt auf die deutsche Marke

- Schutz in Klasse 30 für spezifische Backwaren
- DPMA wies Widerspr. mangels Verwechslungsgefahr zurück.
  - Marken **unterschieden sich klar in sämtlichen Wahrnehmungsbereichen**
- Gegen die Entscheidung legte die Widersprechende Beschwerde ein



# Fehlende Unterscheidungskraft

BPatG, Beschluss vom 10.5.2023 – 25 W (pat) 54/21

## BPatG gibt der Beschwerde statt.

- mittelgradige Warenähnlichkeit
- durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

**Insgesamt:** Kollisionszeichen zu ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen

→ Für die Bejahung einer Markenähnlichkeit genüge regelmäßig die Ähnlichkeit in einem Wahrnehmungsbereich.

- Beide Marken mit dem Bestandteil „Fritz“ benannt.
- Auch Bestandteil „-kugel“ ein klar warenbeschreibendes Element, das vom DPMA vernachlässigt wurde
- **In Anbetracht der Waren ein kennzeichnendes Verständnis des Bestandteils „Fritz“** – in Alleinstellung – im Sinne von „Pralinen-, Schokoladen- oder Eiskugeln aus dem Hause/der Marke Fritz“ nahe.



2

## Relative Eintragungshindernisse

# Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenähnlichkeit

BPatG, Beschluss vom 26.6.2023 – 26 W (pat) 24/18

## Anmeldung Eintragung Marke („Black Horse“)

- Schutz für Waren der Klasse 32
- Inhaberin Marke „Power Horse“ hatte gegen die Eintragung Widerspruch eingelegt.
- Die Markenstelle des DPMA hat den Widerspruch zurückgewiesen
  - **Keine Verwechslungsgefahr**
- Hiergegen richtet sich die Beschwerdeführerin



# Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenähnlichkeit

BPatG, Beschluss vom 26.6.2023 – 26 W (pat) 24/18

## Beschwerde hat Erfolg

Zahlreiche Ähnlichkeiten verhindern **in der Summe** ein sicheres Auseinanderhalten und begründen **ausnahmsweise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr**

- Wortbildung, im Wort „HORSE“,
- Verwendung von Versalien und der Farben Schwarz, Weiß und Rot,
- Kontrastbildung
- prominente Darstellung eines schwarzen Pferdes mit angehobenen Vorderläufen und Blickrichtung nach rechts

**Komplexen Markenähnlichkeit** wird mit dem Erfahrungssatz begründet, dass die Vergleichsmarken fast nie gleichzeitig nebeneinander wahrgenommen werden, so dass letztlich nur das meist ungenaue Erinnerungsbild entscheidet.



# 3

## Verletzungsverfahren

# Grenzen des Bekanntheitsschutzes I

EuG, Urteil vom 21.12.2022 – T-4/22

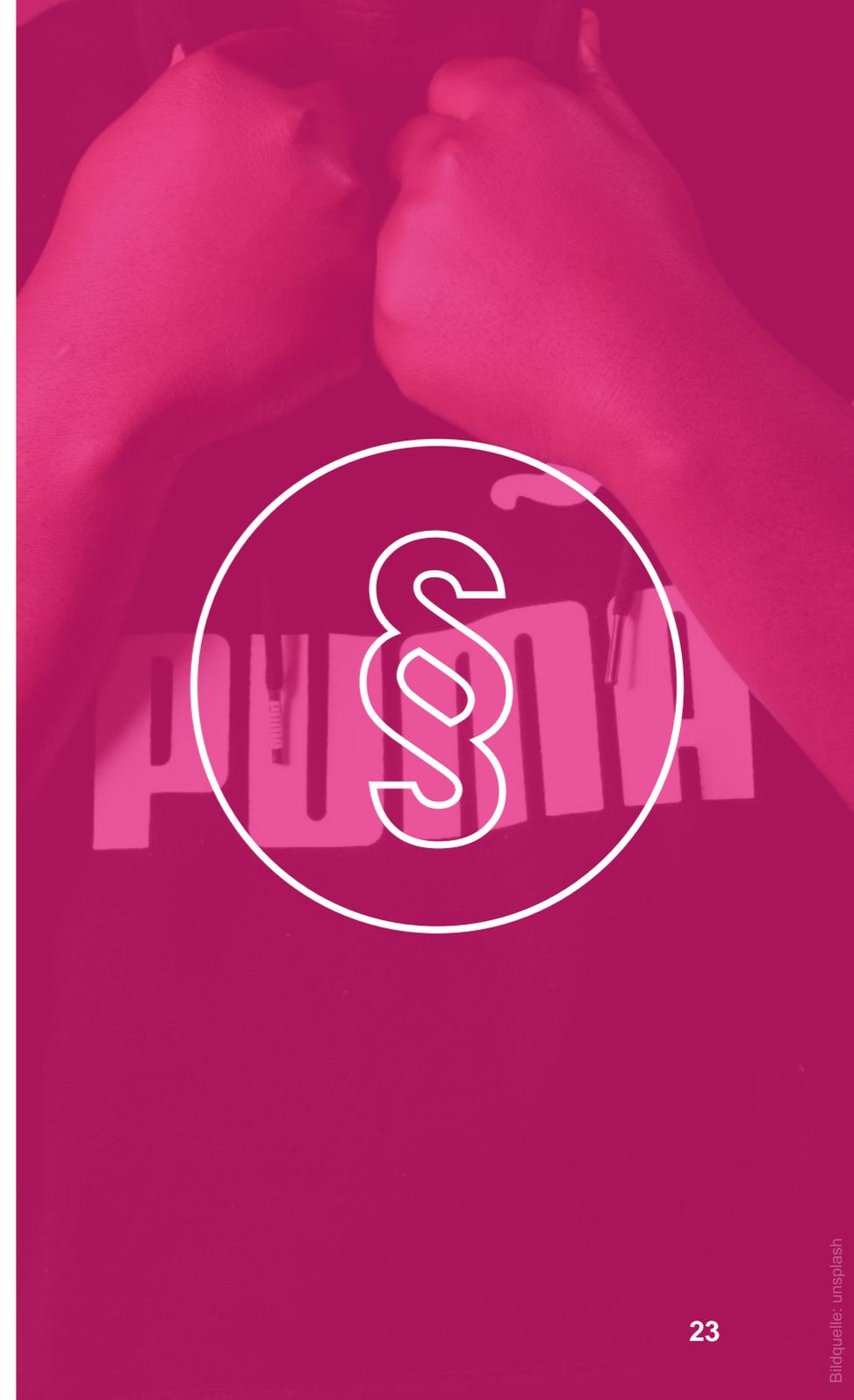
Anmeldung der Wort-/Bildmarke "PUMA" für Waren der Klasse 7, darunter „Drehbänke“ und „CNC-Drehmaschinen (mit computer-gestützter numerischer Steuerung)“



Widerspruch gegen die Anmeldung ua aus der **bekannten Marke** "PUMA", eingetragen für Waren der Klassen 18, 25 und 28.



- EUIPO weist den Widerspruch zurück
- Hiergegen richtet sich die Klägerin.



# Grenzen des Bekanntheitsschutzes I

EuG, Urteil vom 21.12.2022 – T-4/22

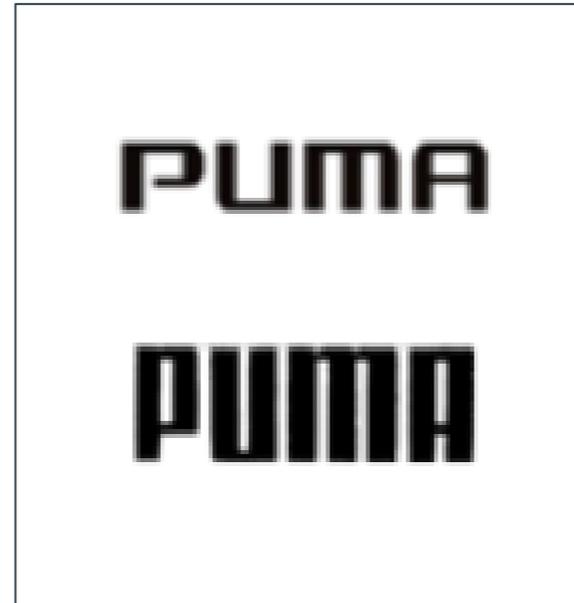
## EuG weist die Klage ab

- von der angemeldeten Marke erfassten Waren und unterschiedlichen Branchen,
- Besonderheiten der Verkehrskreise

Und das, ungeachtet der Bekanntheit der älteren Marke, ihrer hohen Unterscheidungskraft und des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen

## Verbraucher kann keine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen herstellen

Außerdem: höherer Beweismaßstab anzulegen, da ältere Marke nicht aus Phantasienamen, sondern aus einem gebräuchlichen Substantiv besteht



# Grenzen der Verwechslungsgefahr zwischen stilisierten Buchstabenmarken

EuG, Urteil vom 9.11.2022 – T-610/21

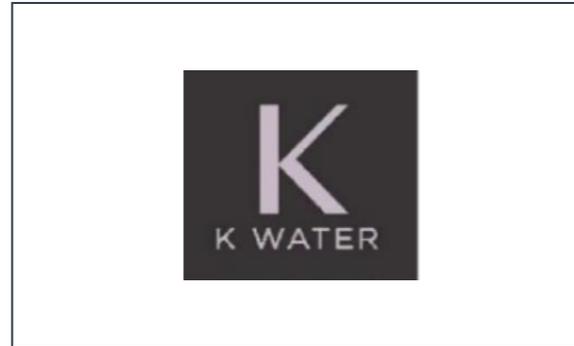
Der Kläger meldete Bildmarke →  
für Waren der Klasse 3 an.

Hiergegen Widerspruch gestützt auf die  
ebenfalls für Waren der Klasse 3  
eingetragene Unionsmarke →

EUIPO wies Widerspruch zurück.  
Verwechslungsgefahr (-)

Beschwerde wurde stattgegeben  
Verwechslungsgefahr (+)

**Hiergegen richtet sich die Klage**



# Grenzen der Verwechslungsgefahr zwischen stilisierten Buchstabenmarken

EuG, Urteil vom 9.11.2022– T-610/21

## EuG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken!

- Beschwerdekammer hat zu Unrecht festgestellt, die Elemente „k“ und „water“ nur einen geringen Einfluss auf den bildlichen Gesamteindruck haben.
- BK hat den stilistischen Unterschieden zwischen den Ausgestaltungen der beiden „K“ zu wenig Gewicht beigemessen.
- Auch beim klanglichen Zeichenvergleich ist der Einfluss des Elementes „water“ unberücksichtigt geblieben
  - Deutlicher Unterschied in der Länge und Aussprache der Zeichen

Annahme von Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen die im Wesentlichen aus einem stark stilisierten Buchstaben bestehen würde de facto zur **Monopolisierung der Rechte an Buchstaben** führen.



# Voraussetzungen und Reichweite der Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche

## BGH, Urteil vom 26.01.2023 – I ZR 56/19

Klägerin ist Inhaberin des Kennzeichens "HEITEC"

**2008:** Beklagte meldet Unionsmarke "HEITECH" an

**Juli 2008:** Kenntnis der Klägerin von neuer Unionsmarke

**April 2009:** Erfolglose Abmahnung

**Mai 2009:** Antwort der Bekl.; schlug Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung vor.

**31.12.2012:** Klägerin erhebt Klage gegen die Markennutzung

**23.05.2014:** Zustellung Klage wegen versch. zivilprozessualer Versäumnisse **auf Klägerseite**

**LG:** Klage teilweise begründet  
**OLG:** Urteil abgeändert & Klage abgewiesen wegen Verwirkung

**BGH:** Legte dem EuGH Fragen zur Verwirkung vor

**EuGH:** Antwort 2022

**BGH 2023:** Urteil in der Sache



# Voraussetzungen und Reichweite der Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche

BGH, Urteil vom 26.01.2023 – I ZR 56/19

## Ansprüche der Klägerin verwirkt, § 21 MarkenG; Art. 61 UMV?

Seit Zugang des Antwortschreibens (Mai 2009), hat die Klägerin die für die Verwirkung erforderliche Kenntnis gehabt.

Daraufhin Duldung der Markennutzung für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Jahren.

Klägerin hätte innerhalb einer angemessenen Frist ihren **Widersetzungs-willen bzgl. Zeichenbenutzung** zum Ausdruck bringen müssen.

Dazu wäre die Klageerhebung zwar grundsätzlich geeignet gewesen.



# Voraussetzungen und Reichweite der Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche

BGH, Urteil vom 26.01.2023 – I ZR 56/19

ABER: Klage genügte nicht den Zustellungserfordernissen und wurde **nicht rechtzeitig, sondern erst nach Ablauf der Frist** für den Eintritt der Verwirkung zugestellt

Verwirkungsfrist wurde auch nicht durch das Verhandlungsangebot der Beklagten unterbrochen.

- Klägerin zeigte nicht rechtzeitig ihre Verhandlungsbereitschaft an

Auch weitere Verletzungshandlungen der Beklagten nach der Abmahnung setzten keine neue Verwirkungsfrist in Gang

**Die Verwirkung erstreckte sich demnach auch auf Folgeansprüche.**



# Schutz nationaler Traditionen als Rechtfertigung der Rufausbeutung?

BGH, Urteil vom 12.1.2023 – I ZR 86/22

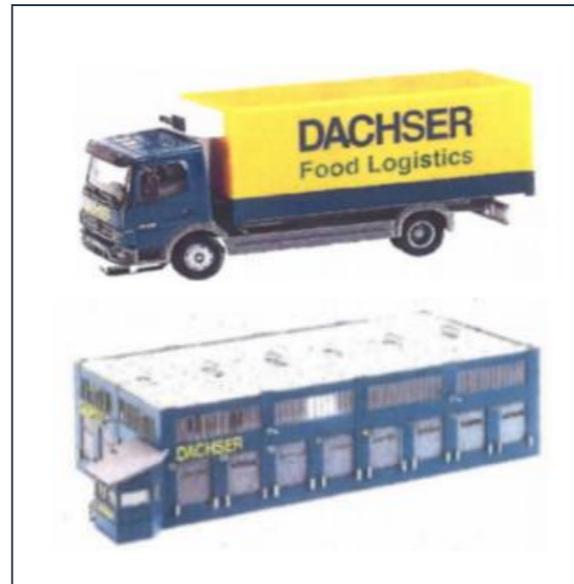
## Klägerin ist Logistikunternehmen

Inhaberin der Wort-/Bildmarke für Waren und Dienstleistungen im Logistik- und Transportbereich →

Beklagten vertreiben Spielzeugmodelle →

OLG: Rufausbeutung (-) wegen jahrzehntelangen Tradition detailgetreuer Nachbildungen im Spielzeug- und Modellbereich

**Klägerin legt Revision ein**



# Schutz nationaler Traditionen als Rechtfertigung der Rufausbeutung

BGH, Urteil vom 12.1.2023 – I ZR 86/22

Der BGH **bestätigt und erweitert seine Grundentscheidung** zu einer Warenmarke (BGH, Urteil vom 14. 1. 2010 - I ZR 88/08) auf die Benutzung von Dienstleistungsmarken einer Spedition sowie auf Lagerhallen als Modell.

- Grundsätzlich müssen die Fahrzeugmodelle dem Original entsprechen.
- Ferner dürfen die Marken auf dem Spielzeugmodell nicht geändert werden.
- Bei Spielzeugmodellen von Gebäuden reicht es aus, wenn die entscheidenden Gestaltungsmerkmale übernommen werden.
- Bei einer bekannten Marke wie DACHSER liege zwar eine Ausnutzung der Wertschätzung vor. **Die jahrzehntelange Tradition im Spielzeugmarkt ist aber ein Rechtfertigungsgrund.**



# Schuhe beim Lebensmitteleinzelhändler

OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.5.2022 – 20 U 312/20

## Klägerin ist Inhaberin der Marke Birkenstock

Im Oktober 2016 bot die Beklagte in einer ihrer Filialen original Birkenstock Schuhe an.

- Dabei wurden Schuhe teilw. in erheblich beschädigten Kartons vertrieben, auf denen übereinander geklebte Preisetiketten (teilw. Signalrot) aufgebracht waren
- Teilweise wurden die Schuhe ohne Verpackung lose in einer Schütte angeboten:



# Schuhe beim Lebensmitteleinzelhändler

OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.5.2022 – 20 U 312/20

## LG verurteilt, OLG weist die Berufung zurück:

Ungeachtet der Erschöpfungsregelung bleibt der Markeninhaber **Herr des Auftritts der Ware** und kann sich dem Weitervertrieb widersetzen,

- wenn die Herkunfts-/ oder Garantiefunktion der Marke verletzt oder Unterscheidungskraft / Wertschätzung in unlauterer Weise ausgenutzt wird.

Ein **unordentlicher Eindruck** der Verpackung kann diese Voraussetzungen ebenso erfüllen wie eine **Abweichung von den Gepflogenheiten im Handel** mit den betroffenen Produkten (hier: Schuhe ohne Karton)

Klägerin kann sich auf berechtigte Gründe im Sinne von Art. 15 II UMV berufen und sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzen.

**Es liegt ein Vertrieb der Waren in veränderter Form vor.**



# Farbton der Lindt-Goldhasen

OLG München, Urteil vom 27.10.2022 – 29 U 6389/19

## Lindt vertreibt seine sitzenden Schoko-Goldhasen seit 1997 im aktuellen Farbton

- Gutachten belegen einen Zuordnungsgrad der goldenen Farbe von 70 %.
- Konkurrent bot in der Saison 2018 ebenfalls sitzende Schokohasen in Goldfolie an.

Prozessgeschichte:

1. Das LG München I gab Klage statt und verurteilte zur Unterlassung.
2. Auf die Berufung hin wies das OLG München die Klage vollständig ab.
3. Der BGH hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück an das OLG



# Farbton der Lindt-Goldhasen

OLG München, Urteil vom 27.10.2022 – 29 U 6389/19

## OLG: Es besteht Verwechslungsgefahr

Die **Kennzeichnungskraft** des klägerischen Goldtons ist **durchschnittlich**

Es liegt **Warenidentität** vor

Aus dem hohen Zuordnungsgrad des Farbtons der Hasen zu Lindt kann auf die **markenmäßige Benutzung** des Farbtons geschlossen werden.

- Dominanz des Goldtons bleibt trotz der Kennzeichnung mit der Wortmarke „Heilemann“ und abw. zeichnerischen Attributen der Hasen erhalten
- Trotz des nahezu gleichen Heilemann-Goldtons ist eine Verschiebung von Gelb in Richtung Rot / Braun zu erkennen.
  - Durchschnittsverbraucher behält solche Unterschiede bei Kälte-/Wärme-Abweichungen von Farbtönen im Gedächtnis.
- Für den Zeichenvergleich ist bei Farbmarken die Ähnlichkeit der Farbtöne maßgeblich, nicht das Produkt insgesamt



# Zulässiges Keyword-Advertising

OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 – 2 U 1/22

klägerin betreibt unter Domain *smava.de* ein großes Online-Vergleichs-portal für Ratenkredite.

Sie ist Inhaberin der Wortmarke "smava Direkt Kredit" ua für „Dienstleistungen eines Online-Kreditvermittlers“ in Klasse 36



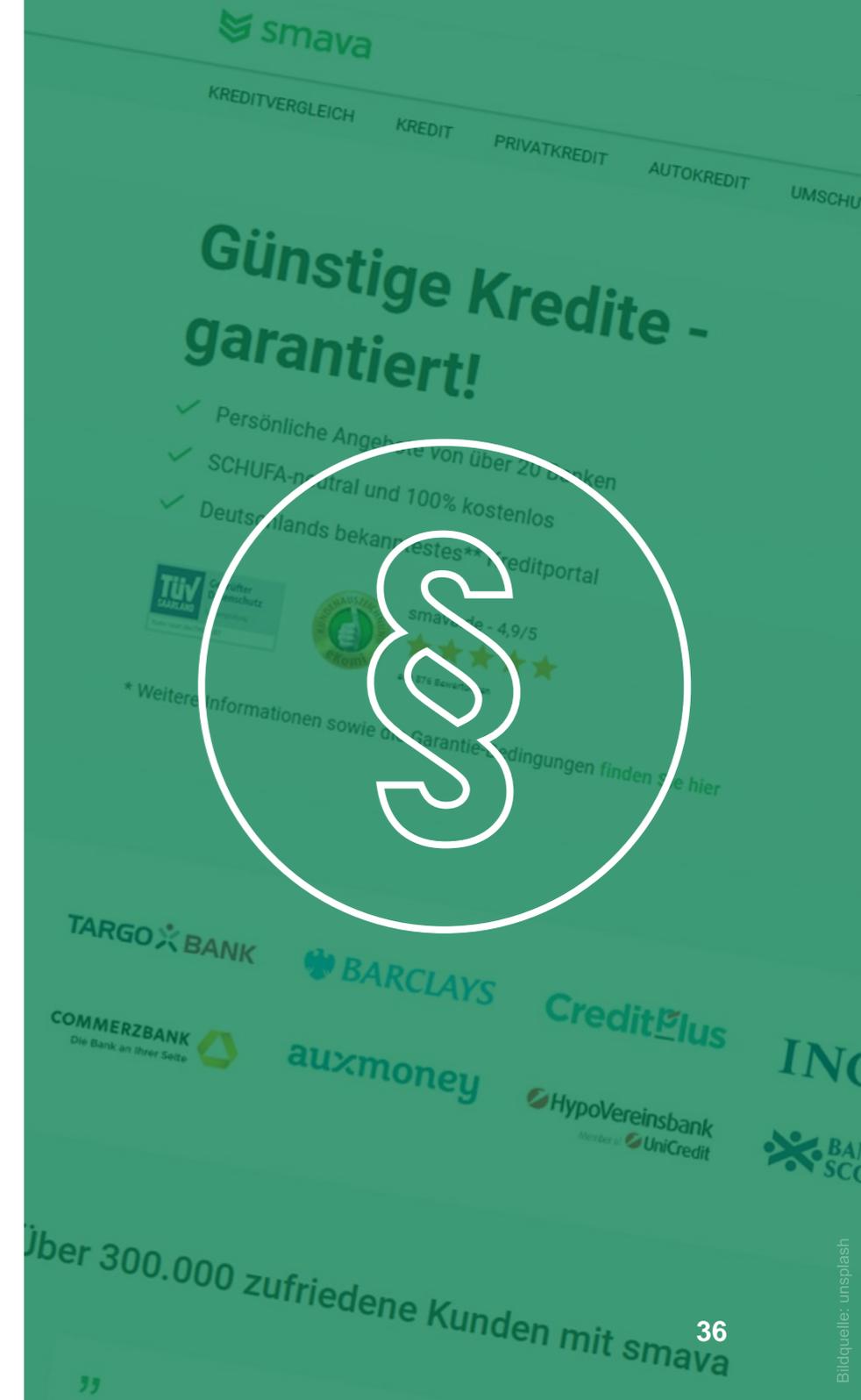
Beklagte betreibt unter *kredit.onlinevergleich24.de* ebenfalls ein Vergleichsportal mit Kreditvermittlungsangeboten.

Hierfür schaltete sie ua bei Google unter Verwendung von „smava“ als **Keyword** eine Werbeanzeige

Anzeige · kredit.onlinevergleich24.de/online/kreditvergleich ▾

Online Kreditvergleich 10/2020 - Schneller online Kreditantrag

Schufaneutraler Kreditvergleich. Kostenlose und unverbindliche Anfrage. Schnelle Auszahlung. günstige Zinsen jetzt auf onlinevergleich24.de. Ratgeberangebot. Günstige Tarife. Schnell Und Einfach.

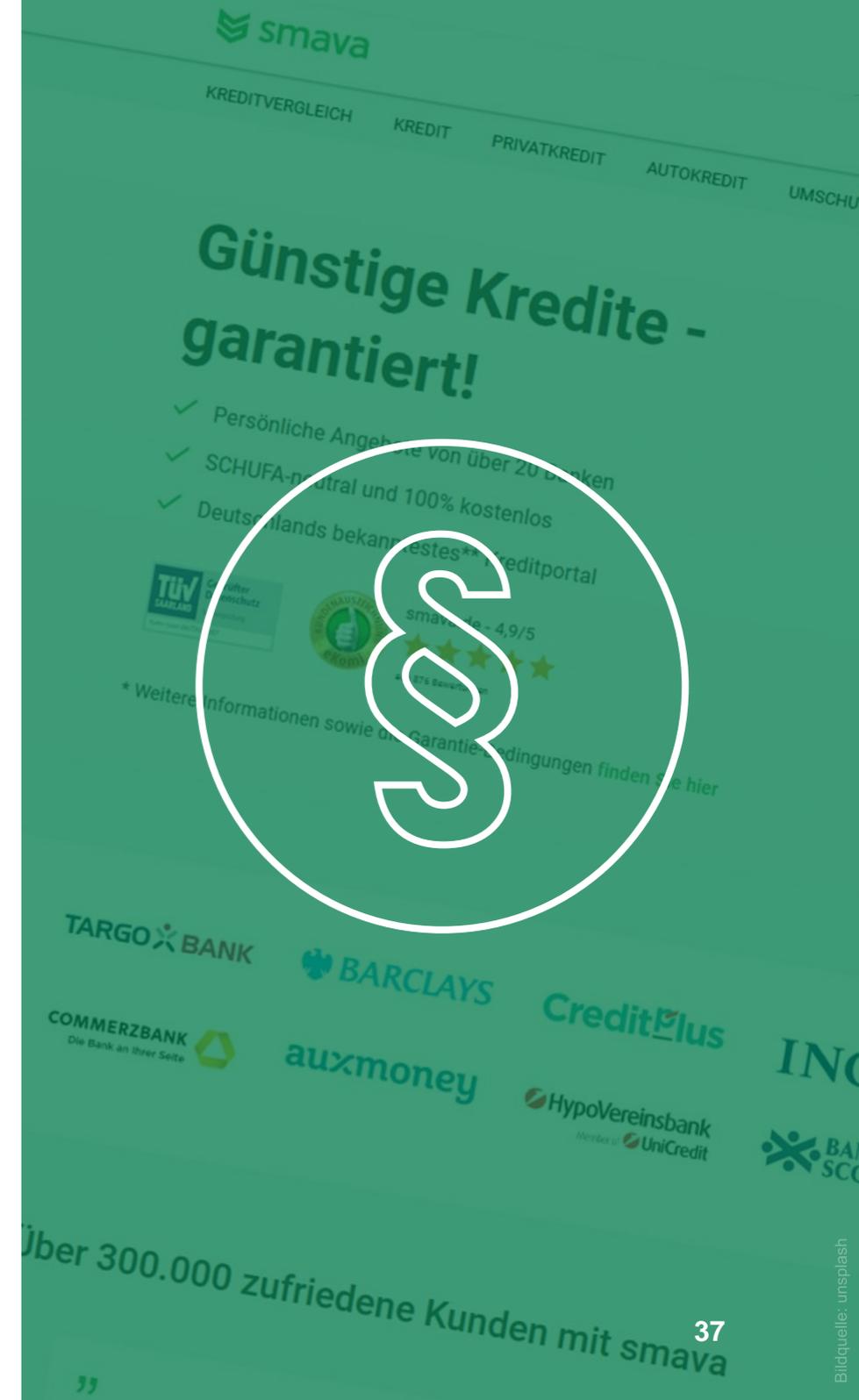


# Zulässiges Keyword-Advertising

OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 – 2 U 1/22

## Doppelidentität iSv § 14 II 1 Nr. 1 MarkenG ist gegeben

- Beklagte nutzt identischen Begriff für identische Dienstleistungen
- Aber: Erforderliche Beeinträchtigung einer der Funktionen der Marke fehlt  
→ Entscheidend ist, ob **für Internetnutzer erkennbar** ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen **nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen** stammen.
- Hier wegen des Wortes „**Anzeige**“ klar erkennbar, dass es sich um eine bezahlte Werbeanzeige und kein originäres Suchergebnis handelt und
- Anzeige enthält keinerlei Hinweis auf die Marke „smava“ oder die unter ihr angebotenen Produkte.
- Domainangabe in der Anzeige weist auf eine andere betriebliche Herkunft hin.



# Zulässiges Keyword-Advertising

OLG Braunschweig, Urteil vom 9.2.2023 – 2 U 1/22

## Außerdem:

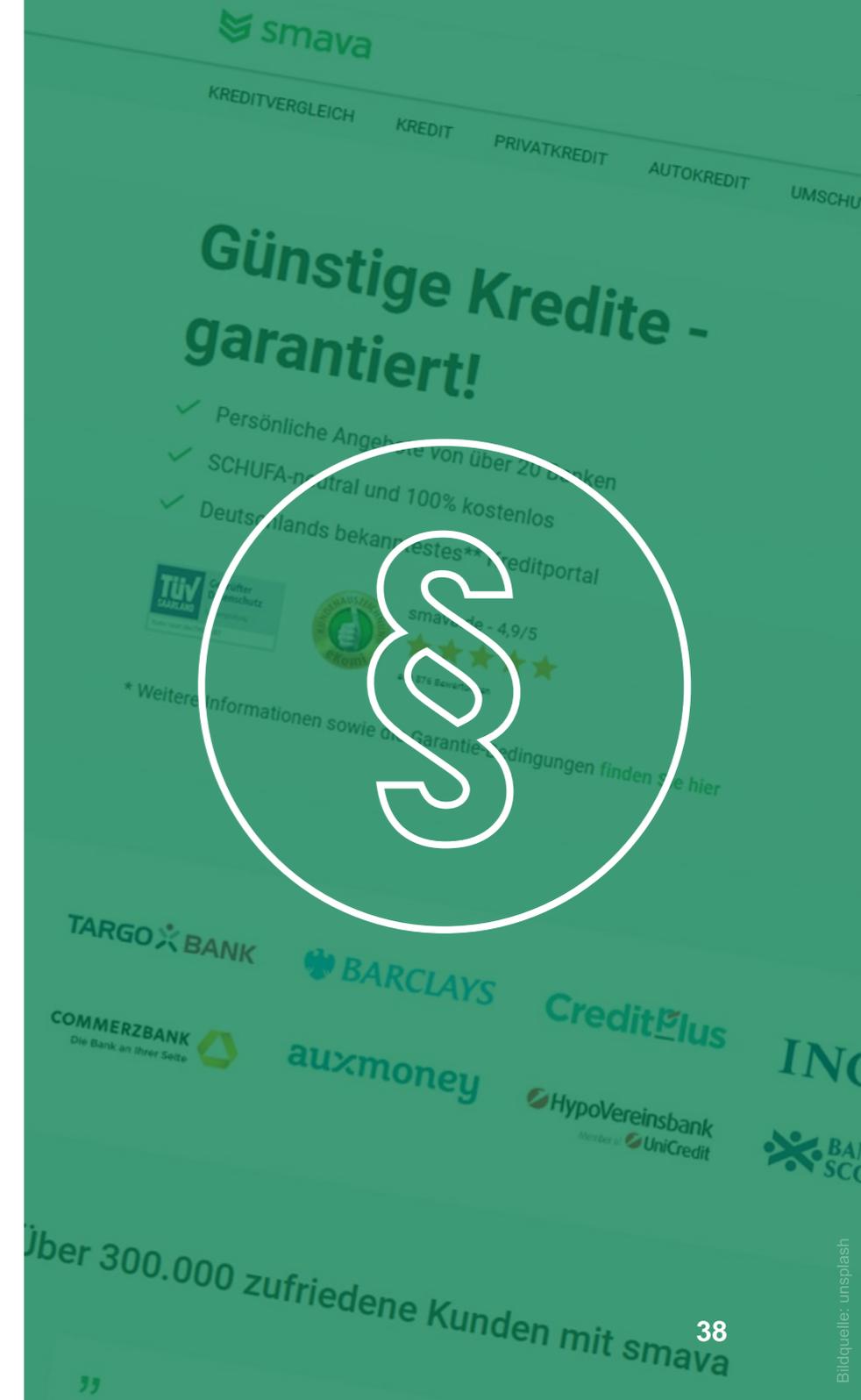
Trotz Bekanntheit der Marke „smava“ ist auch der Verletzungstatbestand des § 14 II 1 Nr. 3 MarkenG nicht erfüllt.

→ Die Verwendung der bekannten Marke erfolgte nicht „ohne rechtfertigenden Grund in unlautere Weise“

## Und:

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin ebenfalls nicht zu.

→ Es fehlt an einer gezielten Behinderung iSd § 4 Nr. 4 UWG, da diese Form des Keyword-Advertising kein unzulässiges Abfangen von Kunden darstellt



# 4

## Verfahrensfragen

# EuGH zur Zuständigkeit mitgliedstaatlicher Gerichte

EuGH, Urteil vom 27.4.2023 – C-104/22

Die finnische Gesellschaft Lännen ist ua eine Herstellerin von schwimmfähigen Baggern, die sie unter der eingetragenen Unionsmarke „Watermaster®“ vertreibt.

Im Januar 2020 reichte Lännen bei einem finnischen Gericht eine Verletzungsklage gegen zwei deutsche konzernverwandte Gesellschaften, **Berky** und **Senwatec** ein.

Die beiden Gesellschaften hätten Rechte aus der Unionsmarke verletzt:

- **Senwatec** hatte unter der nationalen generischen Top Level Domain „.fi“ einen kostenpflichtigen Suchmaschinenverweis ("Adword") eingestellt
- **Berky** hatte über Jahre mit Meta-Tags mit dem Schlüsselwort „Watermaster“ auf google.fi organische Suchmaschinenverweise auf Fotos von Berky-Maschinen erzeugt, die auf der Foto-Sharing-Webseite Flickr.com frei verfügbar vorgehalten wurden.

# EuGH zur Zuständigkeit mitgliedstaatlicher Gerichte

EuGH, Urteil vom 27.4.2023 – C-104/22

**EuGH: UMV in Verletzungsverfahren bzgl. Unionsmarken lex specialis gegenüber der Brüssel Ia-VO**

**Regelfall:** Der Kläger kann gem. § 125 I UMV das Gericht desjenigen Mitgliedstaats anrufen, in dem der Beklagte seinen (Wohn-)Sitz hat.

**Daneben:** Gem. § 125 V UMV besteht die Möglichkeit die Klage bei dem Gericht eines Mitgliedstaats zu erheben, in dem die Verletzungshandlungen begangen wurde

- dann jedoch beschränkt auf (drohende) Verletzungshandlungen in diesem Land.
- Hierfür reicht aus, wenn sich Inhalte auch nur potenziell an Konsumenten oder Händler im betreffenden Mitgliedstaat richteten.

**Im Fall Senwatec:**

Aktives buchen des Adwords auf „google.fi“ **zuständigkeitsbegründend.**

**Anders im Fall Berky:**

Maßnahmen auf .com Website adressieren nicht Finnland

- Klägerin kann sich im Verhältnis zu Berky nicht auf § 125 V UMV berufen

# Reichweite der Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke

EuGH, Urteil vom 8.6.2023 – C-654/21

## Vorlagefrage eines polnischen Gerichts:

Ist der **Ausdruck „Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit“ (Artt. 124, 128 EUMV)** dahingehend auszulegen, dass der Antrag auf Nichtigkeitsklärung nur **insoweit greife, als er in tatsächlichem Zusammenhang mit den Ansprüchen des Klägers wegen der Verletzung seiner Unionsmarke steht**, was zur Folge hätte, dass das nationale Gericht über Widerklagen auf Nichtigkeitsklärung nicht entscheiden müsse, soweit diese nicht im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Klägers stünden.

## Antwort des EuGH:

Art. 124 lit. d iVm Art. 128 I ist dahin auszulegen, dass eine **Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke sämtliche Rechte betreffen kann**, die der **Inhaber dieser Marke aus ihrer Eintragung ableitet**, ohne dass die Widerklage in ihrem Gegenstand durch den Rahmen begrenzt wird, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wird.

# Auslegung der Online-Widerspruchsschrift EuG, Urteil vom 1.2.2023 – T-349/22

## Klägerin legt Widerspruch ohne anwaltliche Hilfe ein, nutzt das Online-Tool des EUIPO.

Kreuzt für alle ihrer vier älteren Marken das Kästchen „Art. 8 Abs. 1 Buchst. A“ an: "Die angefochtene Marke ist mit der älteren Marke **identisch und** bezieht sich auf **identische Waren und/oder Dienstleistungen**“ als Widerspruchsgrund an.

Das andere Kästchen „Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 – Es besteht **Verwechslungsgefahr** für das Publikum“ kreuzte die Klägerin nicht an.

Nach **Ablauf der Widerspruchsfrist** reichte sie eine Widerspruchsbegründung ein, in der sie **argumentierte**, dass zwischen den Marken eine **Verwechslungsgefahr** bestehe.



# Auslegung der Online-Widerspruchsschrift EuG, Urteil vom 1.2.2023 – T-349/22

- Grundlage: Art. 8 I enthält zwei voneinander unabhängige Widerspruchsgründe: **Doppelidentität** (lit. a) & **Verwechslungsgefahr** (lit. b)
- Die Widersprechende muss sich **innerhalb der Widerspruchsfrist festlegen**, ob sie sich auf einen oder beide Widerspruchsgründe beruft
- Eine **nachträgliche Ermittlung** der Widerspruchsgründe anhand der Widerspruchsbeurteilung, die erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingereicht wird, **ist nicht möglich**.
- Es stelle auch keinen Verfahrensverstoß der Beschwerdekammer dar, dass sie den Widerspruch nicht unter dem Widerspruchgrund der Verwechslungsgefahr geprüft hat.



# Wiederholungsgefahr III

BGH, Versäumnisurt. v. 01.12.2022, Az. I ZR 144/21

- Die Parteien führten im Jahr 2016 eine markenrechtliche Auseinandersetzung über den Vertrieb von Autotürlichtern.
  - Beklagten gaben **eine auf die konkrete Verletzungs-handlung bezogene Unterlassungserklärung nach dem „Hamburger Brauch“** ab, die die Klägerin annahm.
  - Im August 2019 wurde ein erneuter Verstoß der Beklagten in Bezug auf die Autotürlichter festgestellt
  - Nach erneuter Abmahnung der Klägerin **gaben die Beklagten erneut eine Unterlassungserklärung nach „Hamburger Brauch“** ab.
- Die Klägerin lehnte diese ab und erhob u.a. **Unterlassungsklage**
    - ❓ Die UE sei **mangels einer bezifferten Vertragsstrafe nicht geeignet, die Wiederholungsgefahr auszuräumen.**
  - Die Vorinstanz lehnte einen Unterlassungsanspruch mangels Wiederholungsgefahr ab.
  - Das Berufungsgericht gab dem Unterlassungsantrag nur hinsichtlich kerngleicher Verletzungshandlungen statt, da diese nicht von der neuen Unterlassungserklärung umfasst sein sollten.

# Wiederholungsgefahr III

BGH, Versäumnisurt. v. 01.12.2022, Az. I ZR 144/21

- **BGH** gab der Revision der Klägerin statt und bejahte den Unterlassungsanspruch vollumfänglich.
  - Grundsätzlich genügt **einseitiger Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung** zum Ausräumen der Wiederholungsgefahr - kann jederzeit angenommen werden was das Risiko der Vertragsstrafe realisiert.
  - Auch im Fall eines **erneuten Verstoßes** reicht eine Unterlassungserklärung nach "Hamburger Brauch" aus, und zwar auch ohne Mindeststrafe.
    - Möglichkeit der Festsetzung einer höheren Vertragsstrafe ist dem „Hamburger Brauch“ immanent.
- **ABER:** Lehnt der **Gläubiger die Unterlassungserklärung ab**, kommt **kein Unterlassungsvertrag** zustande
    - ❓ Es fehlt dann an der erforderlichen abschreckenden Wirkung der Unterlassungserklärung durch die im Fall zukünftiger Verstöße drohende Vertragsstrafe
  - Der Schuldner hat jedoch die Möglichkeit, sich im Falle einer gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs trotz ausreichender Unterwerfung durch ein sofortiges Anerkenntnis nach § 93 ZPO der Kostenlast zu entziehen.

# Höhe der Vertragsstrafe ohne Verletzung

OLG Nürnberg, Hinweis-Beschluss vom 26.9.2022 –  
3 U 1101/22

## Klägerin ist Inhaberin zweier beim DPMA registrierter Wortmarken „Bärentaler“ für Dienstleistungen

- Sie hatte den Beklagten, in Hinblick auf die Verwendung von an seine Kunden ausgegebene Wertchips zur Einlösung gegen bestimmte Prämien mit der Bezeichnung „M2 s Bären-Taler“ wegen Markenverletzung abgemahnt.
- Beklagter **unterzeichnete eine strafbewährte Unterlassungserklärung** nach „Hamburger Brauch“.
- Stellte Nutzung der „Bären-Taler“ auf seiner Internetseite aber nicht ein.
- Klägerin macht für zwei Verstöße gegen die Unterlassungsvereinbarung, Vertragsstrafen in Höhe von 5100€ und 8000€ geltend.



# Höhe der Vertragsstrafe ohne Verletzung

OLG Nürnberg, Hinweis-Beschluss vom 26.9.2022 –  
3 U 1101/22

- Gericht stellt fest: Benutzung von „M2's Bären-Taler“ durch den Beklagten **begründet keine Ähnlichkeit** mit den für die Klägerin eingetragenen "Bärentaler" Dienstleistungen.
- Daher: Vertragsstrafe war zu reduzieren, OLG verurteilte den Beklagten zur Zahlung iHv 3000€ und 4000€
- Für die Höhe der Vertragsstrafe ist **nicht unmittelbar von Bedeutung**, ob sich das beanstandete Verhalten als Verletzung qualifizieren lasse.
- Höhe hängt aber außer von der Bedeutung, Schwere und Gewicht des Verstoßes **auch davon ab, welche Rechtspositionen wie intensiv beeinträchtigt worden ist.**
- **Daher jedenfalls mittelbar von Bedeutung, ob der Beklagte durch seine Handlung zugleich typische Markenfunktionen beeinträchtigt hat.**





**Vielen Dank!**

# Ihre Ansprechpartner



**Dr. Dirk Wiedekind**

Partner, Hamburg  
+49 40 36803-159  
d.wiedekind@taylorwessing.com

Dirk Wiedekind ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Mitglied der Practice Area Trademarks, Advertising und Design. Er berät vornehmlich Unternehmen aus der Medien- und IT-Branche sowie der Konsumgüterindustrie in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Prozessvertretung in Urheber-, Wettbewerbs-, und Markenrechtsstreitigkeiten. Er berät außerdem bei Abschluss und Ausgestaltung von Lizenzverträgen und anderen immaterialgüterrechtsbezogenen Transaktionen sowie zu Fragen des Presse- und Äußerungsrechts.

## Sprachen

- Deutsch, Englisch

// Häufig empfohlen für Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht,  
[JUVE 2016/2017 - 2020/2021](#)

„Dirk Wiedekind arbeitet sehr proaktiv und lösungsorientiert. Schnelle und kompetente Beratung“  
[Legal 500 Deutschland 2020](#)

Hervorgehoben als „Bester Anwalt“ für Medien- und Urheberrecht,  
[Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2020](#)

Besonders empfohlen für Marken- und Wettbewerbsrecht,  
„herausragender Litigator und IP-Rechtler“ [Legal 500 Deutschland 2015](#)

