

GRUR **Prax**

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht **Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht**

Zeitschrift
der Deutschen
Vereinigung für
gewerblichen
Rechtsschutz
und Urheberrecht

BEITRÄGE

- 415** Martin Viefhues
Marketing-Strategien nach dem EuGH-Urteil zur EU-weiten
Verkehrsdurchsetzung
- 418** Martin Gerecke/Frédéric Crasemann
Geoblocking-Verordnung: Was Händler ab Dezember 2018
beachten müssen
- 421** Christian Ritz/Lorenz Marx
Algorithmen im Fokus der Monopolkommission: Digital Antitrust
erfordert Anpassungen kartellrechtlicher Compliance

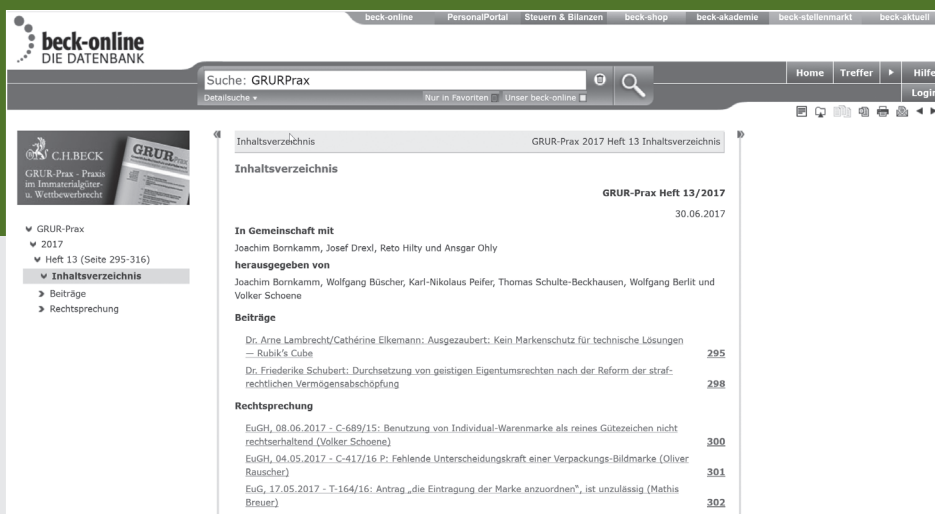
RECHTSPRECHUNG

- 424** EuGH: Neuschwanstein
(Carola Onken)
- 425** EuGH: Entfernen der Marke außerhalb des EWR
(Ralf Hackbarth)
- 426** EuGH: Verkehrsdurchsetzung von 3D-Marken
(Roman Brtko)
- 440** Ersatzteilmeldung
(Christian Klawitter)
- 441** EuGH: Córdoba
(Ole Jani)
- 443** BGH: Dead Island
(Benedikt Luthge)
- 448** BGH: Zahlungsaufforderung
(Andreas Ebert-Weidenfeller)
- 451** BGH: Riptide
(Kai Hermes)
- 455** BGH: B-Vitamine
(Andreas Reinhart)

GRUR-Prax Online – die Datenbank zum Abo. Jetzt online freischalten und profitieren!

Mit der Online-Freischaltung für einen Nutzer profitieren Sie sofort + gratis von allen aktuellen Inhalten:

- Zugriff auf alle Ausgaben der GRUR-Prax seit 2009 inklusive aller Verlinkungen und allen besprochenen Urteilen im Volltext.
- Mit umfassenden Gesetzestexten zum gewerblichen Rechtsschutz
- Vorab per E-Mail der komplette Inhalt der nächsten gedruckten GRUR-Prax.



Jetzt freischalten und profitieren

Freischaltung

Die Ihnen vorliegende Freischaltnummer berechtigt Sie, bestimmte Module innerhalb von beck-online zu nutzen.
Die Freischaltung der Module endet mit dem jeweils ausgewiesenen Zeitpunkt.

Bitte geben Sie hier Ihre Freischaltnummer ein:

Bitte geben Sie hier Ihre Freischaltnummer ein:

Sie sind neu in beck-online?

Dann durchlaufen Sie eine einmalige Registrierung, nach der Ihre Freischaltung abgeschlossen ist. Zur Bestätigung erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Bestelldaten.

Login / Logout

Benutzername:

Passwort:

Groß-Kleinschreibung beachten

1 Unter **www.freischaltung.beck.de** geben Sie Ihre persönliche Freischaltnummer ein und klicken auf »weiter«.
Sie finden Ihre Freischaltnummer nicht mehr? Telefon: 089/3 81 89-747.

2 Wenn Sie neu in beck-online sind, klicken Sie jetzt bitte auf »Registrierung«. Nach Eingabe weniger persönlicher Daten, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort.

Wenn Sie bereits beck-online-Kunde sind, geben Sie hier Ihre bereits bestehenden Zugangsdaten ein und die GRUR-Prax wird Ihrem Konto zugeschaltet.

3 Als neuer Nutzer von beck-online folgen Sie dem Anmelde-Link in der E-Mail und melden Sie sich jetzt an.
Schon stehen Ihnen alle Inhalte der GRUR-Prax-Datenbank zur Verfügung!

Ihr schneller Draht zum Abo-Service:

Sie haben Fragen zur Online-Nutzung?
Telefon 089/3 81 89-747;
Fax: 089/3 81 89-297;
E-Mail: beck-online@beck.de



In Gemeinschaft mit

Joachim Bornkamm, Josef Drexler, Reto Hilty
und Ansgar Ohly

herausgegeben von

Joachim Bornkamm, Wolfgang Büscher,
Karl-Nikolaus Peifer, Thomas Schulte-Beckhausen,
Wolfgang Berlit und Volker Schoene

Beiträge

<i>Martin Viefhues</i>	Marketing-Strategien nach dem EuGH-Urteil zur EU-weiten Verkehrsdurchsetzung	415
<i>Martin Gerecke/Frédéric Crasemann</i>	Geoblocking-Verordnung: Was Händler ab Dezember 2018 beachten müssen	418
<i>Christian Ritz/Lorenz Marx</i>	Algorithmen im Fokus der Monopolkommission: Digital Antitrust erfordert Anpassungen kartellrechtlicher Compliance.....	421

Rechtsprechung

Markenrecht

EuGH 6.9.2018 - C-488/16 P	Neuschwanstein als EU-Marke schutzfähig (<i>Carola Onken</i>).....	424
EuGH 25.7.2018 - C-129/17	Entfernen der Marke außerhalb des EWR als Markenverletzung (<i>Ralf Hackbarth</i>).....	425
EuGH 25.7.2018 - C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P	Verkehrsdurchsetzung von 3D-Marken in der gesamten EU erforderlich (<i>Roman Brtko</i>)	426
EuG 13.7.2018 - T-847/16	EUG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen „HALLOUMI“ und „Pallas Halloumi“ oder „COWBOYS HALLOUMI“ (<i>Volker Schoene</i>)	427
EuG 12.7.2018 - T-774/16	Cave de Tain keine verbotene Anspielung auf „CAVA g. U.“ (<i>Volker Schoene</i>)	428
EuG 12.7.2018 - T-41/17	Abänderungsbefugnis umfasst eigene Widerspruchsentscheidung des EuG (<i>Britta Klingberg</i>)	429
BGH 26.7.2018 - I ZR 20/17	EuGH-Vorlage zur Haftung des gutgläubigen Besitzers markenverletzender Ware (<i>Heike Freund</i>)	430
BGH 21.6.2018 - I ZB 61/17	EuGH-Vorlage zur Unterscheidungskraft bei naheliegenden, aber weniger wahrscheinlichen herkunftshinweisenden Verwendungsformen (<i>Oliver Rauscher</i>)	431
BPatG 2.7.2018 - 25 W (pat) 513/16	Nachweis rechtserhaltender Benutzung im Widerspruchsverfahren (<i>Philip Schmitz</i>)	432
BPatG 18.6.2018 - 29 W (pat) 17/16	Keine Verletzung des Werktitels durch Markenanmeldung (<i>Ralf Möller</i>)	433
BPatG 13.6.2018 - 28 W (pat) 584/17	Eintragungsfähigkeit abstrakt-bestimmter Farbkombinationen (<i>Jens Matthes</i>)	434
OLG Köln 29.6.2018 - 6 U 60/18	Herkunftstäuschung durch Verwenden eines Logos ohne Wortmarke (<i>Jeannette Viniol</i>).....	435
LG Köln 13.2.2018 - 31 O 58/17	Verschuldensvorwurf bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (<i>Carsten Menebröcker</i>).....	436
LG München I 30.7.2018 - 33 O 7422/17	Keine unlautere gezielte Behinderung bei zu Unrecht erfolgter Grenzbeschlagnahme (<i>Sascha Abrar</i>)	437

Patentrecht

BPatG 7.3.2018 - 6 Ni 69/16	Verspätete Hilfsanträge in der mündlichen Verhandlung (<i>Friedrich Albrecht</i>)	438
OLG Karlsruhe 13.4.2018 - 6 U 161/16	Bei Arbeitnehmererfindung international anwendbare Vorschriften (<i>Bernhard Ulrici</i>).....	439

Designrecht

BGH 21.6.2018 - I ZR 40/17	Vorlagefragen zu Kfz-Ersatzteilmeldungen (<i>Christian Klawitter</i>).....	440
-------------------------------	--	-----

Urheberrecht

EuGH 7.8.2018 - C-161/17	Nutzung eines im Netz zugänglichen Fotos auf einer anderen Website (<i>Ole Jani</i>) ...	441
-----------------------------	--	-----

Persönlichkeits- und Medienrecht

EuGH 7.8.2018 - C-521/17	Verantwortlichkeit für Registrierung von Domain-Namen (<i>Thomas Stögmüller</i>)..	442
BGH 26.7.2018 - I ZR 64/17	Abschaffung der Störerhaftung bestätigt, Sperranspruch möglich (<i>Benedikt Lühge</i>)	443
BGH 12.6.2018 - VI ZR 284/17	Selbstöffnung der Privatsphäre gibt keine starre Grenze vor (<i>Verena Haisch</i>)	444

BGH 29.5.2018 - VI ZR 56/17 OLG Frankfurt a. M. 7.8.2018 - 11 U 156/16	Unzulässige Bild-, aber zulässige Wortberichterstattung über Alltag von der schwedischen Königsfamilie (<i>Susanne Klein</i>) 445 Ehemaliger Nationaltorwart muss Verwendung seines Bildes auf Sammelkarte dulden (<i>Fabian Reinholz</i>) 446
Wettbewerbsrecht	
EuGH 25.7.2018 - C-632/16 BGH 22.3.2018 - I ZR 25/17 OLG Köln 29.6.2018 - 6 U 179/17 LG Köln 22.5.2018 - 33 O 36/16	Irreführung über den Energieverbrauch von Staubsaugern (<i>Mina Kianfar</i>) 447 Zahlungsaufforderung eines Inkassounternehmens keine unzulässige Beeinflussung (<i>Andreas Ebert-Weidenfeller</i>) 448 Anwaltswerbung um konkretes Mandat ist unzulässig (<i>Frank Remmert</i>) 449 Wiederbeleben alter Stilelemente begründet keine wettbewerbliche Eigenart (<i>Dirk Pauli</i>) 450
Verfahrens- und Kostenrecht	
BGH 22.3.2018 - I ZR 265/16 BPatG 2.8.2018 - 5 Ni 17/16 BPatG 28.2.2018 - 4 ZA (pat) 59/17 OLG Nürnberg 21.3.2018 - 3 W 531/18	Rechtsverletzer trägt Abmahnkosten gegenüber dem Anschlussinhaber (<i>Kai Hermes</i>) 451 Nur eine Klagegebühr für gemeinsame Nichtigkeitsklage (<i>Friedrich Albrecht</i>) 452 Anforderungen an Widerspruch gegen Akteneinsichtsantrag (<i>Christian Holtz</i>) 453 Streitwertbeschwerde der Partei bei Honorarvereinbarung (<i>Kai Rüting</i>) 454
Arzneimittelrecht	
BGH 12.7.2018 - I ZR 162/16	Vorlagefrage zu „unspezifischem Health Claim“ auf Verpackungsfront (<i>Andreas Reinhart</i>) 455
Kartellrecht	
OLG Frankfurt a. M. 12.7.2018 - 11 U 96/14 (Kart)	Internet-Plattformverbot im selektiven Vertrieb von Luxusware grundsätzlich zulässig (<i>Dominik Weiß</i>) 456

GRUR-Prax – Impressum

ISSN 1869-3849

Herausgeber: Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Bornkamm, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D., Honorarprofessor der Universität Freiburg, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Wolfgang Büscher, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D., Bundesgerichtshof, 76125 Karlsruhe; Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Tel.: 0221/470 83 64; Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte-Beckhausen, Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Tel.: 0221/650 65-134, E-Mail: thomas.schulte-beckhausen@loschelder.de, Internet: www.loschelder.de; Prof. Dr. Wolfgang Berlit, Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tel.: 040/356 10-0, E-Mail: berlit@krohnlegal.de, Internet: www.krohnlegal.de; Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene, Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Tel.: 0221/650 65-142; E-Mail: volker.schoene@loschelder.de, Internet: www.loschelder.de

Schriftleitung: Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene (Rechtsprechung), Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Tel.: 0221/650 65-142, Internet: www.loschelder.de. Rechtsanwalt Dr. Martin Viehues (Beratung Beiträge), Jonas Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Tel.: 0221/277 58-0, Internet: www.jonas-lawyers.com

Verlagsredaktion: Verantwortliche Redakteurin: Rechtsanwältin Dr. Helena Schöwerling, E-Mail: helena.schoewerling@beck.de. Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Tel.: 089/381 89-808, GRUR-Prax im Internet: http://www.grur-prax.de

Manuskripte: Beiträge sind per E-Mail an die Verlagsredaktion zu senden. Der Verlag haftet nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigelegt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag C.H.BECK an seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das exklusive, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das Recht zur Speicherung auf elektronischen Datenträgern und das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie das Recht zur sonstigen Verwertung in elektronischer Form. Hierzu zählen auch heute noch nicht bekannte Nutzungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG niedergelegte zwingende Zweitverwertungsrecht des Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden.

Verlag: Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 4003 40, 80703 München, Tel.: 089/381 89-0, Fax: 089/381 89-398, Postbank München IBAN: DE82 7001 0080 006 2298 02 BIC: PBNKDEFFXXX. Der Verlag ist oHG. Gesellschafter sind Dr. Hans Dieter Beck und Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Verleger in München.
Erscheinungsweise: Zweimal monatlich. Bezugspreise 2018: 279,00 € jährlich (inkl. MwSt.). Vorzugspreis für Mitglieder der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht: 209,00 € jährlich (inkl. MwSt.). Das Abonnement umfasst jeweils den Zugang für drei Nutzer für das Modul GRUR-Prax Online innerhalb der Datenbank beck-online. Einzelheft: 15,00 € (inkl. MwSt.). Versandkosten jeweils zuzüglich. Die Rechnungstellung erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraumes. Abonnement und Bezugspreis beinhalten die Printausgabe sowie eine Lizenz für die Online-Ausgabe. Die Bestandteile des Abonnements sind nicht einzeln kündbar. Nicht eingegangene Exemplare können nur innerhalb von 6 Wochen nach dem Erscheinungstermin reklamiert werden. Bestellungen über jede Buchhandlung und beim Verlag. KundenserviceCenter: Tel.: 089/381 89-750, Fax: 089/381 89-358, E-Mail: kundenservice@beck.de.

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor Jahresschluss erfolgen. Adressänderungen: Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressenänderungen mit. Dabei geben Sie bitte neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse an. Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Postdienst-Datenschutzverordnung: Bei Anschriftenänderung des Bezieher kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeantrag gestellt ist. Hiergegen kann der Bezieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieses Heftes beim Verlag widersprechen.

Druck: NOMOS Druckhaus, In den Lissen 12, 76547 Sinzheim.

Marketing-Strategien nach dem EuGH-Urteil zur EU-weiten Verkehrsdurchsetzung

Rechtsanwalt Dr. Martin Viefhues, JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln

Der EuGH hat entschieden: Die Verkehrsdurchsetzung eines nicht ursprünglich unterscheidungskräftigen Zeichens ist für jeden Mitgliedstaat der EU nachzuweisen, in dem es an der Unterscheidungskraft fehlt – bei Produktformen wie dem „KitKat“-Riegel also in allen Mitgliedstaaten (Urt. v. 25.7.2018, BeckRS 2018, 16227 – KitKat = GRUR-Prax 2018, 426 [Brtkal]). Dafür ist es dann aber nicht erforderlich, Beweismittel für jeden einzelnen Mitgliedstaat einzureichen, wenn die vorgelegten Beweismittel Feststellungen auch für den Mitgliedstaat zulassen, für den keine Beweismittel eingereicht wurden. Das soll insbesondere dann möglich sein, wenn „die Wirtschaftsbeteiligten“ im Hinblick auf bestimmte Waren mehrere Mitgliedstaaten im selben Vertriebsnetz zusammengefasst und marketingstrategisch so behandelt haben, als stellten sie einen einzigen und einheitlichen Markt dar. Hilft dies Anmeldern einer Formmarke?

I. Einheitlichkeit des Marktes

Die Vorstellung, dass die Verkehrsdurchsetzung je getrennt für die Territorien von Mitgliedstaaten bewiesen werden muss, widerspricht dem Konzept eines einheitlichen Binnenmarktes, das in der Unionsmarke eine seiner klarsten Ausdrucksformen erlangt hat. Ein solches Denken ergibt nur dort einen Sinn, wo die konzeptionelle Einheitlichkeit der Unionsmarke der Realität voraus ist, also und faktisch nur bei Wort- und Wort-/Bildmarken, bei denen die Einheitlichkeit mangels einer europäischen *lingua franca* an den Sprachgrenzen endet. Hier kann man das Verkehrsdurchsetzungsbedürfnis national bestimmen, wenn die Marke sprachlich bedingt nur in Teilen der EU oder nur für manche Produkte schutzfähig ist.

Bei nicht-traditionellen Marken wie Produktformmarken oder Farbmarken fehlt es regelmäßig in der gesamten EU an originärer Schutzfähigkeit. Hier spielen nationale Grenzen keine Rolle; vielmehr liegt der „Idealfall“ EU-weit einheitlicher Verhältnisse vor. In diesem einheitlichen Markt muss die Marke durchgesetzt sein. Das insofern relevante Territorium kann dann aber nicht durch das Zählen von Mitgliedstaaten festgestellt werden, sondern nur durch einen Vergleich des Territoriums, für das die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden konnte, mit demjenigen des gesamten Binnenmarkts.

Es mag sein, dass dann – wie der EuGH betont – die Verkehrsdurchsetzung nur in einem „bedeutenden Teil“ der EU für den Schutz als Unionsmarke nicht genügt, doch sollte sich die Feststellung eines „ausreichenden Teils“ nicht auf die Gebiete von Mitgliedstaaten beziehen, weil sie im Konzept der einheitlichen Unionsmarke bei nicht-traditionellen Marken keine relevante Kategorie darstellen. Dass der EuGH hier den Vergleich mit dem relevanten Territorium bei der rechtserhaltenden

Benutzung und bei der Qualifizierung einer Marke als „bekannt“ (s. die Urteile „ONEL“, GRUR-Prax 2013, 8 [Bogatz] und „PAGO“, GRUR 2009, 1158) nicht zulässt, steht dem nicht entgegen: Rechtsbegründung, Schutzbereichserweiterung und Rechtserhaltung sind dreierlei Dinge.

Bei der rechtserhaltenden Benutzung geht es nur um die Benutzung einer Marke, nicht um die Verkehrsdurchsetzung. Sie hat mit der Schutzfähigkeit der Marke nichts zu tun, sondern unterstellt sie. Ein Erfordernis, eine rechtserhaltende Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, sieht die UMVO nicht vor, ja nicht einmal eine Löschungsmöglichkeit wegen nachträglich entfallener Verkehrsdurchsetzung (Art. 58 I lit. b UMVO betrifft originär unterscheidungskräftige Marken). Und wenn EuG und EuGH nicht von „Verkehrsdurchsetzung“, sondern von „durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft“ sprechen, ist es doch letztlich nicht die Benutzung des Zeichens, die dieses zur Marke macht, sondern das sich aus der Benutzung ergebende Verkehrsverständnis des Zeichens als Marke. Solange dieses Verkehrsverständnis (und damit das für die Schutzfähigkeit und damit den Rechtsbestand maßgebliche Kriterium) aber als fortbestehend unterstellt wird bzw. werden muss, genügt zur Rechtserhaltung die Benutzung in einem Teil der EU, der sich sogar auf einen einzigen Mitgliedstaat beschränken kann.

Bei der Schutzbereichserweiterung kraft Bekanntheit wiederum genügt zwar die Bekanntheit in nur einem Mitgliedstaat zur *Eröffnung* des Sonderschutzes (s. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 29 – PAGO). Ob in den erweiterten Schutzbereich dann auch *eingegriffen* wird, ist aber eine Frage der Rufausbeutung, Rufschädigung bzw. Verwässerung, die nur dort möglich ist, wo die Marke tatsächlich in einem relevanten Umfang bekannt ist. Die Frage ist also nicht, wann der von der Verkehrsdurchsetzung abgedeckte Teil der EU „bedeutend“ ist, sondern wann der nicht abgedeckte Teil „unbedeutend“ ist. Ist der relevante Markt für diese Frage aber wegen eines einheitlichen Verkehrsverständnisses ein einheitlicher Markt (zB bei Produktformmarken), so erscheint es angemessen, auf die Träger eben dieses Verkehrsverständnisses abzustellen, also auf die EU-Bevölkerung. Dann überrascht es auch nicht, dass der Verkehrsdurchsetzungsnachweis scheitert, wenn er nur für 14 von 28 Mitgliedstaaten geführt wird und ua für große Staaten wie Deutschland und Italien fehlt (EuG BeckRS 2017, 144452 – Colgate/EUIPO [360°]). Hier kann man – mittelbar – aus den Mitgliedstaaten auf den Bevölkerungsanteil schließen. Aber wenn – wie im „KitKat“-Fall – der Verkehrsdurchsetzungsnachweis für ein Territorium gelingt, das fast

90 % der EU-Bevölkerung beheimatet, sieht es schon anders aus.

Insofern wäre es verständlich gewesen, wenn der EuGH darauf verwiesen hätte, dass der Verkehrsdurchsetzungsnachweis für ein Territorium, das fast 90 % der EU-Bevölkerung beheimatet, nicht bedeutet, dass in den Mitgliedstaaten, die dieses Territorium bilden, eine Verkehrsdurchsetzung von jeweils 100 % vorliegt. Liegt in diesen Mitgliedstaaten – um es einfach zu machen – eine Verkehrsdurchsetzung von jeweils 75 % vor, so ist die Gesamt-Verkehrsdurchsetzung 75 % von 90 %, dh 67,5 % der Gesamtbevölkerung. Da die jeweiligen Grade der Verkehrsdurchsetzung in den Ländern, für die sie im „KitKat“-Fall belegt worden war, im angegriffenen Urteil des EuG genannt werden deren kumulierten Werte, umgelegt auf die Bevölkerungszahlen, bereits das EUIPO auf einen Durchsetzungsgrad in der gesamten EU-Bevölkerung hochgerechnet hatte, hätte der EuGH hier ansetzen können. Das hat er aber nicht getan. Für ihn ist nicht die demografische, sondern die geografische Abdeckung maßgebend. Und dabei gilt dann letztlich doch das Gleiche wie in den Fällen „PAGO“ und „ONEL“: Will man Österreich oder den Niederlanden nicht signalisieren, dass man sie – und wenn auch nur in einer markenrechtlichen Spezialfrage – für „unbedeutend“ hält, so kann man Belgien, Irland, Griechenland und Portugal ebenfalls schlecht signalisieren, dass sie sogar noch in Summe „unbedeutend“ seien.

II. Spezialmärkte

Wie verhält es sich dann mit der Einheitlichkeit des Marktes, wenn es sich um einen Markt handelt, der sich wegen der Natur des Produktes nur auf einen Teil des EU-Binnenmarktes erstreckt? Soll dann eine Verkehrsdurchsetzung von vornherein ohne weitere Prüfung zwingend ausgeschlossen sein? Als Beispiel sei ein Produkt aus dem Bereich der Schifffahrt genannt. Die Küstenstaaten der EU werden, wenn auch vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß, „maritimes Gewerbe“ aufweisen, die Binnenstaaten vermutlich nicht. Folglich wird dort eine Verkehrsdurchsetzung nicht zu erwarten, wenn nicht unmöglich sein. Soll daran der Schutz der ansonsten in allen Küstenländern durchgesetzten Produktform als Unions-3D-Marke scheitern? Immerhin dient die Unionsmarke dem Schutz wirtschaftlicher Unternehmensinteressen auf dem relevanten Markt. Sollten dann Mitgliedstaaten, die einen *wirtschaftlich* gar nicht relevanten Markt darstellen, über das Schicksal der Marke entscheiden? Nach der Entscheidung des EuGH ist das unter Umständen so. Hier könnte man aber zumindest bei Produkten, die sich nur an Fachkreise richten, durch Ausgrenzen des größten Teils der Bevölkerung des betreffenden Mitgliedstaats, wenn nicht sogar ihrer Gesamtheit aus den relevanten Verkehrskreisen zu einer Verkehrsdurchsetzung oder zur mangelnden Relevanz des Mitgliedstaats gelangen. Andernfalls bleibt für Spezialmärkte nur nationaler Markenschutz.

III. Heterogene Märkte

Das bedeutet nicht zwingend, dass eine Produktform nur dann Verkehrsdurchsetzung genießen kann, wenn der ge-

samte EU-Binnenmarkt auch *wirtschaftlich* einheitliche Verhältnisse aufweist. Eine Produktform kann auch in wirtschaftlich heterogenen Teilmärkten des EU-Binnenmarktes bei einer den jeweiligen Verhältnissen angepassten Marketingstrategie Verkehrsdurchsetzung erlangen. Dann kann es genügen, die Beweise für die Verkehrsdurchsetzung nur in einzelnen den Teilmärkten angehörigen Mitgliedstaaten vorzulegen. Darüber hinaus sind aber Beweise für die Einheitlichkeit des jeweiligen Teilmarktes vorzubringen, damit eine Extrapolation der Ergebnisse der Referenzstaaten möglich ist.

IV. Extrapolation

Die entscheidende Frage ist daher, wie der Markenanmelder die Einheitlichkeit des jeweiligen Teilmarktes darlegen soll, um die für nur einzelne Mitgliedstaaten des Teilmarktes vorgelegten Beweismittel auch als Beweis der Verkehrsdurchsetzung in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt zu bekommen. Der EuGH nennt als Beispiele für eine Einheitlichkeit eines mehrere Mitgliedstaaten umfassenden Teilmarktes eine Zusammenfassung der Mitgliedstaaten in einem Vertriebsnetz und die marketingstrategische Behandlung der Mitgliedstaaten wie ein einheitlicher Markt. Damit lenkt der EuGH den Blick auf den Anbieter der Produkte, nicht aber auf seine Kunden, in deren Köpfen das Verkehrsverständnis doch beheimatet ist.

1. Vertriebsnetz

Welche Auswirkung auf das Verkehrsverständnis die Zusammenfassung mehrerer Mitgliedstaaten in einem Vertriebsnetz haben soll, ist unklar. Unterschiede in den Vertriebswegen mögen relevant sein, weil zB im Einzelhandel und insbesondere im Fachhandel eine Hervorhebung der Form oder Farbe als Herkunftshinweis eher möglich ist als im Online-Handel. Ob aber der jeweilige Point of Sale in den verschiedenen Mitgliedstaaten über ein einheitliches Vertriebsnetz oder über verschiedene Strukturen (aus dem Ausland direkt an den Endkunden, über Importeure, über Großhändler oder über eine eigene Niederlassungen und Geschäfte im Inland) beliefert wird, dürfte auf das Verkehrsverständnis von der Form oder Farbe des Produkts keinen Einfluss haben.

2. Marketingstrategie

Anders sieht es mit der einheitlichen Marketingstrategie aus; sie beeinflusst das Verkehrsverständnis. Die Behandlung mehrerer Mitgliedstaaten als einheitlichen Markt setzt voraus, dass die Marketingaktivitäten für diese Mitgliedstaaten über die Ländergrenzen hinweg vereinheitlicht werden können und auch werden. In Bezug auf die Marke erfordert dies eine Vereinheitlichung bzw. Übereinstimmung in Bezug auf die die Markenpositionierung (Zielgruppen und Marktanteil) und die Markenkommunikation. Diese Vereinheitlichung lässt sich zwar erzielen. Dennoch sagen all diese Kriterien nichts darüber aus, ob eine Produktform (oder -farbe) im jeweiligen Land tatsächlich als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Da die Marke der Unterscheidung der eigenen Produkte von denen anderer Anbieter dient, ergibt sich der Charak-

ter einer Form oder Farbe als Marke aber erst aus dem Verhältnis der Marketingstrategie des Markenanmelders zu der seiner Konkurrenten. So hängt auch bei einheitlicher Produktgestaltung, Zielgruppe und Werbung das Verkehrsverständnis davon ab, wie viele konkurrierende Anbieter und Produkte im jeweiligen Land vorhanden sind und welche Marktposition sie besetzen, ob auch sie charakteristische Produktformen oder -farben verwenden und ob sie die Form oder Farbe ihrer Produkte in der Werbung hervorheben. Im Ergebnis kommt es daher weniger darauf an, ob der Markenanmelder die betreffenden Mitgliedstaaten wie einen einheitlichen Markt *behandelt*, sondern darauf, ob die Märkte gerade auch im Hinblick auf die Konkurrenzsituation tatsächlich einheitlich, dh vergleichbar *sind*. Dies lässt sich nur durch ein Mindestmaß an Aufarbeitung des wettbewerblichen Umfeldes darstellen – sofern dies rückwirkend auf den Anmeldezeitpunkt noch möglich ist.

Besondere Bedeutung kommt zudem der Vereinheitlichung der Markenkommunikation zu. Sie setzt hohe Übereinstimmung in Bezug auf Sprache, Kultur (soziales Rollenverhalten, Normen und Werte, religiöse Aspekte, Auffassungen von Humor) und Medien-Infrastruktur (Verbreitung der Internetanschlüsse) voraus, damit sie erfolgreich sein kann. Es muss daher für eine Extrapolation von Verkehrsdurchsetzungsbeweisen nicht nur die Vergleichbarkeit dieser Kriterien in den verschiedenen Mitgliedstaaten belegt werden, sondern auch die tatsächlich einheitliche Gestaltung der Markenkommunikation.

Gleichwohl kann sich die Standardisierung einzelner Marketinginstrumente als erfolglos herausstellen und trotz weitgehend einheitlicher Marktverhältnisse unterschiedlich auswirken. Eine länderübergreifend einheitliche Marketing- und Vertriebsstrategie kann daher eine Vermutung einheitlicher Verhältnisse allenfalls dann nahelegen, wenn sie über einen gewissen Zeitraum erfolgreich oder zumindest aufrechterhalten worden war. Auch das müsste der Markenanmelder darlegen – wenn der Markenanmelder überhaupt bereit ist, seine Marketingstrategie und sein Vertriebsnetz offenzulegen.

Mit seinem „KitKat“-Urteil hat der EuGH somit eine extrem hohe Hürde errichtet, vermutlich ohne dass er sich dessen bewusst war.

Immerhin entlastet der EuGH den Markenanmelder zu dessen Gunsten vom Beweis der Verkehrsdurchsetzung, da er mit dem Blick auf Vertrieb und Marketing nur die Durchsetzungsbemühungen, nicht aber den Durchsetzungserfolg betrachtet. Dies entspricht der Rechtsprechung des EuGH, der nicht von „Verkehrsdurchsetzung“, sondern in Anlehnung an den Gesetzeswortlaut von einer durch *Benutzung* (nicht: *Benutzung und Anerkennung* als Marke) erworbenen Unterscheidungskraft spricht und Verkehrsumfragen als unmittelbarste Beweismittel nur als in *Zweifelsfällen nicht verboten* betrachtet (GRUR 1999, 723 – Chiemsee). Wenn darin auch ein Darlegungs- und Prüfungsansatz liegt, der den *Nachweis* der Verkehrsdurchsetzung weitgehend durch eine *Vermutung* der Verkehrsdurchsetzung ersetzt, erscheint ein solcher Ansatz doch angemessen. Immerhin setzt er voraus, dass zumindest für eine erhebliche Anzahl von Mitgliedstaaten die

Verkehrsdurchsetzung tatsächlich nachgewiesen wird und entspricht er dem Grundsatz, dass der EU-Binnenmarkt insgesamt als ein einheitlicher Markt zu betrachten ist, insbesondere für das Erfordernis der Verkehrsdurchsetzung bei Produktformen und -farben. Einfacher wird der Verkehrsdurchsetzungsnachweis dadurch aber nicht.

V. Praxisrelevanz

Für die zukünftige Umsetzung der „KitKat“-Entscheidung wird es daher darauf ankommen, inwieweit das EUIPO dem Markenanmelder nicht nur den Beleg einer einheitlichen Marketingstrategie, sondern den Beleg der Vergleichbarkeit der Marktbedingungen und der Markenkommunikation in den betroffenen Mitgliedstaaten abverlangen wird. Letztlich geht es dabei auch um die Frage, ob die Hürden des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung so hoch gesetzt werden dürfen, dass der Nachweis in der Realität nicht mehr mit vertretbarem Aufwand oder nur noch durch kapitalkräftige Weltkonzerne zu führen ist. Genau dies ist nämlich zu befürchten, zumal es nicht mehr – wie im „KitKat“-Fall – nur um 15, sondern um 28 Mitgliedstaaten geht.

Der Aufwand, die Einheitlichkeit der Marketingstrategie und die Vergleichbarkeit der Märkte darzustellen, dürfte kaum geringer, uU sogar größer sein als derjenige, eine Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Insbesondere solange es noch an einer klaren Entscheidungspraxis des EUIPO fehlt, werden Markenanmelder vermutlich nicht nur umfangreich zur Einheitlichkeit der Marketingstrategie und des Vertriebs vortragen, sondern unter Verweis auf die vom EuGH genannten Kriterien (vertriebs- und marketingstrategische Behandlung wie ein einheitlicher Markt) vor allem dann auf die Darlegung einer Verkehrsdurchsetzung durch eine Darlegung einheitlicher Märkte zurückgreifen, wenn durch aufwändigen Vortrag zu den Marketing- und Vertriebsaktivitäten mangelnde Gewissheit über den Verkehrsdurchsetzungserfolg ersetzt werden muss. All dies treibt nicht nur die Kosten der Markenmeldung in die Höhe, sondern macht sie selbst für Weltkonzerne extrem schwierig.

Im Ergebnis hat der EuGH mit der „KitKat“-Entscheidung daher „den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben“ und erneut dazu beigetragen, dass Produktformmarken, aber auch andere nicht-konventionelle Marken jedenfalls als Unionsmarken praktisch nicht mehr schutzfähig sind.

VI. Post Scriptum

Dass mit dem „KitKat“-Urteil zahllose aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Unionsmarken angreifbar werden, steht auf einem andern Blatt. Im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung des „KitKat“-Falls waren beim EUIPO 379 Nicht-Wortmarken kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen; die meisten im Namen von mittelständischen Unternehmen.

Anm. d. Verf.: Der Autor hat im Verfahren vor dem EuGH die Vereinigung MARQUES vertreten, die als Nebenintervenientin beteiligt war. ■

Geoblocking-Verordnung: Was Händler ab Dezember 2018 beachten müssen

Rechtsanwalt Dr. Martin Gerecke und Rechtsanwalt Frédéric Crasemann, beide CMS Hasche Sigle, Hamburg

Auf 63 % aller europäischen Webseiten im E-Commerce-Bereich kommen Geoblocking-Praktiken zum Einsatz. Das war das Ergebnis einer Untersuchung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2015. Damit stand zugleich fest, dass Kunden aus anderen Ländern auf nicht einmal 40 % der Webseiten „barrierefrei“ online einkaufen konnten (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking>). Diese Verkürzung der Verbraucherrechte im E-Commerce veranlasste den europäischen Gesetzgeber zur Verabschiedung der Geoblocking-Verordnung („Geoblocking-VO“), die zum Dezember 2018 in Kraft tritt (VO (EU) 2018/302 v. 28.2.2018). Der Beitrag erläutert die Regelungen der Verordnung und zeigt, worauf sich betroffene Webseiten-, App- oder Plattform-Betreiber einstellen sollten.

I. Hintergrund

Ende Februar 2018 einigten sich die EU-Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat auf die finale Fassung der Geoblocking-VO (VO (EU) 2018/302 v. 28.2.2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der RL (EG) 2009/22). Die Verordnung tritt am 3.12.2018 in Kraft. Geoblocking steht nach Auffassung der EU-Kommission der Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts entgegen und schmälert das Potenzial des grenzüberschreitenden Handels. Die Geoblocking-VO ist Teil der Digitalstrategie der EU-Kommission, zu der auch die bereits in Kraft getretene Portabilitätsverordnung (VO (EU) 2017/1128 v. 14.6.2017, in Kraft seit 1.1.2018) sowie die VO über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (VO (EU) 2018/644, tritt am 1.1.2019 in Kraft) gehören. Dieses Maßnahmenbündel soll Verbrauchern und Unternehmen einen besseren Zugang zu Dienstleistungen in der Union verschaffen.

II. Was ist Geoblocking?

Beim Geoblocking beschränkt oder sperrt ein Anbieter den Zugang zu Online-Benutzeroberflächen, dh zu einer Webseite, App oder Plattform für Kunden aus anderen Staaten. Dies geschieht in der Regel durch eine Sperrung aller Zugriffsanfragen von IP-Adressen mit einer bestimmten Länderkennung. Nach der Geoblocking-VO sollen Verbraucher nun innerhalb der EU frei wählen können, über welche Webseite sie Waren oder Dienstleistungen erwerben möchten, ohne blockiert oder umgeleitet zu werden. Auch eine ungerechtfertigte (Preis-)Diskriminierung, dh unterschiedliche Preis-, Zahlungs- oder Lieferbedingungen aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes eines Kunden verbietet die Verordnung. Kunden sollen in der Lage sein, Waren zu gleichen Bedin-

gungen, einschließlich Preisen und Lieferbedingungen, zu erwerben, wie sie für andere Kunden mit Wohnsitz oder Niederlassung in dem Mitgliedstaat, in den die Waren geliefert oder in dem sie abgeholt werden können, gelten.

III. Anwendungsbereich der Geoblocking-VO

Die Geoblocking-VO ist in ihrem persönlichen, räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich beschränkt. Zudem ergeben sich Grenzen aus dem Regelungsgehalt der Verordnung selbst. So gilt sie in persönlicher Hinsicht nur für den Vertrieb an Endabnehmer. Das betrifft zum einen den Vertrieb an natürliche Personen, welche nicht zu geschäftlichen Zwecken handeln, Art. 2 XII Geoblocking-VO. Zum anderen betrifft dies den Vertrieb an gewerbliche Abnehmer, wenn sie Waren oder Dienstleistungen „zur Endnutzung“ erwerben und nicht zum Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung, Art. 2 XIII (Geoblocking regulation – Questions and Answers, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers>, S. 13, 2.9.).

In *sachlicher* Hinsicht nimmt die Regelung eine Reihe von Wirtschaftsbereichen aus ihrem Anwendungsbereich aus, insbes. die Bereiche Finanzdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, audiovisuelle Dienste (insbes. Streaming- und Downloaddienste), Leiharbeit, Telekommunikation, soziale Dienste, Glücksspiel und Sicherheitsdienste (Art. 1 III der Geoblocking-VO durch Verweis auf Art. 2 II der DienstleistungsRL 2006/123/EG). Durch diese Eingrenzung wird die Reichweite der Geoblocking-VO erheblich eingeschränkt. In *räumlicher* Hinsicht erfasst die Verordnung alle grenzüberschreitenden Sachverhalte innerhalb der Europäischen Union.

Um Unternehmen nicht übermäßig zu belasten, wird keine Verpflichtung zu einer europaweiten Zustellung eingeführt. Zudem sind kleine, unter einem nationalen Umsatzsteuer-Schwellenwert liegende Unternehmen, von einzelnen Vorschriften ausgenommen, Art. 4 IV.

IV. Die drei Diskriminierungsverbote der Geoblocking-VO

Die Verordnung nennt drei spezifische Fallkonstellationen, in denen eine Diskriminierung in jedem Fall ungerechtfertigt ist, weil der Anbieter einen Kunden auf Grundlage seiner Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes bzw. seiner Niederlassung oder seines Standortes benachteiligt: (1) Beschränkung des Zugangs zu einer Webseite, App oder Plattform; (2) Diskriminierung durch AGB bei Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder Waren, (3) Diskriminierung im Zusammenhang mit Zahlungs- und Lieferungsvorgängen.

1. Verbot der Sperrung des Zugangs zu Online-Benutzeroberflächen

a) Verbot

Art. 3 regelt das Verbot der Sperrung oder Beschränkung des Zugangs zu Webseiten, Apps oder Plattformen. Insbesondere soll das sog. *Autoforwarding*, also das ungefragte Verweisen auf eine nationale Webseite ohne Zustimmung des Kunden, unzulässig sein, sofern die Weiterleitung aus herkunftsbezogenen Gründen erfolgt. In der Regel erfolgt die Weiterleitung durch die Sperrung entsprechender IP-Adressbereiche. Ist die Zustimmung des Kunden für das Weiterleiten auf eine nationale Webseite einmal erteilt, muss es dem Kunden dennoch möglich bleiben, auf jede nationale Länderpräsenz der Webseite zuzugreifen. Die einmal erteilte Zustimmung muss für den Kunden auch leicht widerrufbar sein (Kraul/Schaper DB 2018, 618 [620]).

b) Empfehlung für die Praxis

Unternehmen mit Internetvertrieb sollten bis zum Inkrafttreten der Geoblocking-VO prüfen, ob auf ihrer Webseite Geoblockingmaßnahmen zum Einsatz kommen und inwieweit etwaige Benutzeroberflächen beschränkt werden. Bestehende Beschränkungen sollten aufgehoben und beseitigt werden. Alle Ländershops bzw. Webseiten müssen für alle europäischen Kunden erreichbar sein, jedem Kunden muss es ermöglicht werden, zu den jeweiligen nationalen Bedingungen des Mitgliedstaates einzukaufen.

Darüber hinaus will der Verordnungsgeber dem Unternehmer nicht vorschreiben, wie er sich im E-Commerce zu verhalten hat. Dem Unternehmer bleibt es deshalb unbenommen, die Strategie seines Marktauftritts frei zu bestimmen, sofern dieser den europäischen Kunden in der gleichen Situation auch gleich behandelt. Solange die Nationalität, der Wohnort und der Niederlassungsort keine Rolle spielen, dürfen Unternehmer auch weiterhin bestimmte Zielgruppen in den Fokus nehmen. So bleibt es zulässig, unterschiedliche Ländershops für die einzelnen EU-Länder anzubieten. Zudem ist es gestattet, für identische Produkte unterschiedliche Preise auf verschiedenen Webseiten aufzurufen, um verschiedene Kundengruppen zu erreichen (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 18, 4.6.). Eine Preisregulation ist nicht das Ziel der Geoblocking-VO (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=DE>). Ferner kann der Unternehmer auch nur auf einer bestimmten Webseite bestimmte Sonderaktionen und Rabatte anbieten (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 18, 4.16.). So steht es dem Anbieter zB frei, im Rahmen des Boxing Days im Ländershop Großbritannien Rabatte anzubieten, welche sich auf anderen europäischen Webseiten des Anbieters nicht finden. Die britische Kundengruppe ist die alljährliche Rabattschlacht im Rahmen des Boxing Days gewohnt. Dieses Vorgehen stellt keine herkunftsbezogene Diskriminierung dar, sondern lediglich eine wirtschaftliche Entscheidung, die durch die neue Verordnung nicht behindert werden soll, solange nur andere europäische Kunden auch auf der

Webseite einkaufen können. Ziel der Verordnung ist lediglich, alle europäischen Kunden von dem Angebot profitieren zu lassen und sie nicht am Zugang zur Webseite zu hindern.

2. Verbot der Diskriminierung durch AGB bei Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder Waren

a) Verbot

Art. 4 der Geoblocking-VO verbietet die Diskriminierung durch AGB bei Zugang zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise dadurch, dass ein Anbieter für EU-Kunden unterschiedliche Verkaufskonditionen aus Gründen der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder der Niederlassung verlangt, inklusive Preis-, Zahlungs- oder Lieferbedingungen. Die unterschiedliche Behandlung kann darin bestehen, dass bestimmte Kunden Waren oder Dienstleistungen gar nicht erwerben können oder jedenfalls nur zu ungünstigeren Bedingungen (Kraul/Schaper DB 2018, 618 [620]).

Im Hinblick auf Lieferbedingungen liegt etwa eine herkunftsbezogene Diskriminierung vor, wenn der Anbieter in seinen AGB die Lieferung oder Abholung von Waren in einem bestimmten Mitgliedstaat anbietet, der Kunde dieses Angebot auch in Anspruch nehmen will, ihm dieses dann jedoch verweigert wird. Dies ist beispielweise dann der Fall, wenn es dem ausländischen Kunden nicht ermöglicht wird, seine Adresse in die Buchungsmaske einzugeben. Ein Kunde aus Deutschland soll demnach zB in Zukunft auf einer französischen Webseite zu dem Konditionenpaket einkaufen können, das auch für den französischen Kunden gilt. Wird darin die Lieferung in das Ausland ausgeschlossen, kann der deutsche Kunde allerdings keine Lieferung nach Deutschland verlangen. Zudem muss der Unternehmer nicht eigens eine Abholmöglichkeit für den Kunden schaffen. Nur wenn ein solches Angebot für nationale Kunden zur Verfügung steht, muss es auch Kunden aus den übrigen Mitgliedstaaten angeboten werden (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 17, 4.2.).

Zudem wird eine herkunftsbezogene Diskriminierung verboten, insoweit es um IT- Dienstleistungen, wie zB Cloud-Dienste, Data-Warehousing, Webhosting oder die Bereitstellung von Firewalls geht.

Weiterhin verbietet die Verordnung eine ungleiche Behandlung von Kunden auf der Grundlage von herkunfts-basierenden Faktoren im Falle nicht-elektronischer Dienstleistungen an einem physischen Standort. Dies sind ua Leistungen in den Räumlichkeiten des Anbieters oder an einem Standort, an dem der Anbieter tätig ist.

b) Empfehlung für die Praxis

Unternehmen sollten überprüfen, inwieweit ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Diskriminierungsverbot Rechnung tragen.

In der Praxis wirft das Verbot der herkunftsbezogenen Diskriminierung bei der Warenlieferung häufig die Frage auf, ob es Händler zwingt, Kunden innerhalb der ganzen Europäischen Union zu beliefern (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 17, 4.1.). Eine solche Ver-

pflichtung besteht, wie gezeigt nicht, vielmehr bezieht sich die Verordnung nur auf bestimmte Konstellationen, in denen Kunden die Lieferung aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnortes oder des Herkunftslandes verwehrt wird.

Grundsätzlich steht es dem Händler im Rahmen seiner Privatautonomie frei, bestimmte Lieferoptionen und die dazugehörigen Kosten frei festzusetzen. Bietet der Händler in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Lieferung in einen bestimmten Mitgliedstaat an, ist es ihm verboten, einen Kunden, der dieses Angebot in Anspruch nehmen will, aufgrund seiner Herkunft zu diskriminieren. Extrazahlungen für die Organisation der Lieferung sind erlaubt, der Kunde muss ihnen jedoch ausdrücklich zustimmen; die Zusatzkosten dürfen im Bestellvorgang nicht voreingestellt sein (kein Opt-Out), (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 15, 4.3.).

Zudem stellt sich die Frage, ob der Anwendungsbereich der Verordnung eröffnet ist, wenn Händler lediglich eine Versandoption für den eigenen Mitgliedstaat anbieten. Grundsätzlich steht es dem Händler frei zu entscheiden, in welche Länder er eine Lieferung vornimmt. Die Verordnung erlaubt es nur nicht, dass der Händler den Kunden diskriminiert. Der ausländische Kunde muss also zu jedem Zeitpunkt ebenso wie ein nationaler Kunde einkaufen können. Bietet der Händler demnach die Lieferung an einen Abholpunkt oder eine inländische Adresse an, muss es dem ausländischen Kunden möglich sein, diesen Service in Anspruch nehmen zu können und eine weitergehende Lieferung in eigener Hand zu organisieren. Ein Recht auf Lieferung in den Heimatstaat des Kunden besteht nicht, er kann nicht weniger, aber auch nicht mehr verlangen, als einem inländischen Kunden angeboten wird (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 15, 4.8.).

3. Verbot der Diskriminierung im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen

a) Verbot

Art. 5 der Geoblocking-VO verbietet bestimmte Konstellationen der Ungleichbehandlung von Kunden bei der Abwicklung von Zahlungsvorgängen. Der Händler hat sicherzustellen, dass die Zahlungsmöglichkeiten auf der Online-Benutzeroberfläche für In- und Ausländer einheitlich gestaltet sind. Dies begründet keine Verpflichtung, sämtliche in der EU vorkommende Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es steht ihm frei zu entscheiden, welche Zahlungsmittel er akzeptiert (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=DE>).

Bietet ein Händler ausdrücklich eine bestimmte Zahlungsform an, darf er einen Kunden, der den Bezahlvorgang in der angebotenen Weise abschließen möchte, nicht mit der Begründung abweisen, dass das Zahlungsmittel in einem anderen EU-Land ausgestellt wurde. Gleiches gilt für die Zahlungskategorie (zB Debitkarte oder Kreditkarte). Im Ergebnis soll eine Ungleichbehandlung aufgrund des Standorts des Zahlungskontos, der Niederlassung des

Zahlungsdienstleisters oder des Ausstellungsortes des Zahlungsinstrumentes verboten werden (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=DE>).

b) Empfehlung für die Praxis

Händler sollten bis zum Inkrafttreten der Verordnung ihre Zahlungsmodalitäten im Hinblick auf das Verbot einer herkunftsbezogenen Diskriminierung überprüfen. Sie müssen nicht alle Zahlungsmittel oder Zahlungsweisen anbieten. Selbst wenn der Händler eine Debitkarte eines bestimmten Zahlungsdienstleisters akzeptiert, ist er nicht zugleich verpflichtet, eine Kreditkarte desselben Zahlungsdienstleisters zu akzeptieren (Geoblocking regulation – Questions and Answers, S. 23, 5.2.). Der Händler ist in seinen Vorgaben frei, solange sie konsistent, also nicht diskriminierend sind.

V. Sanktionen

Die Sanktionierung von Verstößen gegen die Geoblocking-VO ist den Mitgliedstaaten vorbehalten. Jeder Mitgliedstaat ist dazu verpflichtet, eine oder mehrere Stellen zu benennen, welche Verbrauchern im Falle von Streitigkeiten zur Seite stehen und praktische Unterstützung leisten, Art. 8. Zudem muss jeder Mitgliedstaat ein Regelungsinstrumentarium entwerfen, das die Umsetzung der Verordnung sicherstellt. Die Regelungen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, Art. 7.

Ferner regelt Art. 10 III die Aufnahme der Geoblocking-VO in den Anhang der Unterlassungsklagerichtlinie 2009/22/EG. Nach dieser können qualifizierte Einrichtungen Unterlassungsklagen gegen Händler betreiben, wenn diese Verbraucher in herkunftsbezogener Weise diskriminieren.

VI. Fazit

Der Ordnungsgeber hat sich darauf beschränkt, einige wenige herkunftsbezogene Diskriminierungen zu verbieten. Er hat erkennbar im Blick gehabt, die Anbieter nicht übermäßig zu belasten. Der Umstellungsaufwand dürfte somit überschaubar sein. Vollends beseitigt wird Geoblocking durch die Verordnung nicht. Digitale, urheberrechtlich geschützte Inhalte wie E-Books, Musik, Onlinespiele oder audiovisuelle- und Transportdienstleistungen fallen vorerst nicht unter die Regelung. Das Parlament hat aus eben diesem Grund eine Überprüfungsklausel in die Verordnung aufgenommen, Art. 12 Geoblocking-VO. Danach hat die EU-Kommission innerhalb von zwei Jahren zu prüfen, ob das Verbot des Geoblockings auf die genannten Bereiche ausgeweitet werden soll. Wenn dies erfolgte, wäre das ein weiterer wichtiger Schritt zur Erreichung eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes.

Anm. d. Autoren: Alle zitierten Internetseiten wurden zuletzt aufgerufen am 12.7.2018. Die Autoren danken Frau Felicia Illbruck für ihre Mithilfe zur Erstellung dieses Beitrags. ■

Algorithmen im Fokus der Monopolkommission: Digital Antitrust erfordert Anpassungen kartellrechtlicher Compliance

Rechtsanwalt Christian Ritz, LL.M. (USYD) und Rechtsanwalt Dr. Lorenz Marx, LL.M., beide Hogan Lovells, München

Der Einsatz von Algorithmen im Rahmen eines Dynamic Algorithmic Pricing steht im Fokus der Durchsetzung des Kartellrechts in der Digital Economy. Einen der jüngsten Beiträge zu dieser Debatte hat die Monopolkommission in ihrem am 3.7.2018 veröffentlichten XXII. Hauptgutachten geliefert. Darin identifiziert sie potenzielle wettbewerbliche Risiken und bringt zum Teil weitreichende Änderungen der gegenwärtigen Kartellrechtsdurchsetzung ins Gespräch.

Auch auf europäischer Ebene gewinnt das digitale Kartellrecht zunehmend an Bedeutung, wie die aktuelle Konsultation der EU-Kommission zur Gestaltung der digitalen Wettbewerbsordnung zeigt. Die zunehmende Digitalisierung sämtlicher Wirtschaftsbereiche hat das Interesse der Kartellbehörden geweckt.

Digital Antitrust sollte daher fester Bestandteil kartellrechtlicher Compliance werden.

I. Einleitung

Die rasant fortschreitende Digitalisierung und der wachsende Onlinehandel führen dazu, dass die kartellrechtlichen Risiken digitaler Geschäftsmodelle zunehmen und Digital Antitrust als wesentlicher Baustein kartellrechtlicher Compliance integriert werden sollte. Der Einsatz von Preisalgorithmen ist dabei neben Big Data und digitalen Plattformlösungen das derzeit am intensivsten diskutierte Thema der Kartellrechtsdurchsetzung in der Digital Economy.

Aktuell vergeht kaum eine Woche, in der sich nicht mindestens eine europäische Wettbewerbsbehörde des Themas „Algorithmen im Wettbewerb“ annimmt. So befassten sich in den letzten Monaten mehrere europäische Kartellbehörden mit dem Einsatz von Preisalgorithmen im Luftverkehr. Zudem war der Preisalgorithmus einer Taxi-App Gegenstand einer kartellbehördlichen Prüfung. Schließlich verkündeten die französische Autorité de la Concurrence und das Bundeskartellamt den Start eines gemeinsamen Forschungsprojekts zur Untersuchung von Algorithmen und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2018/19_06_2018_Algorithmen.html).

Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, hat in seinem Vorwort zu dem am 27.8.2018 veröffentlichten Jahresbericht 2017 des Bundeskartellamts erneut die Bedeutung der kartellrechtlichen Einordnung von Algorithmen betont und die Frage aufgeworfen, was zu tun sei, „[...] wenn künftig selbstlernende Software auf die Idee kommt, Preise mit der Konkurrenz zu koordinieren, anstatt sich dem Wettbewerb auszusetzen?“ (Bundeskartellamt, Jahresbericht 2017, S. 4 f., https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Jahresbericht/Jahresbericht_2017.html; https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Jahresbericht/Jahresbericht_2017.html?jsessionid=3C127F6D5F215AC3D5DC3B2A6C482B26.1_cid387?nn=3591568). Am 19.1.2019 wird die EU-Kommission eine Konferenz zum Thema ‚Shaping competition policy in the era of digitisation‘ ausrichten (<http://ec.europa.eu/competition/scp19/>).

Am 19.1.2019 wird die EU-Kommission eine Konferenz zum Thema ‚Shaping competition policy in the era of digitisation‘ ausrichten (<http://ec.europa.eu/competition/scp19/>).

II. Monopolkommission sieht erhebliche Risiken für den Wettbewerb

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat die Monopolkommission der Frage, inwieweit der Einsatz von Algorithmen Wettbewerbsverstöße ermöglicht oder begünstigt, in ihrem jüngsten Hauptgutachten ein ganzes Kapitel gewidmet (https://www.monopolkommission.de/images/HG22/HGXXII_Kap1_Algorithmen.pdf). Darin sieht die Monopolkommission Anlass zur Prüfung, ob der Einsatz von Algorithmen ein erhöhtes Kollisionsrisiko birgt und in welchem Umfang regulatorische Gegenmaßnahmen zum Schutz des Wettbewerbs im Onlinehandel erforderlich sind.

Auch wenn die Monopolkommission als Beratungsgremium der Bundesregierung, der Gesetzgebung sowie der Öffentlichkeit auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung keine direkten Eingriffsmöglichkeiten in den Wettbewerb hat, so entfaltet sie dennoch durch ihre zweijährlichen Gutachten zu aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen erheblichen Einfluss auf die Gesetzgebung und die öffentliche Meinung. Ihre umfassenden Hauptgutachten geben regelmäßig einen wissenschaftlich fundierten Einblick in aktuelle und zukünftige Schwerpunkte der kartellrechtlichen Durchsetzung.

1. Bedeutung von Big Data und Algorithmen für die Digital Economy

Die Preissetzung im Onlinehandel steht typischerweise im engen Zusammenhang mit Big Data (Salascheck/Serafimova WuW 2018, 8 [8]). Algorithmen stellen die zentralen Instrumente dar, mit denen große Datenmengen analysiert und einem wirtschaftlichen Nutzen zugeführt werden. Dabei ist die Verwendung von Algorithmen und gerade auch von Preisalgorithmen für die Marktteilnehmer durchaus mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden, von denen auch die Verbraucher profitieren (Monopolkommission, Hauptgutachten XXII, Rn. 165 f.). So kann der Einsatz von Algorithmen zB Such- und Transaktionskosten senken oder Verbrauchern über Vergleichsportale die Möglichkeit geben, aus einer Vielzahl von Angeboten das beste und preis-

günstigste Angebot herauszufiltern. Die Analyse von Big Data durch Algorithmen führt typischerweise zu einer erhöhten Markttransparenz, die eine Intensivierung des Wettbewerbs zum Nutzen der Verbraucher bedeuten kann. Die erhöhte Markttransparenz führt dazu, dass bestehende Informationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Verbrauchern abgebaut werden (Monopolkommission, Rn. 166).

2. Monopolkommission sieht wettbewerbsshindernde Effekte durch Kollusion

Neben den zweifelsohne vorhandenen positiven Auswirkungen von Algorithmen sieht die Monopolkommission jedoch zunehmend auch wettbewerbsshindernde Effekte, gerade von Preisalgorithmen.

Zentraler Anknüpfungspunkt der Untersuchung der Monopolkommission ist der Begriff der Kollusion (Monopolkommission, Rn. 172). Unter einer Kollusion wird typischerweise ein Marktergebnis verstanden, bei dem Unternehmen durch eine Form von Koordinierung höhere Gewinne als im Wettbewerb erzielen, indem sie etwa Preise oder Mengen koordinieren. Dabei wird zwischen der expliziten Kollusion und der impliziten Kollusion unterschieden. Während Unternehmen bei der expliziten Kollusion direkt miteinander kommunizieren, kommt eine implizite Kollusion ohne direkte Kommunikation zwischen den Wettbewerbern zustande (Monopolkommission, Rn. 174). Nach der Rechtsprechung des EuGH handelt es sich bei dem Begriffspaar der kartellrechtlich im Sinne des Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB untersagten wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung bzw. der abgestimmten Verhaltensweise um „Formen der Kollusion [...], die [...] in ihrer Art übereinstimmen [und] sich nur in ihrer Intensität und ihrer Ausdrucksform unterscheiden.“ (EuGH Urt. v. 4.6.2009 – C-8/08 Rn. 23 – T-Mobile Netherlands, BeckRS 2009, 70612).

In ihrer Analyse kommt die Monopolkommission zu dem Ergebnis, dass die zunehmende Verwendung von Preisalgorithmen kollusive Marktergebnisse wahrscheinlicher machen kann. Dabei identifiziert sie insbesondere die folgenden Risiken, die durch den Einsatz von Preisalgorithmen im Wettbewerb entstehen können (Stucke/Ezrachi Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition, University of Illinois Law Review 2017, 1775; Salascheck/Serafimova WuW 2018, 8).

a) Können Algorithmen Kollusion begünstigen?

Nach Ansicht der Monopolkommission kann der Einsatz von Preisalgorithmen eine Kollusion begünstigen, da durch ihre Verwendung eine verstärkte Häufigkeit von Preisanpassungen stattfindet und insgesamt eine erhöhte Markttransparenz hergestellt wird. Gerade in datenintensiven Wirtschaftsbereichen wie der Internetökonomie ermöglicht es der Einsatz von Algorithmen, große Datenmengen schnell auszuwerten und somit das Verhalten einer größeren Anzahl von Unternehmen zu koordinieren und zu überwachen (Monopolkommission, Rn. 183).

b) Algorithmen als wesentliches Instrument einer Kollusion?

Die Monopolkommission sieht ein erhebliches wettbewerbsliches Risiko darin, dass Algorithmen als ein Instrument in Kollusionsszenarien eingesetzt werden könnten, mit dem vorgelagerte Entscheidungen des anwendenden Unternehmens technisch umgesetzt werden. Typische Handlungen eines Kartells, wie die Durchführung vereinbarter Preisanpassungen, die Überwachung von Vereinbarungen sowie das Signalisieren von Kollusionsabsichten (sog. Signalling), könnten durch die Anwendung von Algorithmen automatisiert werden (Monopolkommission, Rn. 184 ff.).

Dabei scheint die Monopolkommission gerade in dem Signalling ein zunehmendes Risiko von Kollusionen durch den Einsatz von Algorithmen zu sehen. Denn durch Algorithmen könnten die Kosten des Signalling in Form entgangener Umsätze in dem Zeitraum, bis andere Wettbewerber die Preisanpassung im Onlinehandel nachvollziehen, reduziert werden, da Algorithmen diese Anpassungsvorgänge deutlich beschleunigen würden (Monopolkommission, Rn. 187 f.).

c) Kollusion durch Nutzung desselben Algorithmus?

Ein weiteres wettbewerbsliches Risiko sieht die Monopolkommission darin, dass Unternehmen ihre Verhaltensweisen im Markt durch die Verwendung desselben Algorithmus aneinander angleichen könnten (Monopolkommission, Rn. 189 ff.). Gerade in Märkten wie dem Hotel- oder Luftverkehrsmarkt, in denen Dynamic Pricing eine wichtige Rolle bei der Preissetzung spielt, könne die Verwendung desselben Algorithmus dazu führen, dass Unternehmen ihre Verhaltensweisen automatisiert an sich ändernde Marktgegebenheiten anpassen.

Dieses Risiko sieht die Monopolkommission in der Internetökonomie gerade auch in der Form möglicher sog. „Hub-and-Spoke“-Kartelle, in denen das Verhalten von Unternehmen auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen durch einen als zentralen Hub fungierenden Unternehmen gegenüber mehreren Unternehmen (Spokes) organisiert wird. Dieses Risiko bestehe insbesondere bei Transaktionsplattformen, die für zwei oder mehr Nutzergruppen fungieren und die Preise für die Transaktionen vorgeben. Dadurch, dass unabhängige Unternehmen ihre Preissetzung einer Plattform überließe, die die Preise einheitlich optimiere, könne es dazu kommen, dass eigentlich unabhängige Unternehmen ihre Preise gegebenenfalls branchenweit aneinander angleichen könnten (Monopolkommission, Rn. 192 ff.).

3. Monopolkommission schlägt Ergänzung der kartellrechtlichen Regelungen zur Erfassung impliziter Kollusion vor

In ihrer Bewertung des bestehenden kartellrechtlichen Rahmens für die Erfassung der zunehmenden Risiken kollusiver Marktergebnisse durch den Einsatz von Al-

gorithmen, stellt die Monopolkommission einen Anpassungsbedarf fest (Monopolkommission, Rn. 206-224).

Die Fälle expliziter Kollusion sind kartellrechtlich an der Regelung des Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB zu messen. Danach sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen (Willensäußerung erforderlich) bzw. abgestimmte Verhaltensweisen (erfordern ein durch einen gemeinsamen Willen zu erklärendes Marktverhalten) untersagt. In Abgrenzung dazu ist ein ledigliches Parallelverhalten trotz möglicherweise wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen zulässig (Ebers NZKart 2016, 554). Ein derartiges Parallelverhalten kann nur in spezifischen Fällen der gemeinsamen Marktbeherrschung unter das Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV bzw. §§ 18, 19 GWB subsumiert werden.

Daher sieht die Monopolkommission einen gewissen Spielraum für Unternehmen, sich dem festgestellten oder erwarteten Marktverhalten ihrer Konkurrenten durch den Einsatz von Preisalgorithmen auf eine Art und Weise anzupassen, die mangels Vorliegen einer Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise nicht unter das Kartellverbot des Art. 101 AEUV bzw. des § 1 GWB fallen würde. Denn die Verwendung von Preisalgorithmen ist nach der bisherigen Entscheidungspraxis solange kartellrechtlich zulässig, wie diese lediglich dazu eingesetzt werden, die Preissetzung ohne Kollusion an diejenige der Konkurrenten anzupassen (Monopolkommission, Rn. 227).

Vor diesem Hintergrund wirft die Monopolkommission die Frage auf, ob Verbraucher in Zukunft ausreichend vor dem durch den Einsatz von Algorithmen zunehmenden Risiko kollusiver Marktergebnisse geschützt sind bzw. welche Maßnahmen erforderlich sind, um diesen Schutz zu gewährleisten.

4. Monopolkommission hält kartellbehördliche Sektoruntersuchungen auf Initiative von Verbraucherschutzverbänden für probates Instrument

Die Monopolkommission schlägt zur Identifizierung algorithmusbasierter Preissetzungskollusion eine verstärkte Marktbeobachtung insbesondere der datenintensiven Wirtschaftsbereiche wie der Internetökonomie vor. Dazu solle das Instrument der kartellbehördlichen Sektoruntersuchung ausgebaut werden. Da Informationen über möglicherweise kollusiv überhöhte Preise nach Ansicht der Monopolkommission am ehesten bei den Verbraucherschutzverbänden anfallen, sollte diesen das Recht eingeräumt werden, die Durchführung kartellbehördlicher Sektoruntersuchungen zu initiieren. Die Ablehnung des Antrags wäre durch die Kartellbehörde näher zu begründen (Monopolkommission, Rn. 232-234). Aus Sicht der Monopolkommission kann die Einführung eines solchen Rechts für Verbraucherverbände auch dazu führen, dass sie die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit einer Klage auf Vorteilsabschöpfung nach § 34 a GWB in Zukunft effektiver nutzen können.

5. Einführung spezifischer Maßnahmen zur Neutralisierung algorithmusspezifischer Kollusionsrisiken

Im Ergebnis spricht sich die Monopolkommission dafür aus, die Rolle von Preisalgorithmen im Marktumfeld sowie die damit möglicherweise einhergehenden Kollusionsrisiken zunächst zu beobachten (Monopolkommission, Rn. 240).

Sollte die Marktbeobachtung ergeben, dass die Verwendung von Preisalgorithmen tatsächlich Kollusion begünstigt und deren Aufdeckung erschwert, bringt die Monopolkommission perspektivisch zwei deutlich weitreichendere Rechtsänderungen ins Spiel:

- Einführung einer Beweislastumkehr in Bezug auf den durch einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß verursachten Schaden, sodass in einem Kartellverfahren allein die Tatsache, dass die Preisfindung mittels Algorithmen stattfindet, als Indiz für einen überhöhten Preis angesehen werden könnte.
- Einführung einer Haftungserweiterung für etwaige Kartellrechtsverstöße im Zusammenhang mit Preisalgorithmen auf die übrigen Stakeholder, zB IT-Dienstleister oder Plattformbetreiber.

III. Praxishinweis

Auch wenn eine spezifische kartellrechtliche Regulierung von Algorithmen noch Zukunftsmusik ist, so sind die kartellrechtlichen Linien anhand der bestehenden Regularien bereits abgesteckt. Die zunehmenden Aktivitäten der Kartellbehörden machen zudem deutlich, dass sie der Durchsetzung des Kartellrechts in der Digital Economy eine hohe Bedeutung zumessen. In diesem Kontext ist auch der jüngste Vorstoß der EU-Kommission zu deuten.

Unternehmen sollten ihre kartellrechtlichen Compliance Systeme an die Herausforderungen der Digitalisierung anpassen. Dies gilt insbesondere für den kartellrechtlich zulässigen Umgang mit Big Data, Algorithmen und digitalen Plattformlösungen.

Beim Einsatz von Preisalgorithmen sollten Unternehmen im Wesentlichen die folgenden drei Grundregeln beachten:

- Beteiligen Sie sich nicht an einem Austausch mit Wettbewerbern über die verwendeten Preisalgorithmen, auch nicht vermittelt durch einen IT-Dienstleister.
- Unterwerfen Sie Ihre IT-Dienstleister (intern und extern) strikten Compliance-Regularien bzgl. der Entwicklung und Verwendung von Preisalgorithmen (sog. Compliance by Design).
- Beziehen Sie Ihre IT-Kollegen in Compliance-Programme und Schulungen ein und informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Pläne Ihrer IT-Abteilung für den Einsatz von Algorithmen. ■

EuGH: Neuschwanstein als EU-Marke schutzfähig

UMV Art. 7 I lit. b und c

1. Das Schloss Neuschwanstein als solches ist kein Ort der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen, sodass die Marke „Neuschwanstein“ keinen Hinweis auf die geografische Herkunft der von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen bieten kann.
2. Die Marke „Neuschwanstein“ ist unterscheidungskräftig, weil allein ihre Verbindung mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen es den maßgeblichen Verkehrskreisen erlaubt, sie von den Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die an anderen kommerziellen oder touristischen Stätten verkauft oder erbracht werden. (Leitsatz der Verfasserin)

EuGH, Urteil vom 6.9.2018 – C-488/16 P (EuG), BeckRS 2018, 20528

Sachverhalt

2012 ließ der Freistaat Bayern die Wortmarke „Neuschwanstein“ für eine Vielzahl verschiedener Waren und Dienstleistungen, einschließlich Musikinstrumente, Bekleidung und Getränke, als Unionsmarke eintragen. Der Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e. V. beantragte beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse. Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies den Antrag zurück. Die Beschwerde des Antragstellers blieb ebenso erfolglos wie seine Klage zum EuG.

Entscheidung

Der EuGH schließt sich den Entscheidungen der Vorinstanzen an und weist das Rechtsmittel des Bundesverbands Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e. V. zurück.

Das EuG habe zu Recht angenommen, dass das Schloss Neuschwanstein kein Ort der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen sei. „Neuschwanstein“ könne daher nicht zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen dienen. Unerheblich sei, dass die von der Marke erfassten Waren als Souvenirs verkauft würden. Dabei handele es sich nicht um ein objektives, dem Wesen der Ware innewohnendes Kriterium, sondern um eine vom Willen des Käufers abhängige Funktion. Die bloße Erinnerung, welche die Bezeichnung „Neuschwanstein“ beim Publikum hervorrufe, stelle kein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren und Dienstleistungen dar. Als Vertriebsort der Waren und Dienstleistungen beschreibe „Neuschwanstein“ deren geografische Herkunft ebenfalls nicht, da sich der Ort des Verkaufs nicht dazu eigne, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen.

An den Feststellungen des EuG zur Unterscheidungskraft der Marke hat der EuGH ebenfalls nichts auszusetzen. Das EuG habe das Vorliegen der Unterscheidungskraft in

rechtlich hinreichender Weise damit begründet, dass allein die Verbindung der Marke „Neuschwanstein“ mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen es den maßgeblichen Verkehrskreisen erlaube, sie von den Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, die an anderen kommerziellen oder touristischen Stätten verkauft oder erbracht würden.

Praxishinweis

In Zeiten der fortschreitenden Harmonisierung des Markenrechts sorgt die Entscheidung des EuGH für Verwirrung. Noch vor wenigen Jahren hat der BGH die deutsche Marke „Neuschwanstein“ im Hinblick auf Waren wie Musikinstrumente, Bekleidung und Getränke für schutzunfähig erklärt (GRUR 2012, 1044 = GRUR-Prax 2012, 435 [Ziegenaus]). Nach Ansicht des BGH fehlt es „Neuschwanstein“ für solche Waren, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf vertrieben werden, an Unterscheidungskraft. Der Verkehr fasse „Neuschwanstein“ insoweit nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen auf.

Der Freude der Souvenirhersteller über die Löschung der deutschen Marke „Neuschwanstein“ hat der EuGH nun einen Dämpfer verpasst. Die Souvenirhersteller können nicht mehr darauf vertrauen, „Neuschwanstein“ für Reiseandenken zu benutzen, ohne Markenrechte des Freistaats Bayern zu verletzen.

Zwar sind die Ausführungen des EuGH zur Unterscheidungskraft fragwürdig. Aus der Eignung von „Neuschwanstein“ zur Unterscheidung verschiedener touristischer Stätten auf die Eignung des Wortes zu schließen, Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden, erscheint gelinde gesagt gewagt. Entgegen der Ansicht des BGH ist zwar eine unterscheidungskräftige Benutzung von „Neuschwanstein“ für Bekleidung u.ä. durchaus möglich (BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 19 ff. – Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2010, 1100 – TOO-OR! = GRUR-Prax 2010, 504 [Schmidt-Hern]). Dem BGH ist jedoch zuzugeben, dass der Verkehr kaum von der Aufschrift „Neuschwanstein“ auf einem T-Shirt, welches womöglich auch noch ein Bild des Schlosses ziert, auf den Hersteller des T-Shirts schließt. Das Urteil des EuGH scheint allerdings anderes nahezulegen.

Klarheit werden evtl. Verletzungsverfahren liefern, in denen trotz Benutzung des Wortes ohne Zustimmung des Freistaats Bayern die Verletzung der Marke „Neuschwanstein“ mangels markenmäßiger Benutzung abgelehnt werden könnte.

*Rechtsanwältin Dr. Carola Onken,
KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
München*

EuGH: Entfernen der Marke außerhalb des EWR als Markenverletzung

Marken-RL 2008/95 EG Art. 5; UMV Art. 9

Art. 5 Marken-RL 2008/95 und Art. 9 UMV (VO 207/2009) sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zolllagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt. (Leitsatz des Gerichts)

EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – C-129/17, BeckRS 2018, 16212; Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep te Brussel, Belgien – Mitsubishi ua/Duma ua

Sachverhalt

Kläger beim Handelsgericht Brüssel sind Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe, die ua Gabelstapler vertreiben. Sie sind Inhaber der Unionswort- und Benelux-Wortmarken „MITSUBISHI“, ferner entsprechender Bildmarken, jeweils geschützt für Gabelstapler. Die Beklagten beschäftigen sich mit dem Ankauf von Gabelstaplern von außerhalb des EWR, die sie zunächst in ein sog. Zolllager überführen. Dieses dient der abgabenfreien Lagerung von Nicht-Unionswaren. Im Zolllager entfernen die Beklagten die klägerischen Marken, passten die Stapler an Unionsvorschriften an, brachten sodann ihre eigenen Zeichen an und führten die so geänderten Stapler in die Union ein.

Die Klagen wegen Markenverletzung wurden abgewiesen. Die Kläger legten Berufung ein. Das Berufungsgericht Brüssel hat – verkürzt – dem EuGH die folgenden Fragen vorgelegt:

Kann der Markeninhaber die Einfuhr in den EWR verbieten, wenn ein Dritter ohne seine Zustimmung vor Einfuhr in den EWR – noch im Zolllager – alle auf den Waren angebrachten Marken entfernt hat (debranding)? Kommt es für die Entscheidung darauf an, ob diese Einfuhr unter eigenen Zeichen des Dritten (rebranding) erfolgt oder ob die eingeführten Waren auch nach dem rebranding immer noch als solche des Markeninhabers identifiziert werden?

Entscheidung

Der EuGH entscheidet wie aus dem Leitsatz ersichtlich. Der Markeninhaber habe das Recht, das erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware im EWR zu kontrollieren. Dieses werde aber durch Entfernung der Marke bereits außerhalb des EWR vereitelt. Debranding und rebranding beeinträchtigen auch die Markenfunktionen. Die Herkunftsfunktion werde durch die Vereitelung des Rechts des Markeninhabers, das erstmalige Inverkehrbringen der markierten Ware im EWR zu kontrollieren, beeinträchtigt. Dies werde durch

den Umstand verstärkt, dass der Verbraucher die Ware weiterhin als Mitsubishi-Gabelstapler erkenne. Ferner seien die Investitions- und die Werbefunktion der Marke betroffen. Die Werbefunktion sei verletzt, weil de- und rebranding das Recht des Markeninhabers beeinträchtigen, die Marke zum Erwerb eines Rufs in der Union bzw. dem EWR einzusetzen. Ferner liege eine Beeinträchtigung der Investitionsfunktion vor. Denn dem Markeninhaber werde durch das de- und rebranding auch außerhalb des EWR die Möglichkeit genommen, durch das erstmalige Inverkehrbringen den wirtschaftlichen Wert der mit der Marke versehenen Ware und somit seine Investitionen zu realisieren.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist überraschend: Bisher wurde in vielen Mitgliedstaaten, auch in Deutschland, die Entfernung der Marke nicht als Benutzung der Marke (und damit nicht als Verletzungshandlung) angesehen; denn was entfernt wurde, kann eigentlich nicht mehr benutzt werden. Nach den konkreten Umständen kam aber jeweils UWG-Schutz wegen Werbebeeinträchtigung in Frage (s. nur Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 353 ff. mwN). Auch der GA Sanchez-Bordona verwies in seiner Stellungnahme im Vorlageverfahren (BeckRS 2018, 6460) auf nationales Wettbewerbsrecht. Die Ausdehnung des Benutzungsbegriffs sei Sache des Gesetzgebers. Der EuGH folgte dem nicht.

Der EuGH überdehnt den Benutzungsbegriff in seiner Entscheidung. Sie führt dazu, dass ein de- und rebranding irgendwo auf der Welt bei späterer Einfuhr in den EWR als Verletzung der entfernten Marke in der Union anzusehen ist. Darin liegt die praktische Bedeutung der Entscheidung, die nationales Wettbewerbsrecht insofern überflüssig macht. Auch wenn nur ein Sachverhalt des debranding vorliegt, also die Einfuhr eines No-Name-Produkts, wird das Ergebnis das gleiche sein, wie die Diktion der EuGH-Entscheidung nahe legt.

Von dem vorstehend geschilderten Sachverhalt ist die Entfernung der Marken bei erschöpfter Ware zu unterscheiden, also bei mit Zustimmung des Markeninhabers in den EWR importierter Ware: Auch dann kann sich der Markeninhaber der Entfernung der Marken durch den Wiederverkäufer auf erschöpfter Ware widersetzen (EuGH BeckRS 2010, 90875 – Portakabin/Primakabin = GRUR-Prax 2011, 442 [Siebers]). Es stelle einen berechtigten Grund iSd Art. 5 II Marken-RL 2008/95 dar, wenn nach Unkenntlichmachung der Marke der Ursprung der Ware nicht mehr klar sei.

*Rechtsanwalt Dr. Ralf Hackbarth, LL. M.,
KLAKA Rechtsanwälte, München*

EuGH: Verkehrsdurchsetzung von 3D-Marken in der gesamten EU erforderlich

UMV Art. 7 I, III

1. Die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 III UMV setzt voraus, dass ein Zeichen in der gesamten EU Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat.
2. Die vorgelegten Beweismittel müssen den Nachweis ermöglichen, dass eine Verkehrsdurchsetzung in allen Mitgliedstaaten der EU vorliegt. (Leitsätze des Verfassers)

EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P, BeckRS 2018, 16227 – Dreidimensionale Marke in Form einer vierfach gerippten Schokoladentafel

Sachverhalt

Dem Urteil des EuGH liegt die Eintragung der 3D-Marke



beim EUIPO für „Bonbons [sweets], Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck, Kuchen, Waffeln“ in Klasse 30 zugrunde. Die Form der Marke entspricht der von der Markeninhaberin vertriebenen vierfach gerippten Schokoladentafel.

Nachdem die Marke von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO zunächst auf entsprechenden Antrag für nichtig erklärt worden war, hob die Beschwerdekammer diese Entscheidung wieder auf. Das EuG schloss sich der Ansicht der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO an und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf (GRUR-Prax 2017, 100 [Homann]).

Entscheidung

Der EuGH weist das gegen das Urteil des EuG gerichtete Rechtsmittel zurück.

Er bestätigt zunächst die Auffassung des EuG, dass aufgrund der Einheitlichkeit der Unionsmarke die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens gem. Art. 7 I UMV in der gesamten EU bestehen muss, damit es zur Eintragung zugelassen wird. Wenn die Unterscheidungskraft des Zeichens für einen Teil der Europäischen Union zu verneinen sei, sei auch das Zeichen insgesamt von der Eintragung ausgeschlossen. Diese Wertung gelte entsprechend bei einer erst durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 III UMV. Die Verkehrsdurchsetzung müsse daher für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union nachgewiesen werden, der Nachweis einer solchen in einem wesentlichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise reiche nicht (GRUR-Prax 2012, 278 [Petry]).

Zwar entsprächen die Anforderungen an die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Marke gem. Art. 15 I UAbs.

1 UMV denen der Verkehrsdurchsetzung gem. Art. 7 III UMV. Allerdings seien für die Eintragung einer Marke einerseits und deren Erhaltung andererseits unterschiedliche Gebietsgrößen maßgeblich. Im Bereich der ernsthaften Benutzung gebe es keine dem Art. 7 II UMV entsprechende Regelung und der Markt einer (originär) unterscheidungskräftigen Marke könne faktisch auf das Gebiet eines Mitgliedstaats beschränkt und dennoch ernsthaft sein.

Zwar müsse der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht zwingend für alle Mitgliedstaaten einzeln erbracht werden. Der Nachweis nur für einen wesentlichen Teil der Union reiche jedoch nicht aus. Der Nachweis von Verkehrsdurchsetzung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union könne aber beispielsweise auch ohne Darlegungen zu bestimmten einzelnen Mitgliedstaaten schon dann geführt sein, wenn die Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammenfassen und diese Mitgliedstaaten aus marketingstrategischen Gründen wie einen einzigen und einheitlichen Markt behandeln. In einem solchen Fall könnten die Beweise für die Benutzung eines Zeichens auf einem solchen grenzüberschreitenden Markt für alle betreffenden Mitgliedstaaten aussagekräftig sein.

Praxishinweis

Die Ausführungen des EuGH zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gelten nicht nur für dreidimensionale Zeichen, sondern auch für andere, nicht originär schutzfähige Zeichen. Die Entscheidung hat deshalb erhebliche Bedeutung.

Das Urteil reiht sich in eine Vielzahl jüngerer Entscheidungen zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Marken ein. Es wird künftig schwieriger sein, Markenschutz für Produktformen zu erlangen. Diese werden für gewöhnlich als nicht originär unterscheidungskräftig betrachtet und regelmäßig nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Diese muss bei EU-Marken in der gesamten EU vorliegen und auch für die ganze EU nachgewiesen sein. Dieses strenge, flächendeckende und jetzt vom EuGH bestätigte Erfordernis macht den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung künftig aufwendiger. Diese Strenge ist aber vom Gesetz so vorgegeben (s. Wortlaut von Art. 7 III UMV).

Rechtsanwalt Roman Brtko, LL. M. Eur., Bird & Bird LLP, München

Anm. d. Red.: vgl. Viefhues, Marketing-Strategien nach dem EuGH-Urteil zur EU-weiten Verkehrsdurchsetzung, GRUR-Prax 2018, 415 ff. (in dieser Ausgabe)

EUG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen „HALLOUMI“ und „Pallas Halloumi“ oder „COWBOYS HALLOUMI“

GMV Art. 8 I lit. b

1. Die britische Gewährleistungsmarke „Halloumi“ für Käse genießt nur schwache Unterscheidungskraft.
2. Es ist nicht bewiesen, dass „Halloumi“ die betriebliche Herkunft von Waren angeben kann. Davon hängt der Nachweis von Verwechslungsgefahr aber ab, der folglich nicht geführt ist. Diese Feststellung schließt bei einer Gewährleistungsmarke nicht aus, dass die Zertifizierung der Qualität ausreichen kann, der Marke die Herkunftsfunktion deswegen zuzusprechen, weil sie den Verbrauchern garantiert, dass die Waren von einem einzigen Unternehmen, nämlich dem Inhaber der Marke und seinen zugehörigen Unternehmen, stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt sind (Hinweis auf EuGH BeckRS 2017, 112231 Rn. 49, 50 – Gözze = GRUR-Prax 2017, 300 [Schoene]).
3. Zwischen „Halloumi“ einerseits und andererseits „Pallas Halloumi“ oder „COWBOYS HALLOUMI“ besteht jedenfalls bei grafischer Hervorhebung der Wörter „Pallas“ bzw. „COWBOYS“ keine Verwechslungsgefahr. (Leitsätze des Verfassers)

EuG, Urteil vom 13.7.2018 – T-847/16, BeckRS 2018, 16005 – COWBOYS HALLOUMI; *EuG, Urteil vom 13.7.2018 – T-825/16, BeckRS 2018, 16017 – Pallas Halloumi*

Sachverhalt

Die beiden Markenmeldungen zweier zyprischer Unternehmen beanspruchen sinngemäß „Käse aus Kuh-, Schafs-, Ziegenmilch oder aus Kombinationen solcher Milch“:



T-825/16



T-847/16

Der Widerspruch der Republik Zypern aus der britischen Gewährleistungsmarke „HALLOUMI“ blieb ebenso wie die Beschwerde erfolglos.

Entscheidung

Die Klage wird abgewiesen. Die Unterscheidungskraft der britischen Marke „Halloumi“ dürfe zwar, da sie nun einmal eingetragen sei, nicht verneint werden. Sie sei aber gering. Der zyprische Verkehr verstehe „Halloumi“ als den Namen eines besonderen Käses aus Zypern (EuG BeckRS 2012, 81205 Rn. 41 – Hellim; EuG BeckRS

2016, 80202 Rn. 20, 21 – Χαλλούμι). Die Beschwerdekammer habe zu Recht festgestellt, dass das Wort auch im Vereinigten Königreich so verstanden werde. Die Kennzeichnungskraft sei darum schwach. Verwechslungsgefahr iSv Art. 8 I lit. b GMV hänge aber davon ab, dass das ältere Zeichen auch in der Lage ist, die betriebliche Herkunft von Waren anzugeben. Das sei hier nicht der Fall. Davon zu trennen sei die Frage, ob das Zeichen die spezifische Funktion einer britischen Gewährleistungsmarke erfüllen könne, die nach der im Urteil wiedergegebenen Auffassung der Republik Zypern darin bestehe, „eine Klasse Waren von einer anderen Klasse Waren zu unterscheiden“. Die Ähnlichkeit der Zeichen sei nur gering. Die Bestandteile „Cowboys“ bzw. „Pallas“ dominierten die jüngeren Marken, „Halloumi“ sei darin jeweils nur zweitrangig. Darum sei die visuelle Ähnlichkeit gering, die klangliche durchschnittlich. Begriffliche Ähnlichkeit liege nicht vor, da das Wort „halloumi“ als Bezeichnung einer Käsesorte empfunden werde, sodass angesichts der hinzutretenden Wörter „Pallas“ bzw. „Cowboys“ und der Marke „Halloumi“ keine begriffliche Beziehung bestehe. Insgesamt reiche angesichts der schwachen Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke auch die Warenidentität nicht aus, Verwechslungsgefahr zu begründen.

Praxishinweis

Das EuG spricht der britischen Gewährleistungsmarke „HALLOUMI“ iRd Verwechslungsgefahr mit einer Individualmarke fast jede Kennzeichnungskraft ab. Es macht zugleich deutlich, dass dies die Eignung des Wortes, die spezifische Funktion einer Gewährleistungsmarke zu erfüllen, nicht in Zweifel zieht. Die Bedeutung der Unterschiede zwischen den Funktionen von Individual-, Kollektiv-, Gewährleistungsmarken für praktische Fälle wird damit etwas klarer (s. erstmals dazu EuGH GRUR-Prax 2017, 300 – Gözze [Schoene]). Im vorliegenden Fall war nicht zu prüfen, ob nach den neuen Regeln der MRRL und der UMV „Halloumi“ überhaupt als Gewährleistungsmarke eintragungsfähig ist. Dies dürfte zu verneinen sein. Denn geografische Herkunftsangaben können keine Gewährleistungsmarke, sondern nur Kollektivmarke sein (Art. 83 I UMV bzw. Art. 74 II UMV). „Halloumi“ ist aber wohl eine mittelbare geografische Herkunftsangabe. Denn die Kommission hat die Eintragungsfähigkeit von griech. „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“ und türk. „HELLIM“ als geschützte Ursprungsbezeichnung nach der VO 1151/2012 bejaht, da sie in den laufenden Antragsverfahren die einzigen Dokumente veröffentlicht hat (Abl. 2015/C 246/12). Die Eintragung ist allerdings, wohl wegen eines Einspruchsverfahrens, noch nicht erfolgt, s. EuG GRUR-Prax 2016, 544 [Schoene]).

Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene, Loschelder, Köln ■

EuG: Cave de Tain keine verbotene Anspielung auf „CAVA g. U.“

VO 1308/2013 Art. 102 I, 103 II

Im Weinbereich wird das Wort „Cave“ und darum auch der Ausdruck „CAVE DE TAIN“ als Hinweis auf einen Ort verstanden, an dem Wein produziert oder gelagert wird. Angesichts dieses klaren begrifflichen Unterschieds ist „Cave de Tain“ keine verbotene Anspielung auf „CAVA g. U.“. (Leitsatz des Verfassers)

EuG, Urteil vom 12.7.2018 – T-774/16, BeckRS 2018, 14871; Consejo Regulador del Cava/EUIPO – CAVE DE TAIN/CAVA

Sachverhalt

Eine Winzervereinigung aus dem französischen Tain L'hermitage meldete diese Marke für Wein in Klasse 33 an:



Dagegen stellte das spanische Consejo Regulador del Cava Nichtigkeitsantrag, gestützt auf die nach der VO 1308/2013 geschützte spanische Ursprungsbezeichnung (g. U.) „CAVA“. Die Nichtigkeitsabteilung lehnte den Antrag ab. Die visuellen und klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen seien beträchtlich. „CAVA“ werde nicht nur in Frankreich als „Weinkeller“ verstanden, sodass auch begriffliche Unterschiede zur g. U. „CAVA“ vorlägen. Die Beschwerde des Consejo blieb erfolglos.

Entscheidung

Das EuG weist die Klage des Consejo ab. Zwar sei „CAVA“ seit 1986 in Spanien und in der gesamten EU als g. U. für Schaumwein, der bestimmte Anforderungen erfüllt, geschützt. Auch sehe Art. 102 I VO 1308/2013 vor, dass eine Marke, die aus einer Wein-g.U. besteht oder sie enthält, nicht eingetragen werden darf bzw. gelöscht werden muss. Art. 103 II VO 1308/2013 verbiete außerdem bei Wein-g.U. Missbrauch, Anspielungen und Nachahmungen. Es liege aber keine Anspielung vor. Auszugehen sei vom angemessen informierten und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher (EuGH BeckRS 2016, 80158 Rn. 25 – Viiniverla/Behörde [Verlados] = GRUR-Prax 2016, 80 [Schoene]). Vorliegend sei die durch drei gemeinsame Buchstaben („cav...“) hervorgerufene Ähnlichkeit weitestgehend durch die

anderweitigen Unterschiede aufgehoben. Angesichts des Bildelements der Marke bestehe nur ein geringer Grad von visueller Ähnlichkeit. Auch die klangliche Ähnlichkeit sei durch die weiteren Wortelemente der Marke weitgehend aufgehoben, sodass auch sie nur geringgradig sei.

Begrifflich werde „CAVE DE TAIN“ vom Durchschnittsverbraucher in der EU als „(Wein)keller in Tain“ verstanden. Dazu habe das EUIPO in der mündlichen Verhandlung vor dem EuG ausgeführt, dass die französisch verstehenden Teile des europäischen Verkehrs die Marke als französischen Ausdruck, die g. U. aber als spanischen Ausdruck erkannten. Das schließe eine Anspielung aus. Auch die nicht französisch oder spanisch sprechenden Verbraucher sähen in „Cave ...“, weil dieses Wort in der Weinindustrie so verbreitet sei, einen Hinweis auf einen Ort der Weinherstellung oder -lagerung. Angesichts der geringen Ähnlichkeiten und der klaren begrifflichen Unterschiede scheide insgesamt auch eine Anspielung aus.

Praxishinweis

Der Schutz von g. U./g. g. A. geht sehr weit. Gerade Anspielungen können u. U. sogar ohne klangliche oder optische oder visuelle Ähnlichkeiten, nur aufgrund begrifflicher Ähnlichkeiten vorliegen (EuGH GRUR 2018, 843 – Glen Buchenbach = GRUR-Prax 2018, 302 [Douglas], s. dazu Schoene GRUR 2018, 784). Wenn in den bisher zu entscheidenden Fällen klangliche oder visuelle Übereinstimmungen vorlagen, wurde meistens eine Anspielung bejaht.

Dies ist jetzt der zweite Fall, in dem dies aus semantischen Gründen verneint wird. Auch die Whiskey-Marke „Port Charlotte“ wurde nicht als verbotene Anspielung auf die Wein-g.U. „Port“ angesehen: „Port Charlotte“ werde als ein einziger Ortsname, als der Name eines Hafens verstanden, der Ausdruck habe nichts mit einem portugiesischen Likörwein zu tun (EuGH GRUR 2018, 89 = GRUR-Prax 2017, 485 [Schoene]; s. ausführlich zu dieser Entscheidung Schoene ZLR 2017, 729 ff.).

Solche Fälle werden selten sein, vor allem, weil nicht zufallsbedingte Ähnlichkeiten generell sehr kritisch sind (EuGH BeckRS 2016, 80158 Rn. 48 – Viiniverla/Behörde [Verlados] = GRUR-Prax 2016, 80 [Schoene]). Beruht aber die Ähnlichkeit zwischen einer g. g. A./g. U. und anderen Produktbezeichnungen in klanglicher/visueller Hinsicht wirklich auf Zufall, dann lässt sich der Vorwurf der Anspielung uU mit begrifflicher Unähnlichkeit erledigen.

Rechtsanwalt Dr. Volker Schoene, Loschelder, Köln ■

EuG: Abänderungsbefugnis umfasst eigene Widerspruchsentscheidung des EuG

UMV Art. 42 II, III aF; GMV Art. 65 III aF

Das EuG kann im Rahmen seiner Abänderungsbefugnis nach Art. 65 III GMV (jetzt Art. 72 III UMV) seine Entscheidung an die Stelle der Entscheidung der Beschwerdekammer setzen, wenn es nach der Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen. (Leitsatz der Verfasserin)

EuG, Urteil vom 12.7.2018 – T-41/17, BeckRS 2018, 14862, Lotte Co. Ltd (Japan)/EUIPO

Sachverhalt

Die Entscheidung betrifft den Widerspruch der N. aus ihrer 3D-Marke „Koala-Bären Schöller lustige Gebäckfiguren“ gegen die Anmeldung einer Koalas darstellenden Unionsbildmarke der L. Im Zentrum steht die Frage, ob die von der Widersprechenden vorgelegten Beweise eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke belegen. Die Widerspruchsabteilung bejahte dies für die Ware „Kekse“ und gab dem Widerspruch statt. Die 4. BK hingegen gab der hiergegen gerichteten Beschwerde der L. statt und verneinte den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Der gegen diese Entscheidung gerichteten Klage der N. gab das EuG im Aufhebungsurteil statt. Die BK habe zu Unrecht angenommen, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Beweise den Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht belegen könnten, da es – entgegen der von der BK vertretenen Ansicht – möglich sei, eine Verbindung zwischen den Waren-Abbildungen in den Katalogen einerseits und den Preislisten und Rechnungen andererseits herzustellen. Es hob die Entscheidung der BK auf. Der EuGH wies das hiergegen eingelegte Rechtsmittel zurück und verwies die Sache zur Entscheidung zurück an die 5. BK. Diese hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und gab dem Widerspruch statt (angefochtene Entscheidung). Die 5. BK führte aus, sie sei angesichts der Entscheidung des EuG im Aufhebungsurteil „über die Beurteilung der Nachweise für die Benutzung der älteren Marke“, wonach die beigebrachten Nachweise die Benutzung der älteren Marke in einer ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflussenden Form belegt hätten, nach Art. 65 VI GMV nicht mehr befugt, diese Schlussfolgerung abzuändern. Sie müsse vielmehr untersuchen, ob die übrigen Voraussetzungen für die Annahme einer ernsthaften Benutzung, nämlich hinsichtlich des Umfangs der Benutzung, erfüllt seien. Die Anzahl der in Rede stehenden verkauften Produkte von etwas mehr als 7.000 Stück genüge aber, um eine ernsthafte Benutzung in Deutschland zu belegen. Hiergegen wendet sich L. mit der Klage.

Entscheidung

Das Gericht gibt der Klage statt. Das EuG habe im Aufhebungsurteil nicht etwa zum Umfang der Benutzung der

älteren Marke Stellung genommen, sondern sich darauf beschränkt, diese Frage zur Beurteilung durch die BK an diese zurückzuverweisen. Im Übrigen hätte das EuG in Bezug auf diesen Aspekt auch nicht an die Stelle der BK treten dürfen. Denn die dem EuG nach Art. 65 III GMV (jetzt Art. 72 III UMV) zustehende Abänderungsbefugnis ermächtige es nicht, eine Frage zu beurteilen, zu der die BK noch nicht Stellung genommen hat.

Der Umfang der von der N. dargetanen Benutzung der Widerspruchsmarke sei aber entgegen der von der BK vertretenen Ansicht nicht ausreichend iSv Art. Art. 42 II und III GMV (jetzt Art. 47 II und III UMV). Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die nachgewiesenen Verkaufszahlen für die betreffenden Waren der Klasse 30 – bei denen es sich um an die breite Öffentlichkeit gerichtete, preisgünstige Massenkonsumgüter mit einem Markt von beachtlicher Größe handele – objektiv geeignet wären, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Eine Verkaufsmenge von etwas mehr als 7.000 Stück könne daher nur als gering angesehen werden. Zudem stelle dies nur höchstens 0,1 % der vom benutzenden Lizenznehmer der N. insgesamt erzielten Verkaufszahlen dar. Dies sei im Verhältnis ein verschwindend geringer Anteil und als solcher jedenfalls nur symbolisch. Das geringe Verkaufsvolumen werde auch nicht im Sinne der VITAFRUIT-Rechtsprechung (T-203/02) durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen. Belegt seien nur sechs punktuelle Benutzungshandlungen in fünf Jahren, verteilt über einen Zeitraum von rund zehn Monaten.

Das Gericht hebt die angefochtene Entscheidung daher auf und weist den Widerspruch kraft seiner Abänderungsbefugnis gem. Art. 65 III GMV (jetzt Art. 72 III UMV) wegen mangelnden Nachweises der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke zurück. Denn das Gericht sei im vorliegenden Fall auf Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände in der Lage, die Entscheidung zu finden, die die BK hätte erlassen müssen.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist im Hinblick auf die Voraussetzungen und den Umfang der Abänderungskompetenz des EuG keine Neuerung, sondern setzt die bestehende Rechtsprechung fort (zB GRUR 2011, 1132 – Edwin/HABM; BeckRS 2016, 130032 – Novartis/EUIPO; BeckRS 2017, 117759 – Windfinder/EUIPO). Sie dokumentiert aber einen gewissen Trend zur vermehrten Nutzung der Änderungskompetenz durch das EuG.

*Rechtsanwältin Britta Klingberg, LL. M. (London),
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz,
Fechner Rechtsanwälte, Hamburg*

BGH: EuGH-Vorlage zur Haftung des gutgläubigen Besitzers markenverletzender Ware

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 II lit. b; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 III lit. b

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? (Vorlagefrage des Gerichts)

BGH, Beschluss vom 26.7.2018 – I ZR 20/17 (OLG München), BeckRS 2018, 19562 – Davidoff Hot Water III

Sachverhalt

Die Klägerin, die Parfums vertreibt, wendet sich gegen den Verkauf nicht erschöpften, aus Pakistan stammenden Parfums der Marke „Davidoff Hot Water“. Die Ware wurde über den „Amazon-Marketplace“ verkauft, der Dritten die Einstellung von Verkaufsangeboten ermöglicht. Amazon selbst wird nicht Partei der so geschlossenen Kaufverträge, bietet dem Verkäufer aber als Dienstleistung die Lagerung und den Versand der Ware an. Die Verkäuferin der streitgegenständlichen Parfums hat auf Abmahnung der Klägerin bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben.

Die Klägerin verlangt auch von der die Lager- und Transportdienstleistungen anbietenden Gesellschaft der Amazon-Unternehmensgruppe Unterlassung von Besitz und Versand der markenverletzenden Ware und macht Auskunftsansprüche geltend. Der Beklagten war zunächst nicht bekannt, dass es sich um markenverletzende Ware handelte. Die Klägerin unterlag in den Vorinstanzen.

Entscheidung

Der BGH hält auf die von ihm zugelassene Revision die Frage für klärungsbedürftig, ob der gutgläubige Besitz markenverletzender Ware markenrechtliche Ansprüche begründen kann. Nach alter wie neuer Fassung der Unionsmarkenverordnung könne der Markeninhaber Dritten verbieten, Waren zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens zu besitzen. Es frage sich, ob ein markenrechtlich relevanter Besitz zu den genannten Zwecken auch bei einer gutgläubigen Hilfsperson vorliegt.

Der BGH verneint für die Beklagte zunächst ein eigenes Anbieten oder Inverkehrbringen, da sie selbst nicht Partei des Kaufvertrags über die markenverletzende Ware geworden sei. Daher sei die dem EuGH vorgelegte Frage entscheidungserheblich, ob die Absicht der Verkäuferin, die Ware anzubieten und in Verkehr zu bringen, der gutgläubig besitzenden Beklagten zuzurechnen ist. Der BGH möchte die Frage verneinen. Er hält eine zum Patentrecht ergangene Entscheidung (BGH GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import) für auf das Markenrecht übertragbar, die die Zurechenbarkeit der Absicht des mittelbaren Besitzers verneint. Nach Auffassung des BGH

würde die Zurechnung der Absichten des mittelbaren Besitzers die Grenzen der Verantwortlichkeit des Besitzers überdehnen.

Praxishinweis

Nicht weiter überraschend ist die Klarstellung des BGH, dass Lagerhalter oder Spediteure die Zwecke des Anbietens und Inverkehrbringens nicht selbst verfolgen. Entgegen der Auffassung der Revision unterscheiden sich auch Unternehmen wie Amazon nicht etwa durch die Verknüpfung von Lagerung und Vertrieb in rechtlich relevanter Weise von „typischen Lagerhaltern“ (die anerkanntermaßen nicht im Sinne dieser Vorschrift selbst zum Zwecke des Anbietens und Inverkehrbringens besitzen). Der wirtschaftliche Anreiz für die Erbringung der Dienstleistungen besteht hier wie dort im Erhalt der Vergütung. Die Möglichkeit, die Markenverletzung zu erkennen, ist bei beiden gleichermaßen beschränkt.

Für ein vollständiges Aufatmen ist es allerdings noch zu früh. Selbst wenn der BGH sich in seiner Vorlageentscheidung deutlich dagegen ausgesprochen hat, dem unmittelbaren Besitzer die vom mittelbaren Besitzer verfolgten Zwecke zuzurechnen, hat hier nun der EuGH das letzte Wort. Trotz einiger Gegenstimmen (etwa OLG Köln GRUR-RR 2005, 342 – Lagerkosten nach Grenzbeschlagnahme; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 236) sprechen gute Gründe für eine sachgerechte Beschränkung der Besitzerhaftung. Die Rechtsprechung des EuGH zur Haftung von Intermediären (GRUR 2016, 1062 – Tommy Hilfiger = GRUR-Prax 2016, 354 [Ritlewski]; GRUR 2011, 1025 – L'Oréal/BeLure = GRUR-Prax 2011, 324 [Leible/Jahn]) zwingt nicht zu einer strengeren Auffassung (so schon in der Vorinstanz OLG München GRUR-RS 2016, 111591 – Haftung bei Markenverletzungen durch Verkäufer auf Amazon-Marktplatz). Der EuGH stellt auch in diesem Zusammenhang auf eine Kenntnis oder Kontrolle der Mittelsperson ab, um das Gleichgewicht zwischen Schutz geistigen Eigentums und rechtmäßigem Handel zu wahren.

Von einer Täterhaftung nach Kenntniserlangung, wie sie vom BGH im Patentrecht vertreten wird, ist im Markenrecht nach wie vor nicht auszugehen. Vielmehr wird es, wenn der EuGH die Vorlagefrage im Sinne des BGH beantwortet, aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Störerhaftung bleiben. Der Verweis des BGH auf das patentrechtliche Urteil „MP3-Player-Import“ bezog sich ausschließlich auf die Erwägung, die Grenzen der Verantwortlichkeit des Besitzers nicht zu überdehnen.

*Rechtsanwältin Dr. Heike Freund,
CMS Hasche Sigle, Düsseldorf*



BGH: EuGH-Vorlage zur Unterscheidungskraft bei naheliegenden, aber weniger wahrscheinlichen herkunftshinweisenden Verwendungsformen

RL 2008/95/EG Art. 3 I lit. b; MarkenG § 8 II Nr. 1; GMV Art. 7 I lit b

Dem EuGH wird zur Auslegung von Art. 3 I lit. b der RL 2008/95/EG [...] folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt? (Leitsatz des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)

BGH, Beschluss vom 21.6.2018 – I ZB 61/17 (BPatG), BeckRS 2018, 18027 – #darferdas?

Sachverhalt

Die Wortmarkenanmeldung „#darferdas?“ wurde vom DPMA für die Waren der Klasse 25 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Auch die Beschwerde der Anmelderin blieb erfolglos. Das BPatG stellte fest, dass die wahrscheinlichste und zugleich praktisch bedeutsamste Verwendungsform von „#darferdas?“ der Einsatz als Motiv auf der Vorder- oder Rückseite von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen oder Schuhwaren sei. Eine solche „Botschaft nach außen“ werde aber nicht als Herkunftshinweis, sondern als bloßes Gestaltungsmittel verstanden. Nach der Rechtsprechung des EuGH sei die Prüfung der Unterscheidungskraft nur auf die wahrscheinlichste Verwendungsform der angemeldeten Marke zu erstrecken. Ob eine anderweitige Verwendung des Zeichens, etwa auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, als Herkunftshinweis verstanden werde, sei deshalb nicht entscheidend. Sie sei nämlich weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam. Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom BPatG zugelassenen Rechtsbeschwerde.

Entscheidung

Der BGH setzt das Verfahren aus und legt dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist, wenn unter mehreren praktisch bedeutsamen und naheliegenden Möglichkeiten der Zeichenverwendung die herkunftshinweisende Verwendungsform nicht die wahrscheinlichste ist. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft sei nämlich nur dann allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen, wenn andere mögliche Verwendungsformen nicht praktisch bedeutsam oder nicht naheliegend seien. In diesem Sinne verstehe der BGH auch den „Winkelzeichen“-Beschluss des EuGH (GRUR 2013, 519 Rn. 54 ff.). Gebe es jedoch praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten, das angemeldete Zeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, sei die Unterscheidungskraft zu bejahen. Dass es sich dabei um die wahr-

scheinlichste Art der Zeichenverwendung handelt, sei dabei nicht erforderlich.

Praxishinweis

Ob ein Zeichen herkunftshinweisend als Marke aufgefasst wird, kann häufig davon abhängen, wie es eingesetzt wird. Steht „#darferdas?“ auf einem T-Shirt quer über der Brust, wird man eher ein Gestaltungsmotiv in Form eines flotten Spruchs annehmen, aber nicht ohne Weiteres auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Anders liegt es, wenn sich der Spruch auf dem Einnähetikett desselben T-Shirts befindet, denn dort werden üblicherweise keine Botschaften, sondern Herstellerangaben platziert.

Der BGH nimmt diese wichtige und zweifellos auch richtige Differenzierung in stRspr vor (GRUR 2012, 1044 Rn. 20 – Neuschwanstein mwN = GRUR-Prax 2012, 435 [Ziegenaus]). Vom EuGH hingegen ist sie in seiner „Winkelzeichen“-Entscheidung zumindest scheinbar abgelehnt, jedenfalls aber verbal unterlaufen worden: Das Markenamt dürfe sich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft auf die wahrscheinlichste Verwendungsart beschränken. Bereits im Beschluss „DüsseldorfCongress“ hat der BGH verdeutlicht, wie er das EuGH-Urteil interpretiert wissen will (GRUR 2014, 1204 Rn. 20 = GRUR-Prax 2014, 522 [Hilger]): Nur wenn es eine im Vordergrund stehende Verwendungsform gebe und nicht mehrere praktisch bedeutsame Verwendungsformen in Betracht kämen, sei eine Beschränkung der Prüfung auf die wahrscheinlichste Verwendungsform möglich. Gleichwohl ist das BPatG im angefochtenen Beschluss ausdrücklich der vermeintlichen EuGH-Linie gefolgt, ohne die vom BGH vorgenommenen Interpretationskorrekturen zu berücksichtigen. Deshalb will es der BGH jetzt genau wissen und gibt dem EuGH Gelegenheit, die im – auch sonst sehr oberflächlich gehaltenen – „Winkelzeichen“-Beschluss angelegten Anforderungen an die Unterscheidungskraft und ihre Prüfung zu korrigieren, zumindest aber so zu konkretisieren, dass sie zu vertretbaren Ergebnissen führen.

Das ist uneingeschränkt zu begrüßen: Wie schon im Fall „Bainbridge“ geschehen (EuGH GRUR 2008, 343 – Bainbridge, BGH GRUR 2011, 1142 – PROTI, EuGH GRUR 2012, 1257 – Rintisch [PROTI] = GRUR-Prax 2012, 505 [Bogatz]), ist eine Nachjustierung durch den EuGH nämlich dringend geboten. Zu hoffen bleibt freilich, dass der EuGH die Chance auch wahrnimmt, sich mit der Thematik sorgfältiger und differenzierter zu befassen als es im „Winkelzeichen“-Verfahren der Fall gewesen ist.

*Rechtsanwalt Oliver Rauscher,
KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
München*

BPatG: Nachweis rechtserhaltender Benutzung im Widerspruchsverfahren

MarkenG § 9 I Nr. 2, MarkenG § 42 II Nr. 1, MarkenG § 43 II 1, MarkenG § 66 I

1. Die Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO) der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren erfordert keinen Vollbeweis, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung.
2. Bei einer Benutzung durch Dritte ist eine lückenlose Dokumentation der Zustimmung des Markeninhabers durch die Vorlage von entsprechenden Verträgen nicht zwingend erforderlich (vgl. EuGH BeckRS 2006, 70371 – VITAFRUIT).
3. Der kennzeichnende Charakter einer Wortmarke wird durch Hinzufügung eines dekorativen Bildelements und eines einzelnen Großbuchstabens nicht verändert.
4. Die Einreichung von Unterlagen zur Glaubhaftmachung erst im Beschwerdeverfahren zusammen mit der Beschwerdebegründung ist nicht verspätet. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 2.7.2018 – 25 W (pat) 513/16 (DPMA), BeckRS 2018, 14638

Sachverhalt

Das DPMA hat den Widerspruch aus der für Waren der Klassen 1 und 5 eingetragenen Wortmarke „ARENA“ gegen die ebenfalls für Waren der Klasse 5 eingetragene Wortmarke „AREVA MZ“ zurückgewiesen, da auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden sei, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt wurde.

Entscheidung

Das BPatG hebt den Zurückweisungsbeschluss des DPMA auf die Beschwerde hin auf und ordnet die Löschung der Marke „AREVA MZ“ wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke an.

Die rechtserhaltende Benutzung durch Dritte sei von der Widersprechenden ausreichend glaubhaft gemacht worden. Da keine volle Beweisführung erforderlich sei, sondern eine geringere, lediglich überwiegende Wahrscheinlichkeit der Benutzung genüge, sei eine lückenlose Dokumentation der Zustimmung der Inhaberin der Widerspruchsmarke bis hin zu dem jeweils Legitimierten, insbesondere die Vorlage entsprechender Verträge, nicht zwingend erforderlich.

Auch sei es nicht schädlich, dass die Widerspruchsmarke teils abweichend von der eingetragenen Form benutzt wurde, und zwar mit einer dem Begriff „ARENA“ vorangestellten stilisierten Ähre und einem rechts neben diesem Begriff durch das Symbol ® abgetrennten Buchstaben „C“. Diese konkrete Nutzung verändere nicht den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke.

Bei der Beurteilung des Umfangs der erfolgten Nutzung seien auch die erst im Beschwerdeverfahren eingereich-

ten Unterlagen zur Glaubhaftmachung, insbesondere die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen, zu berücksichtigen. Denn die Glaubhaftmachung der Benutzung unterliege keiner Ausschlussfrist, da auch die Einrede mangelnder Benutzung keinen zeitlichen Begrenzungen unterliege und auch sie erstmalig im Beschwerdeverfahren erhoben werden könne.

In Bezug auf die Waren, für die die Benutzung der Marke nachgewiesen sei, liege hochgradige Ähnlichkeit vor. Bei der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der vorhandene Zeichenabstand nicht ausreichend. Denn innerhalb der angegriffenen Marke sei der Bestandteil „AREVA“ allein prägend, da in dem betreffenden Warenbereich die Buchstaben „MZ“ als Abkürzung für einen Wirkstoff dienten, weshalb sich letztlich „ARENA“ und „AREVA“ gegenüberstünden. Diese Zeichen seien verwechslungsfähig ähnlich.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist insbesondere wegen der Auseinandersetzung des Gerichts mit den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung und deren Nachweis von Bedeutung.

Begrüßenswert aus Sicht von Widersprechenden ist die Klarstellung, dass an den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung durch Dritte im Widerspruchsverfahren keine zu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen. Bereits die Darlegung einer konzernmäßigen Verbundenheit zwischen Markennutzer und -inhaber kann für eine Benutzung iSd § 26 II MarkenG ausreichen, da in derartigen Fällen eine Nutzung ohne Zustimmung des Inhabers wirklichkeitsfremd erscheint (BGH BeckRS 2005, 13973 – GALLUP).

Soweit es die Form anbelangt, in der eine Marke genutzt werden muss, um deren Rechtserhalt nicht zu gefährden, gewährt § 26 III MarkenG dem Markeninhaber einen Gestaltungsspielraum. Dieser sollte jedoch, insbesondere bei der Nutzung unter Hinzufügung zusätzlicher Wort- und Bildelemente, nicht überstrapaziert werden. Im Zweifelsfalle bietet sich wohl die Anmeldung der Abweichung als neue Marke an.

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ist trotz der Aussage des Gerichts, diese unterliege keiner zeitlichen Begrenzung, Vorsicht geboten. Denn diese Einrede kann nach §§ 282, 296 ZPO iVm § 82 I 1 MarkenG durchaus als verspätet zurückgewiesen werden (vgl. nur BPatG BeckRS 2004, 5467 – BRELAN/Rilan).

Rechtsanwalt Philip Schmitz,
Lubberger Lehment, München



BPatG: Keine Verletzung des Werktitels durch Markenanmeldung

MarkenG §§ 5 II, III, 12, 15 II, IV, 42 II Nr. 4

1. Der Werktitelschutz erfasst aufgrund seiner Funktion in der Regel nur eine unmittelbare Titelverwechslung.
2. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kommt nur dann in Betracht, wenn der Verkehr in dem älteren Titel nicht nur ein auf den Werkinhalt bezogenes Individualisierungszeichen sieht, sondern mit ihm ausnahmsweise zugleich eine betriebliche Herkunftsvorstellung verbindet. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 18.6.2018 – 29 W (pat) 17/16 (DPMA), BeckRS 2018, 15702

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin hat Widerspruch gegen die für verschiedene Waren und Dienstleistungen (darunter Datenträger in Klasse 9) eingetragene Wort/Bildmarke



eingelegt. Sie stützt sich dabei auf einen Werktitel „Visora“. Dieser sei mit einem besseren Zeitrang für „Computersoftware“ und für verschiedene Dienstleistungen verwendet worden.

Die Markenstelle des DPMA hat den Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen, weil das behauptete ältere Widerspruchskennzeichen nicht entstanden sei. Die vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus, um ein prioritätsbesseres Recht zu belegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde.

Entscheidung

Das BPatG weist die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde zurück. Die Löschung der angegriffenen Marke scheide mangels Verwechslungsgefahr aus.

Zwar habe die Beschwerdeführerin eine rechtsbegründende werktitelmäßige Benutzungsaufnahme für ein Computerprogramm nachgewiesen. Zwischen dem älteren Werktitel und der angegriffenen Marke bestehe jedoch trotz hoher Zeichenähnlichkeit weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr iSv

§ 15 II und IV MarkenG. Denn Werktitel seien aufgrund ihrer Funktion in der Regel nur gegen die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung im engeren Sinne geschützt.

Eine solche unmittelbare Titelverwechslung sei nicht zu besorgen, da sich im Verzeichnis der angegriffenen Marke schon keine Ware oder Dienstleistung finde, die titelschutzfähig wäre und zudem mit dem älteren Werktitelrecht eine Werkidentität oder -ähnlichkeit aufweisen könnte. Insbesondere seien die angemeldeten Datenträger selbst nicht titelschutzfähig, titelschutzfähig sei allenfalls ein auf dem Datenträger aufgespielter Inhalt. Von einer Werknähe könne daher nicht ausgegangen werden.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Diese setze voraus, dass der Verkehr in dem betreffenden älteren Titel nicht nur ein auf den Werkinhalt bezogenes Individualisierungszeichen sehe, sondern damit ausnahmsweise zugleich eine bestimmte betriebliche Herkunftsvorstellung verbinde. Dies könne etwa bei bekannten Titeln regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften, regelmäßig aktualisierter Standardwerke oder bei bekannten Titeln von Fernseh- und Hörfunksendungen der Fall sein. Die Beschwerdeführerin habe jedoch die Voraussetzungen für einen solchen Serientitel nicht dargetan.

Praxishinweis

Die Entscheidung steht im Einklang mit der höchstgerichtlichen Rechtsprechung zum Werktitelschutz. Demnach stellt nicht jede Verwendung eines Werktitels oder einer verwechselbaren Bezeichnung eine Rechtsverletzung iSd § 15 II MarkenG dar. Vielmehr muss die angegriffene Bezeichnung titelmäßig – also zur Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken – verwendet werden, wenn sich der Werktitel nicht auch zu einem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat (BGH GRUR 2010, 642 Rn. 37 – WM-Marken = GRUR-Prax 2010, 243 [Reinholz]). Aufgrund der unterschiedlichen Funktion von Werktiteln und Marken bleibt eine Verwechslungsgefahr die Ausnahme und kommt in der Regel nur bei bekannten Serientiteln in Betracht, denen der Verkehr (auch) eine Herkunftsfunktion beimisst.

*Rechtsanwalt Dr. Ralf Möller, M. Jur. (Oxford),
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
Esche Schümann Commichau, Hamburg*

BPatG: Eintragungsfähigkeit abstrakt-bestimmter Farbkombinationen

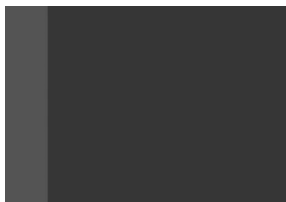
MarkenG § 8 I, 32 II Nr. 2; MarkenV § 6 a II, 10 a

1. Bei der Anmeldung einer abstrakten Farbkombination muss die Beschreibung in Verbindung mit der Darstellung der Marke so klar und eindeutig sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstands möglich ist und nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind.
2. Eine abstrakt-bestimmte Farbkombination liegt zB dann vor, wenn die Schnittstellen der Farben durch eine gerade Linie eindeutig definiert sind, ohne dass eine äußere figürliche Begrenzung erfolgt. Eine solche Farbkombination erfüllt die Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit, wenn die Farben systematisch so angeordnet sind, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind, was dadurch erreicht wird, dass die konkrete Anordnung aus der Beschreibung ersichtlich ist. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 13.6.2018 – 28 W (pat) 584/17, BeckRS 2018, 14648

Sachverhalt

Die Anmelderin beantragte beim DPMA, die nachfolgend abgebildete abstrakte Farbkombination in das Markenregister einzutragen.



Dieser Darstellung war folgende Beschreibung beigefügt: „Die Farben Rot (Pantone 1795 c bzw. RAL 3020) und Blau (Pantone 534 c bzw. RAL 5003) haben ein Verhältnis von 15 (Rot) : 85 (Blau); sie sind seitlich nebeneinander angeordnet.“

Aufgrund technischer Gegebenheiten bei der elektronischen Übermittlung der Anmeldeunterlagen wurde die Farbkombination in der Anmeldeakte – im Gegensatz zur eingereichten Darstellung – in vertikaler Anordnung wiedergegeben, dh mit der Farbe Blau oben und der Farbe Rot unten. Hierauf wies die Anmelderin nach Übersendung der Empfangsbestätigung in einem Schriftsatz an das DPMA hin. Das DPMA wies die Anmeldung zurück, weil das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nicht erfüllt sei. Insbesondere ergebe sich aus der Beschreibung „seitlich nebeneinander“ nicht, auf welcher Seite sich jeweils die beiden beanspruchten Farben befinden. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Entscheidung

Das BPatG hebt den Beschluss auf und verweist das Verfahren zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurück. Die Wiedergabe der Marke in der Anmeldung genüge den Anforderungen des § 32 II Nr. 2 MarkenG, wonach die Wiedergabe so klar und eindeutig sein muss, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstands möglich ist. Die Reihenfolge der Nennung der Farben in der Beschreibung und die Wiedergabe sowie der Schriftsatz machten deutlich, dass sich die Farbe Rot auf der linken und die Farbe Blau auf der rechten Seite befänden. Demzufolge sei auch nur diese Darstellung und nicht die gedrehte Darstellung in der Anmeldeakte Gegenstand der Anmeldung.

Die Marke genüge auch dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit. Das angemeldete Zeichen sei keine abstrakt-unbestimmte Farbkombination (mehrere Farben in frei wechselnder Zusammenstellung, was nicht grafisch darstellbar ist), sondern eine abstrakt-bestimmte Farbmärke, da die Schnittstelle der beiden Farben durch eine gerade Linie eindeutig definiert sei. Die Beschreibung und die Wiedergabe machten klar, dass das Zeichen links die Farbe Rot und daran angrenzend rechts die Farbe Blau aufweist. Die Anmelderin habe die beanspruchten Farben durch Farbcodes konkretisiert und deren quantitatives Verhältnis zueinander festgelegt sowie die räumliche Verteilung definiert. Allerdings entsprächen die genannten Pantone-Codes nicht den RAL-Codes.

Praxishinweis

Bei der Anmeldung abstrakter Farbkombinationsmarken bedürfen sowohl die Wiedergabe als auch die Beschreibung äußerster Sorgfalt. Die Anmelderin hielt sich mit ihrer Beschreibung exakt an die amtlichen Hinweise des DPMA (https://www.dpma.de/docs/marken/mf_farbmarke.pdf). Allerdings merkt das BPatG zu Recht an, dass sich Unklarheiten bezüglich der räumlichen Anordnung der Farben schon dadurch hätten vermeiden lassen, dass die Wiedergabe – wie in § 8 V iVm § 10 a III MarkenV vorgesehen – Angaben zu den Rändern enthält (oben/unten/links/rechts).

Bei der Identifikation der Farbtöne sollte nur ein einziger Farbcode genannt werden (Pantone, RAL oa), um Inkongruenzen zwischen zwei Codierungssystemen zu vermeiden. Die Nennung mehrerer Codes je Farbe bietet markenrechtlich keinen Mehrwert. Eine spätere Korrektur oder Änderung dürfte in den allermeisten Fällen unzulässig sein.

Rechtsanwalt Dr. Jens Matthes, Allen & Overy LLP, Düsseldorf

OLG Köln: Herkunftstäuschung durch Verwenden eines Logos ohne Wortmarke

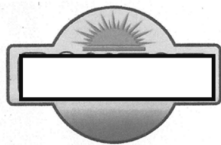
UWG §§ 3, 5 I 2 Nr. 1, Anhang 13 zu § 3 III

1. Auch einem Logo, das ausschließlich in Verbindung mit einer bestimmten Wortmarke genutzt wurde, kann eine eigene herkunftshinweisende Funktion zukommen.
2. Die Übernahme des Logos eines Mitbewerbers ist eine Herkunftstäuschung, wenn der Verkehr dadurch den Eindruck gewinnt, dass die so bezeichneten Waren unverändert vom selben Unternehmen geliefert würden. (Leitsätze der Verfasserin)

OLG Köln, Urteil vom 29.6.2018 – 6 U 60/18 (LG Köln), BeckRS 2018, 15594

Sachverhalt

Die Antragstellerin vertrieb seit mehr als zwanzig Jahren unter der Wortmarke „Baktat“ in Deutschland türkische Lebensmittel. Die Marke wurde fast ausschließlich innerhalb eines gelben Sonnenlogos genutzt (Wortmarke „Baktat“ im Urteil durch den weißen Balken abgedeckt).



2017 hatte die Antragsgegnerin die Übertragung der Marke „Baktat“ auf ihr eigenes Unternehmen gerichtlich durchgesetzt; das OLG Karlsruhe hatte die bereits in den Neunzigerjahren erfolgte Übertragung der Marke auf die Antragstellerin für unwirksam befunden und entschieden, dass die Marke mithin den Gesellschaftern der Antragsgegnerin als Erben des 1992 verstorbenen Anmelders zustehe.

Im Kölner Verfahren versuchte die Antragstellerin nun umgekehrt der Antragsgegnerin die Aufnahme des Vertriebs türkischer Lebensmittel unter Verwendung des Sonnenlogos untersagen zu lassen.

Entscheidung

Anders als noch die Vorinstanz gibt das OLG Köln dem Unterlassungsantrag der Antragstellerin statt. Dieser sei gemäß § 5 III 2 Nr. 1 UWG begründet, da die Verwendung der Wortmarke „Baktat“ innerhalb des Sonnenlogos geeignet sei, den Verkehr über die Herkunft

der so beworbenen Waren zu täuschen. Hier werde fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass die Lieferung der entsprechend gekennzeichneten Waren weiterhin durch den ursprünglichen Anbieter erfolge. Dabei sei insbesondere die Bekanntheit des Sonnenlogos zu berücksichtigen, das dem Verkehr seit nunmehr über 20 Jahren als Herkunftshinweis für Lebensmittel entgegengetrete.

Da die Täuschung auch beabsichtigt sei, nimmt das OLG zusätzlich auch einen Verstoß gegen Anhang 13 zu § 3 III UWG an.

Einen Wertungswiderspruch zum Markenrecht sieht das OLG Köln vorliegend nicht. Denn auch das Markenrecht gebe dem Inhaber einer Marke nicht das Recht, eine Marke in irreführender Weise zu nutzen.

Praxishinweis

Die Entscheidung macht deutlich, dass die durch die Umsetzung des Art. 6 II lit. a der UGP-Richtlinie (2005/29/EG) herbeigeführte Aufgabe der markenrechtlichen Vorrangthese, wie sie der BGH in seiner Entscheidung „Hard Rock Cafe“ (BGH GRURPrax 2013, 429 [Abrar]) nicht nur für, sondern auch gegen den Markeninhaber gilt.

Ist dem in Kombination mit einer Wortmarke genutzten Logo, wie hier, eine eigene, unabhängig von der Wortmarke bestehende herkunftshinweisende Funktion zuzusprechen, so besteht nach den Worten des OLG Köln kein Grund, den Schutz des Logos – ohne die Wortmarke – einzuschränken. Damit genießt der (neue) Inhaber der Wortmarke hinsichtlich der Nutzung des Logos keinerlei Privileg gegenüber einem Dritten, der das Logo unabhängig von der Wortmarke nutzen möchte.

Entsprechend kann die Antragsgegnerin aus der an sie übertragenen Wortmarke „Baktat“ nicht das Recht herleiten, diese in der Form, wie sie die Antragstellerin verwendet und beim Verkehr bekannt gemacht hat – dh mit dem Sonnenlogo – zu nutzen, sondern muss sich eben auf die ihr allein zustehende Wortmarke beschränken.

*Rechtsanwältin Dr. Jeannette Viniol, LL. M.,
JBB Rechtsanwälte, Berlin*

LG Köln: Verschuldensvorwurf bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung

BGB § 823 I

Das für den Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung erforderliche Verschulden des Abmahnenden kann sich daraus ergeben, dass neben der Verletzung einer eingetragenen Unionsmarke auch die Verletzung einer Benutzungsmarke behauptet wird, ohne dass in der Abmahnung die dafür erforderliche Verkehrsgeltung auch nur ansatzweise vorgetragen wird. (Leitsatz des Verfassers)

LG Köln, Urteil vom 13.2.2018 – 31 O 58/17, BeckRS 2018, 7995 – Hirschkuss

Sachverhalt

Die Parteien streiten um den Ersatz von Kosten der Verteidigung gegen eine vermeintlich unberechtigte Abmahnung aus einer zugunsten der Beklagten eingetragenen Unionswortmarke. Die Beklagte ließ die Klägerin mit anwaltlichen Schreiben abmahnen und auffordern, die Unionsmarkenanmeldung „A“ für „Kräuterlikör und dergleichen alkoholische Getränke“ sowie die gleichlautende IR-Marke unter Fristsetzung löschen zu lassen. Die Klägerin wies die Abmahnung zurück. Einen Löschungsantrag der Beklagten gegen die Marke der Klägerin wies das EUIPO zurück.

Die Klägerin klagt auf Ersatz der ihr durch die Verteidigung gegen die ihres Erachtens unberechtigte Schutzrechtsverwarnung entstandenen Kosten.

Entscheidung

Die LG gibt der Klage statt, da sie zulässig und begründet sei. Der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz in der geltend gemachten Höhe gem. § 823 I BGB zu. Die Schutzrechtsverwarnung sei unberechtigt gewesen. Eine Schutzrechtsverwarnung sei jedenfalls dann als rechtswidrig und damit unberechtigt zu beanstanden, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts oder wegen Fehlens einer Rechtsverletzung als unbegründet erweise (BGH GRUR 2009, 878 Rn. 17 – Fräsaufomat). So liege der Fall hier. Die Verwarnung der Beklagten sei unbegründet gewesen. Es liege keine Markenverletzung vor. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr iSv § 14 I, II Nr. 2 MarkenG bzw. § 9 I, II Nr. 2 MarkenG.

Die Beklagte habe auch zumindest fahrlässig und damit schuldhaft iSv § 276 II BGB gehandelt. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten des Verwarnenden würden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen dürfe. Zugunsten der Klägerin habe eine Mar-

keneintragung bestanden. Die Beklagte hätte daher vor Abmahnung die Entscheidung über den von ihr parallel gegen die klägerische Marke eingelegten Widerspruch abwarten können. Jedenfalls aber ergebe sich das Verschulden der Beklagten daraus, dass sie sich in der Abmahnung auf eine Benutzungsmarke iSd § 4 Nr. 2 MarkenG berufen habe, ohne zu den Voraussetzungen der dafür erforderlichen Verkehrsgeltung auch nur ansatzweise Angaben zu machen.

Praxishinweis

Die Begründung des LG überzeugt nicht. Die Annahme, dass sich ein Verschulden daraus ergeben könne, dass die Abmahnung die Existenz des Schutzrechts nicht hinreichend substantiiert, verkennt, dass der Verschuldensvorwurf grundsätzlich nicht an die Art und Weise der Verwarnung (also das „Wie“), sondern an deren „Ob“ anknüpft. Allenfalls kann die fehlende Substantiierung ein Indiz dafür sein, dass der Bestand des Schutzrechts vor der Verwarnung nicht hinreichend geprüft wurde und der Verwarnende sich mithin auf den Bestand des Rechts nicht verlassen konnte. Mit diesem Umweg kann das Argument des LG richtig sein.

Allerdings ist die Entscheidung aus einem weiteren Grund zu kritisieren: Der Verwarnende hatte seine Verwarnung in erster Linie auf eine eingetragene Unionsmarke gestützt. Auf deren Bestand kann sich der Verwarnende grundsätzlich verlassen, da dafür eine Vermutung streitet (vgl. Art. 127 I, III UMV). Die Benutzungsmarke wurde nur zusätzlich geltend gemacht. Die Abmahnung betraf mithin zwei Streitgegenstände. Auch wenn die auf § 823 I BGB gestützte Klage nur einen Streitgegenstand hatte, hätte die Kammer bei Feststellung der Berechtigung der Verwarnung zwischen dem Streitgegenstand der Unionsmarke und dem der Benutzungsmarke differenzieren müssen. Die Begründung des Verschuldens kann – unabhängig davon, dass sie nicht überzeugend ist – mit Blick auf die Unionsmarke schon im Ansatz keinen Bestand haben. Mit ihrer Begründung hätte die Kammer lediglich das Vorliegen einer teilweise unberechtigten Schutzrechtsverwarnung feststellen dürfen, um dementsprechend auf der Basis des auf die Benutzungsmarke entfallenden Teils des Gegenstandswertes der Klägerin Kosten der Rechtsverteidigung als Schadensersatz zuzusprechen.

*Rechtsanwalt Dr. Carsten Menebröcker, LL. M. (NYU),
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
CMS Hasche Sigle, Köln*

LG München I: Keine unlautere gezielte Behinderung bei zu Unrecht erfolgter Grenzbeschlagnahme

UWG § 4 Nr. 4; VO (EG) 608/2013 Art. 5, 6, 17, 23 I lit. a, 28; MarkenG §§ 147 II, 149, 150

1. Im Grenzbeschlagnahmeverfahren nach der Produktpiraterie-VO besteht eine verfahrensrechtliche Privilegierung des Markeninhabers. Daher bestehen bei subjektiver Redlichkeit des Markeninhabers keine Ansprüche des importierenden Herstellers wegen unlauterer gezielter Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG), auch wenn die Grenzbeschlagnahme zu Unrecht erfolgt sein sollte.
2. An der Zielgerichtetheit der Behinderung fehlt es, wenn die Grenzbeschlagnahmeanträge des Markeninhabers sich generell gegen sämtliche Importeure richten.
3. Schadensersatzansprüche des Importeurs scheiden aus, egal ob die Grenzbeschlagnahme zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, wenn der Markeninhaber die nach der Produktpiraterie-VO für die Freigabe angehaltener Waren vorgesehene 10-Tages-Frist einhält oder sich iSv § 149 MarkenG unverzüglich erklärt hat. (Leitsätze des Gerichts, durch den Verfasser bearbeitet)

LG München I, Urteil vom 30.7.2018 – 33 O 7422/17, BeckRS 2018, 17602

Sachverhalt

Die Klägerin handelt mit ferngesteuerten Automodellen, die sie aus China in die EU importiert und über den Fachhandel und Verbrauchermärkte vertreibt. Die Beklagte stellt seit vielen Jahrzehnten Miniatur-Modelle der ebenfalls von ihr hergestellten Fahrzeuge der Marke BMW her. Der niederländische Zoll verweigerte die Einfuhr von originalgetreuen Modellautos vom Typ BMW Z4 GTS durch die Klägerin. Grund dafür waren Anträge der Beklagten gemäß Art. 5 f. Produktpiraterie-VO. Durch solche Grenzbeschlagnahmeanträge haben Markeninhaber die Möglichkeit, die Überlassung von Waren bei der Einfuhr in die EU aussetzen zu lassen, wenn der Verdacht einer Schutzrechtsverletzung besteht (Art. 17 Produktpiraterie-VO). Die Grenzbeschlagnahmeanträge der Beklagten waren nicht auf die Klägerin beschränkt, sondern betrafen sämtliche Importeure verkleinerter Automodelle mit Marken der Beklagten. Die Beklagte gab die Waren innerhalb von zehn Tagen nach der Zurückhaltung frei. Die Klägerin macht gegen die Beklagte wegen der Grenzbeschlagnahmeanträge Unterlassungs-, Schadensersatz- und Kostenersatzansprüche geltend, die sie ua auf § 4 Nr. 4 UWG (gezielte Behinderung) stützt. Nach Ansicht der Klägerin bedarf die Herstellung von Miniatur-Modellen keiner Erlaubnis des Automobilherstellers (BGH GRUR 2010, 726 ff. – Opel Blitz II = GRUR-Prax 2010, 314 [Gründig-Schnelle]), sodass die Beklagte durch ihre Grenzbeschlagnahmeanträge wettbewerbswidrig versuche, die Rechtslage auszuhebeln und der Klägerin bei der Einfuhr Probleme zu bereiten.

Entscheidung

Das Gericht weist die Klage ab. Es liege keine gezielte Behinderung vor. Die Grenzbeschlagnahmeanträge der Beklagten richteten sich unterschiedslos gegen jeden Importeur der fraglichen Waren. Die Beklagte habe sich bei der Antragstellung an die Vorgaben der Art. 3-6 Produktpiraterie-VO gehalten, wonach bei der Antragstellung keine Rechtsausführungen zu machen seien. Die Zollbehörden seien nach der ProduktpiraterieVO verpflichtet, schon bei dem bloßen Verdacht einer Rechtsverletzung tätig zu werden; die Prüfung der materiellen Rechtslage sei allein dem Markeninhaber bzw. dem Einführenden und gegebenenfalls nachfolgend den Gerichten vorbehalten. Bei Antragstellung habe die Beklagte noch keine Kenntnis von der Person des später betroffenen Importeurs und der Gestaltung der einzuführenden Waren. Die „Spielzeug“-Rechtsprechung zeichne nicht sämtliche Markennutzungen frei, sondern es blieben zahlreiche Verletzungssachverhalte denkbar. Schließlich zeige auch das weitere Verhalten der Beklagten, nämlich insbesondere die Einhaltung sämtlicher vorgesehener Fristen sowie die umgehende Freigabe der angehaltenen Waren nach zügig durchgeführter Überprüfung, dass sie mit ihren Grenzbeschlagnahmeanträgen nicht beabsichtige, die Klägerin an ihrer wettbewerblichen Entfaltung zu hindern und diese dadurch vom Markt zu verdrängen. Die Klägerin habe auch keinen Schadensersatzanspruch aus Art. 28 Produktpiraterie-VO iVm §§ 149, 150 MarkenG, denn die Beklagte habe jedenfalls unverzüglich iSv § 121 BGB und innerhalb der 10-Tages-Frist des Art. 23 I lit. a Produktpiraterie-VO die Freigabe der angehaltenen Ware erklärt, sodass es auch insoweit nicht darauf ankomme, ob die Grenzbeschlagnahme im konkreten Fall zu Recht erfolgt sei.

Praxishinweis

Die Entscheidung überzeugt. Die Forderung der Klägerin, dass die Beklagte bereits bei der Stellung des Grenzbeschlagnahmeantrags Spielzeugautos habe freistellen müssen, findet in der Produktpiraterie-VO keine Grundlage und verbietet sich aufgrund der erforderlichen Einzelfallbetrachtung. Gegen eine gezielte Behinderung sprach auch, dass aufgrund des Grenzbeschlagnahmeantrags der Beklagten selbst Waren ihrer eigenen Lizenznehmer Grenzbeschlagnahmeverfahren mit den damit verbundenen Verzögerungen durchlaufen mussten.

*Rechtsanwalt Dr. Sascha Abrar, LL. M.,
Löffel Abrar Rechtsanwälte PartG mbB, Düsseldorf* ■

BPatG: Verspätete Hilfsanträge in der mündlichen Verhandlung

PatG §§ 82 III, 83 IV, 99 I; ZPO §§ 132, 138 I, II, 217, 274 III

1. Hilfsanträge als Reaktion auf den vorgelegten Stand der Technik sind innerhalb gesetzter Fristen zur Stellungnahme und rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vorzulegen, auch wenn das BPatG eine Druckschrift in einem qualifizierten – aber dennoch vorläufigen – Hinweis noch als nicht neuheitsschädlich angesehen hat.
2. Setzt das BPatG beiden Parteien eine Monatsfrist zur Stellungnahme auf einen qualifizierten Hinweis und zugleich eine Frist von einem weiteren Monat zur Entgegnung auf die künftige Stellungnahme der jeweiligen Gegenseite, so verletzt es das rechtliche Gehör der Beteiligten nicht. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 7.3.2018 – 6 Ni 69/16 (EP), BeckRS 2018, 16984

Sachverhalt

Im Berufungsverfahren hatte der BGH (BeckRS 2016, 15769) das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt und die Sache im Übrigen an das BPatG zurückverwiesen.

Die Klägerin hatte sodann die Druckschrift D6 mit Schriftsatz vom 21.7.2017 ins Verfahren eingeführt. Diese Druckschrift hat der Senat in einem qualifizierten Hinweis vom 1.12.2017 als nicht relevant bezeichnet. Er hat den Parteien zugleich eine Frist zur Stellungnahme bis zum 12.1.2018 auf den Hinweis und sodann bis zum 23.2.2018 zur Entgegnung auf das Vorbringen der jeweiligen Gegenseite gesetzt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, die Druckschrift D6 nunmehr doch für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit als relevant heranzuziehen.

Daraufhin hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung weitere Hilfsanträge gestellt.

Entscheidung

Die Klage hat in der Sache Erfolg; das Streitpatent ist insgesamt nichtig.

Anspruch 1 nach Hauptantrag beruhe unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge seien als verspätet zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin habe diese Hilfsanträge erst nach Ablauf der im Hinweis gesetzten und mit der Ladung verlängerten (letzten) Stellungnahmefrist vorgelegt.

Die Beklagte könne die Dauer der Frist zur Stellungnahme nicht erfolgreich als Verletzung des rechtlichen

Gehörs beanstanden. Die gesetzten Fristen von jeweils etwas mehr als einem Monat seien nicht unbillig kurz. Soweit das Verfahrensrecht überhaupt Mindestfristen für Stellungnahmen vorsehe (wie in § 82 III PatG; §§ 132, 217, 274 III ZPO), beliefen sich diese in der Regel auf ein bis zwei Wochen und höchstens auf einen Monat. Da bereits die im Hinweis zunächst gesetzten Fristen und erst recht infolge der Fristverlängerung die abschließende Frist diese gesetzlichen Mindestfristen deutlich überstiegen hätten, bestünden gegen die vorliegenden Fristsetzungen keine Bedenken.

Die Beklagte habe die verspätete Vorlage der Hilfsanträge auch nicht hinreichend entschuldigt. Bei der im qualifizierten Hinweis geäußerten Auffassung des Senats, habe es sich nur um eine vorläufige Auffassung gehandelt, deren Mitteilung dazu diene, diese Auffassung zur Diskussion zu stellen. Die Klägerin sei mit Schriftsatz vom 18.1.2018 der vorläufigen Auffassung des Senats entgegentreten. Spätestens daraufhin habe für die Beklagte die Notwendigkeit bestanden, entsprechende Hilfsanträge zu formulieren; dies hätte die weitere Frist zur Stellungnahme bis 23.2.2018 ermöglicht.

Die Berücksichtigung der Hilfsanträge hätte eine Vertagung erforderlich gemacht, um nicht das rechtliche Gehör der Klägerin zu verletzen. Angesichts des Umfangs der Änderungen seien Recherchen nicht mehr in der laufenden mündlichen Verhandlung möglich gewesen. Eine Schriftsatzfrist hätte dem nicht Rechnung getragen; vielmehr wäre eine Vertagung unumgänglich geworden.

Praxishinweis

Grundsätzlich sind die Parteien gehalten, sich rechtzeitig vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären.

Dazu gehört auch die Vorlage aller möglichen Hilfsanträge, mit denen auf den vorgelegten Stand der Technik reagiert werden soll.

Aus der Bewertung einer Druckschrift im qualifizierten gerichtlichen Hinweis kann ein Patentinhaber nicht schließen, dass diese Druckschrift für die Entscheidung des Gerichts sicher keine Rolle spielt. Er muss sich vielmehr auch auf eine Verteidigung seines Patents gegenüber dieser einstellen. Insbesondere muss er rechnen, dass die Druckschrift in der mündlichen Verhandlung doch als patenthindernd zur Sprache gebracht wird – auch durch den Gegner.

Dr. Friedrich Albrecht, VorsRi BPatG a. D., München

Patentrecht

OLG Karlsruhe: Bei Arbeitnehmererfindung international anwendbare Vorschriften

EPÜ Art. 60 I 2; Rom I-VO Art. 8

1. Das anwendbare Recht wird für Fragen der Zuordnung einer Arbeitnehmererfindung zum Arbeitnehmer oder zum Arbeitgeber nach dem Arbeitsstatut und nicht nach dem Schutzlandprinzip bestimmt.
2. Das Recht an der Diensterfindung wird nach Art. 8 I Rom I-VO bestimmt. Die nach § 22 ArbNErfG zwingenden Regelungen des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts sind Schutzvorschriften nach Art. 8 I 2 Rom I-VO. Nach Art. 8 II 1 Rom I-VO gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts des Arbeitnehmers. Für das Recht auf das aus einer Diensterfindung abgeleitete europäische Patent gilt aufgrund Art. 60 I 2 EPÜ Entsprechendes.
3. Die Frage, nach welchem Recht sich die Vindikation des Schutzrechts richtet, das aus einer Diensterfindung hervorgegangen ist, ist nach dem Schutzlandstatut zu beantworten.
4. Der Anspruch auf Vindikation der nationalen Teile eines europäischen Bündelpatents richtet sich gemäß Art. 60 I 2 EPÜ hinsichtlich aller seiner nationalen Teile einheitlich nach dem Recht des Beschäftigungsstaats, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist. (Leitsätze des Gerichts)

OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.4.2018 – 6 U 161/16
(LG Mannheim), BeckRS 2018, 17899

Sachverhalt

Die Kläger begehren von der Beklagten die Umschreibung bzw. Herausgabe von Patenten. Ihr Begehren stützen sie darauf, dass sie als Arbeitnehmer der Beklagten im Jahr 2001 die den Patenten zugrunde liegende technische Lehre entwickelt haben. Eine förmliche Erfindungsmeldung ist nicht erfolgt. Allerdings wurde die Erfindung von der Beklagten im Jahr 2002 zum Patent angemeldet. Unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Anmeldung wurden der Beklagten zudem ein europäisches, ein kanadisches und ein US-Patent erteilt. Gestützt auf die Rechtsprechung des BGH (GRUR 2006, 754 – Haftetikett) machen die Kläger geltend, dass die Erfindung nach § 8 I Nr. 3 ArbNErfG aF freigeworden sei, nachdem die Anmeldung durch die Beklagte die Frist zur Inanspruchnahme ausgelöst und die Beklagte diese nicht durch eine formgerechte Inanspruchnahme gewahrt habe. Daher habe die Beklagte in eine Umschreibung der Patente einzuwilligen bzw. diese herauszugeben. Hiergegen verteidigt sich die Beklagte mit dem Hinweis, dass es neben den Klägern weitere Mitfinder gegeben habe, welche im Patentantrag nicht benannt worden seien. Im Hinblick hierauf entspreche der Patentantrag nicht wie vom BGH vorausgesetzt der Erfindungsmeldung. Deshalb finde das ArbNErfG in seiner aktuellen Fassung Anwendung und eine (rechtzeitige) Inanspruchnahme durch die Beklagte werde fingiert.

Entscheidung

Im Hinblick auf die Betroffenheit eines deutschen, eines europäischen sowie zweier nordamerikanischer Patente klärt das OLG zuerst, welche Vorschriften international anwendbar sind. Es unterscheidet dabei zwischen der Zuordnung einer Erfindung im Verhältnis von Arbeitgeber und -nehmer und den Folgen der Erlangung eines Schutzrechts durch einen Nichtberechtigten.

Die erste Frage sei arbeitsrechtlicher Natur und beantworte sich im Grundsatz nach dem Arbeits- und nicht nach dem Schutzlandstatut. Dies gelte auch im Anwendungsbereich von Art. 60 I 2 EPÜ. Nach Maßgabe von Art. 8 Rom I-VO gelte daher einheitlich in Bezug auf alle zu der Erfindung erteilten Schutzrechte deutsches Arbeitnehmererfinderrecht.

Für die zweite Frage sei dagegen im Grundsatz vom Schutzlandstatut auszugehen, dh die Einwilligung in die Umschreibung bzw. Herausgabe eines deutschen Patents bestimme sich nach deutschem, die Herausgabe eines kanadischen Patents dagegen nach kanadischem Recht. Abweichend hierzu sei für die Herausgabe der nationalen Teile eines europäischen Bündelpatents zu einer Arbeitnehmererfindung nach Art. 60 I 2 EPÜ aber einheitlich das Recht des Beschäftigungsstaats, dh vorliegend insgesamt deutsches Recht anzuwenden.

Praxishinweis

Überzeugend unterscheidet das OLG für das vor deutschen Gerichten geltende Kollisionsrecht zwischen arbeits- und patentrechtlichen Fragen und bemüht zur Beantwortung ersterer (sog. Recht auf das Arbeitsergebnis, vgl. Ulrici, Vermögensrechtliche Grundfragen des Arbeitnehmerurheberrechts, 2008, 32 ff., 60) das Arbeits- und zur Beantwortung letzterer das Schutzlandstatut. Weiter geht es zutreffend für das in Art. 60 I 2 EPÜ vereinheitlichte Kollisionsrecht inzident von einer Verweisung nicht nur auf das Sach-, sondern auch das Kollisionsrecht aus und sichert hierdurch, dass in Bezug auf eine Erfindung im Ergebnis einheitlich dasselbe Sachrecht gilt.

Nicht überzeugend erscheint aber, dass das OLG die Rechtsfolge von Art. 60 I 2 EPÜ auf die Patentvindikation erstreckt. Dies widerspricht der Unterscheidung arbeits- und patentrechtlicher Fragen. Auch müsste aufgrund der Funktionsäquivalenz von Vindikation und Umschreibung nach *cessio legis* dasselbe für § 13 IV 2 ArbNErfG gelten – dem steht aber Art. 74 EPÜ entgegen, weil eine *cessio legis* die Patentanmeldung als Vermögensgegenstand betrifft.

Rechtsanwalt Dr. Bernhard Ulrici,
ULRICI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leipzig

BGH: Vorlagefragen zu Kfz-Ersatzteilm Informationen

VO (EG) Nr. 715/2007 Art. 6 I 1

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 6 I 1 der VO (EG) Nr. 715/2007 ua betreffend den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Kraftfahrzeuge folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Hat der Hersteller die nach Art. 6 I 1 der VO (EG) Nr. 715/2007 unabhängigen Marktteilnehmern zu gewährenden Informationen in elektronisch weiterzuarbeitender Form bereitzustellen?
2. Liegt eine nach Art. 6 I 1 der VO (EG) Nr. 715/2007 verbotene Diskriminierung unabhängiger Marktteilnehmer vor, wenn ein Hersteller durch Einschaltung eines Informationsdienstleisters einen weiteren Informationskanal für den Vertrieb von Original-Ersatzteilen durch autorisierte Händler und Reparaturbetriebe eröffnet, auf die unabhängige Marktteilnehmer keinen Zugriff haben? (Vorlagefragen des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt und ergänzt)

BGH, Beschluss vom 21.6.2018 – I ZR 40/17 (OLG Frankfurt a. M.), BeckRS 2018, 17713 – Ersatzteilm information

Sachverhalt

Der Kläger ist ein Branchenverband des Großhandels für Kraftfahrzeugteile, die Beklagte ein in Deutschland ansässiger Kraftfahrzeughersteller. In einer Datenbank, die ein mit der Beklagten konzernverbundenes Unternehmen unterhält, sind unter der Fahrzeugidentifikationsnummer die im betreffenden Fahrzeug verbauten Komponenten gespeichert. Die diesbezüglichen technischen Informationen sind für die ordnungsgemäße Wartung und fachgerechte Instandsetzung (Reparatur) von Kraftfahrzeugen zwingend erforderlich. Nutzer können über ein Internetportal gegen Entgelt die zu dem jeweiligen Fahrzeug gespeicherten Daten einsehen. Dieser Lesezugriff wird sowohl den mit der Beklagten vertraglich verbundenen autorisierten Reparaturbetrieben als auch unabhängigen Marktteilnehmern gewährt. Werkstätten können auf diese Weise ermitteln, welche Originalersatzteile sie für eine Reparatur benötigen und welche technischen Vorgaben dabei zu beachten sind.

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Beklagte ihm und seinen Mitgliedern über einen bloßen Lesezugriff hinaus elektronischen Zugriff auf den mit den Fahrzeugidentifikationsnummern verknüpften Datenbestand gewähren müsse, damit die Daten von freien Ersatzteilerstellern verarbeitet und Reparaturbetrieben unter Verknüpfung mit der Fahrzeugidentifikationsnummer Informationen über den Bezug von zu Original-Ersatzteilen alternativen Ersatzteilen zur Verfügung gestellt werden können.

Das OLG wies die Klage ab. Mit der Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter.

Entscheidung

Der BGH legt dem EuGH die in den vorstehend wiedergegebenen Leitsätzen gestellten Fragen zur Vorabentscheidung vor. Die Klage sei gemäß § 8 I 1 UWG begründet, wenn die Voraussetzungen eines Verstoßes gegen § 4 Nr. 11 UWG aF/§ 3 a UWG iVm Art. 6 I 1 der VO (EG) Nr. 715/2007 vorliegen. Dies sei dann der Fall, wenn der Hersteller die den unabhängigen Marktteilnehmern danach zu gewährenden Informationen in elektronisch zu verarbeitender Form bereitstellen müsse (Vorlagefrage 1) bzw. der Hersteller unabhängige Marktteilnehmer diskriminiere, wenn er durch Einschaltung eines Informationsdienstleisters einen weiteren Informationskanal für den Vertrieb von Original-Ersatzteilen durch autorisierte Händler und Reparaturbetriebe eröffne, auf den unabhängige Marktteilnehmer keinen Zugriff haben (Vorlagefrage 2).

Der BGH will der Auffassung des Berufungsgerichts (OLG Frankfurt BeckRS 2017, 105031) folgen, wonach die VO (EG) Nr. 715/2007 dem Kraftfahrzeughersteller insbesondere nicht vorschreibe, den Zugang zu den betreffenden technischen Daten mittels einer elektronischen Schnittstelle zu gewähren, um unabhängigen Marktteilnehmern die Weiterverarbeitung der Daten zu ermöglichen. Dafür sprächen der Wortlaut der Vorschrift, die Entstehungsgeschichte sowie die erklärte Absicht der Kommission, im Wege der Neuregelung der Verordnung, Hersteller zu verpflichten, die betreffenden Informationen auch in Form von maschinenlesbaren und elektronisch weiterverarbeitbaren Datensätzen bereitzustellen.

Eine verbotene Diskriminierung unabhängiger Marktteilnehmer liege schon deshalb nicht vor, weil Vertrags Händler und Vertragswerkstätten der Beklagten über den ihnen zugänglichen, weiteren Informationskanal nicht mehr oder bessere Informationen erhielten als die unabhängigen Marktteilnehmer auch.

Praxishinweis

Die Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten. Die Erfahrung zeigt, dass der Gerichtshof im Zweifel zugunsten der Wettbewerbsfreiheit auf Sekundärmärkten entscheidet und dabei die nach deutschem Rechtsverständnis zu beachtenden klassischen Methoden der Gesetzesauslegung, je nach politischem Vorverständnis, eher weniger Beachtung finden.

Rechtsanwalt Prof. Christian Klawitter,
KNPZ Rechtsanwälte, Hamburg



EuGH: Nutzung eines im Netz zugänglichen Fotos auf einer anderen Website

RL 2001/29/EG Art. 3 I

Der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ iSv Art. 3 I 1 der RL 2001/29/EG [...] ist dahin auszulegen, dass er die Einstellung einer Fotografie auf eine Website erfasst, wenn die Fotografie zuvor ohne beschränkende Maßnahme, die ihr Herunterladen verhindert, und mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers auf einer anderen Website veröffentlicht worden ist. (Leitsatz des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)

EuGH, Urteil vom 7.8.2018 – C-161/17, BeckRS 2018, 17464; Vorabentscheidungsersuchen des BGH, Dirk Renckhoff – Córdoba

Sachverhalt

Die Schülerin einer deutschen Gesamtschule hatte eine auf einer Website öffentlich zugängliche Fotografie der spanischen Stadt Córdoba ohne die Zustimmung des Fotografen zur Illustration in ein Referat eingefügt. Dieses Referat stellte sie auf die Internetseite der Schule. Der Fotograf, der die Aufnahme angefertigt hatte, ist der Ansicht, dadurch werde sein Urheberrecht verletzt, weil das Bild ohne seine Zustimmung genutzt worden sei.

Der BGH legte dem EuGH die Frage vor, ob dies ein öffentliches Zugänglichmachen iSd Art. 3 I der RL 2001/29 darstellt. Der BGH hat insbesondere Zweifel, ob dies das Kriterium erfüllt, wonach die öffentliche Wiedergabe gegenüber einem neuen Publikum stattfinden muss.

Entscheidung

Der EuGH entscheidet auf der Grundlage seiner bisherigen Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 3 I der RL 2001/29/EG, dass die streitgegenständliche Handlung eine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Vorschrift ist. Die Wiedergabe sei im Sinne der vom EuGH entwickelten Auslegungskriterien öffentlich. Zwar erfolge die Wiedergabehandlung mit demselben technischen Verfahren wie die ursprüngliche Wiedergabe (nämlich im Internet). Die Wiedergabehandlung richte sich aber an ein neues Publikum.

Etwas anderes folge nicht daraus, dass das Foto schon durch die ursprüngliche Wiedergabe im Internet unbeschränkt und für jedermann öffentlich zugänglich war. Dem Recht der öffentlichen Wiedergabe als einem Recht „vorbeugender Art“ würde die Wirksamkeit genommen, falls es nicht als Wiedergabe an ein neues Publikum gewertet würde, wenn auf eine Website ein

Werk eingestellt wird, das zuvor mit Zustimmung des Rechteinhabers auf einer anderen Website öffentlich zugänglich gemacht worden ist. Deshalb seien die Grundsätze, die der EuGH zur Verlinkung entwickelt hat, auf den Streitfall nicht übertragbar. Denn dies würde im Ergebnis dazu führen, dass das Recht der öffentlichen Wiedergabe der Erschöpfung unterliegt. Das wäre aber mit den Vorgaben des Unionsrechts nicht zu vereinbaren, denn Art. 3 III der RL 2001/29/EG sehe ausdrücklich vor, dass sich das Recht der öffentlichen Wiedergabe nicht erschöpft.

Praxishinweis

Mit diesem Urteil setzt der EuGH seine bisherige Rechtsprechung zur öffentlichen Wiedergabe auf der Grundlage der Tatbestandsmerkmale, die der EuGH für die Auslegung dieses Verwertungsrechts entwickelt hat, konsequent fort.

Bemerkenswert ist, dass der EuGH dabei nicht der verwegenen Auffassung des Generalanwalts folgt, wonach im Streitfall keine öffentliche Wiedergabe vorgelegen hätte (dazu GRUR-Prax 2018, 241 [Jani]). Der EuGH erinnert zu Recht daran, dass die RL 2001/29/EG dazu dient, ein hohes Schutzniveau für die Rechteinhaber zu gewährleisten. Zwar wird auch der EuGH diesem Auftrag in seinen Urteilen zum Urheberrecht nicht immer gerecht. Hier erteilt er aber einer Verwässerung der Verwertungsrechte eine unmissverständliche Absage. Für die Nutzung von Werken, die legal im Internet zugänglich sind, nimmt er mit seiner Rechtsprechung zur Verlinkung eine nutzerfreundliche Auslegung der Richtlinie vor, die die zustimmungsfreie Verwendung solcher Werke auf eigenen Internetseiten ermöglicht. Im hiesigen Urteil stellt der EuGH klar, dass die Interessenlage im Streitfall nicht mit der Verlinkung auf ein im Internet zugängliches Werk vergleichbar ist.

Beiläufig zieht das Gericht auch eine klare Grenze des Erschöpfungsgrundsatzes. Er sei auf die öffentliche Wiedergabe nicht anwendbar.

Mit erfreulicher Deutlichkeit stärkt der EuGH so die Position der Rechteinhaber. Angesichts der aktuellen Debatte um das Urheberrecht, in der die Urheber häufig gar nicht mehr vorkommen, ist das ein Lichtblick.

*Rechtsanwalt Dr. Ole Jani,
CMS Hasche Sigle, Berlin*



EuGH: Verantwortlichkeit für Registrierung von Domain-Namen

AEUV Art. 267; RL 2004/48/EG Art. 4 lit. c; RL 2000/31/EG Art. 12-14

Die Art. 12 bis 14 der RL 2000/31/EG [...] sind dahin auszulegen, dass die darin vorgesehenen Beschränkungen der Verantwortlichkeit auf den Anbieter eines Dienstes der Vermietung und Registrierung von IP-Adressen, der es ermöglicht, Internet-Domain-Namen anonym zu verwenden, anwendbar sind, sofern dieser Dienst unter eine der in diesen Artikeln genannten Kategorien von Diensten fällt und alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, da die Tätigkeit des Anbieters rein technischer, automatischer und passiver Art ist, was bedeutet, dass er weder Kenntnis noch Kontrolle über die von seinen Kunden weitergeleitete oder gespeicherte Information besitzt und keine aktive Rolle spielt, indem er es diesen ermöglicht, ihre Tätigkeit des Online-Verkaufs zu optimieren, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. (2. Leitsatz des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)

EuGH, Urteil vom 7.8.2018 – C-521/17, BeckRS 2018, 17535, Vorabentscheidungsersuchen des Bezirksgerichts Tallinn, Estland, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U. A./Deepak Mehta

Sachverhalt

Die Klägerin ist eine Verwertungsgesellschaft, welche die Rechte von Markeninhabern wahrnimmt. Sie erhob beim Gericht Harju, Estland, Klage auf Unterlassung der Verletzung von Markenrechten ihrer Mitglieder durch den Beklagten. Ferner verlangte sie Schadensersatz. Denn der Beklagte habe Internet-Domain-Namen angemeldet, die mit den Marken ihrer Mitglieder identische Zeichen rechtswidrig benutzt hätten, und Websites registriert, auf denen Waren mit solchen Zeichen rechtswidrig verkauft würden.

Das erstinstanzliche Gericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht fragte den EuGH, ob Art. 4 lit. c der RL 2004/48 die Mitgliedstaaten verpflichte, Verwertungsgesellschaften, die die Rechte von Markeninhabern wahrnehmen, als Personen anzuerkennen, die befugt sind, zur Verteidigung der Rechte von Markeninhabern im eigenen Namen Rechtsbehelfe einzulegen und zur Durchsetzung der Rechte von Markeninhabern im eigenen Namen Klage vor den Gerichten zu erheben.

Ferner wollte das Berufungsgericht wissen, ob die Art. 12, 13 und 14 der RL 2000/31 dahin auszulegen seien, dass als „Diensteanbieter“ im Sinne der darin geregelten Ausnahmen von der Verantwortlichkeit auch ein Diensteanbieter anzusehen ist, dessen Dienst darin besteht, IP-Adressen zu registrieren und es dadurch zu ermöglichen, sie anonym mit Domains zu verknüpfen, sowie diese IP-Adressen zu vermieten.

Entscheidung

Der EuGH bejaht die Befugnis der Klägerin, die in RL 2004/48 vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen, wenn sie nach nationalem Recht als Person angesehen wird, die ein unmittelbares Interesse an der Verteidigung der Rechte der von ihr vertretenen Markeninhaber hat, und es ihr das nationale Recht gestattet, Klage zu erheben.

Bezüglich der 2. Vorlagefrage bestätigt der EuGH die st. Rspr. (etwa aus den Urteilen „Google France und Google“ GRUR 2010, 445 = GRUR-Prax 2010, 147 [Musiol], „L’Oréal“ GRUR 2011, 1025 = GRUR-Prax 2011, 324 [Jahn], „Mc Fadden“ GRUR 2016, 1146 = GRUR 2016, 1146 [Lindhorst]), dass die in Art. 12-14 der RL 2000/31/EG hinsichtlich der Verantwortlichkeit festgelegten Ausnahmen nur rein technische, automatische und passive Tätigkeiten erfassen.

Diese Ausnahmen seien hingegen dann nicht anwendbar, wenn ein Diensteanbieter eine aktive Rolle spielt, indem er es seinen Kunden ermöglicht, ihre Online-Verkäufe zu optimieren. Unter diesen Umständen sei es Sache des vorlegenden Gerichts, sich zu vergewissern, dass der Beklagte weder Kenntnis von noch Kontrolle über die von seinen Kunden weitergeleiteten oder gespeicherten Informationen besitzt und keine aktive Rolle spielt.

Praxishinweis

Der EuGH stärkt die effektive Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums durch Verwertungsgesellschaften, die nach nationalem Recht aktivlegitimiert sind. Bezüglich der Verantwortlichkeit von Diensteanbietern unter der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr bestätigt der EuGH seine Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen einem neutralen Vermittler und einer aktiven Rolle, überlässt es allerdings dem vorlegenden Gericht, dies zu ermitteln. Da der EuGH bezüglich beider Vorlagefragen auf nationales Recht verweist bzw. dem vorlegenden Gericht weitere Ermittlungen – sowohl hinsichtlich der Frage, ob der Beklagte einen Dienst der Informationsgesellschaft erbringt, als auch ob er eine aktive Rolle spielt – aufgibt, hat das Urteil nur geringe Praxisrelevanz.

*Rechtsanwalt Dr. Thomas Stögmüller, LL. M. (Berkeley),
Fachanwalt für Informationstechnologierecht,
TCI Rechtsanwälte München*

BGH: Abschaffung der Störerhaftung bestätigt, Sperranspruch möglich

RL 2001/29/EG Art. 8 III; RL 2004/48/EG Art. 11 S. 3; TMG § 7 IV, § 8 I 2

1. Der an die Stelle der bisherigen Störerhaftung des Zugangsvermittlers für von Dritten begangene Rechtsverletzungen getretene Sperranspruch nach § 7 IV TMG nF ist unionsrechtskonform dahingehend fortzubilden, dass er in analoger Anwendung gegen Betreiber drahtgebundener Internetzugänge geltend gemacht werden kann.

2.-4. [...] (Leitsätze des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)

BGH, Urteil vom 26.7.2018 – I ZR 64/17 (OLG Düsseldorf), BeckRS 2018, 19092 – Dead Island

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an einem Computerspiel. Der Beklagte unterhält einen öffentlich nutzbaren Internetanschluss. Über diesen wurde das geschützte Programm in einer Internet-Tauschbörse zum Herunterladen angeboten. Die Klägerin mahnte den Beklagten ab und forderte ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Der Beklagte macht geltend, selbst nicht Täter der Rechtsverletzung zu sein. Er betreibe lediglich fünf öffentlich zugängliche WLAN-Hotspots und darüber hinaus zwei drahtgebundene Kanäle aus dem sog. „Tor-Netzwerk“.

Das OLG verurteilte den Beklagten dazu, Dritte daran zu hindern, das Computerspiel oder Teile davon der Öffentlichkeit mittels seines Internetanschlusses über eine Internetaustauschbörse zur Verfügung zu stellen.

Entscheidung

Der BGH hebt die Verurteilung insoweit auf. Wegen des neu geschaffenen § 8 I 2 TMG sei ein Unterlassungsanspruch nicht mehr gegeben. Da sich der Unterlassungsanspruch gegen ein zukünftiges Handeln richte und Wiederholungsgefahr voraussetze, müsse das beanstandete Verhalten auch zum Zeitpunkt der Revisionsinstanz noch rechtswidrig sein. Nach § 8 I 2 TMG nF könne aber der Vermittler eines Internetzugangs nicht mehr wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers in Anspruch genommen werden.

Darüber hinaus erteilt der BGH den in der Lit. geäußerten Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des § 8 I 2 TMG nF mit Unionsrecht eine Absage. Zwar wäre es nach Art. 8 III der RL 2001/29/EG und Art. 11 S. 3 der RL 2004/48/EG unzulässig, wenn der Rechtsinhaber keine Möglichkeit mehr hätte, gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler, deren Dienste von einem Dritten zur Begehung von Urheberrechtsverletzungen genutzt wurden, zu erlangen. Die Rechtsinhaber seien jedoch aufgrund des neu geschaffenen § 7 IV TMG nF nicht schutzlos.

Im vorliegenden Fall konnte die Klägerin im Revisionsverfahren aus prozessualen Gründen keinen Antrag nach

§ 7 IV TMG nF stellen. Vor diesem Hintergrund verweist der BGH den Fall zurück. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren geböten es, der Klägerin durch Wiedereröffnung der Berufungsinstanz Gelegenheit zu geben, der zwischenzeitlichen Gesetzesänderung durch eine angepasste Antragsfassung Rechnung zu tragen.

Praxishinweis

Es handelt es sich um eine richtungsweisende Entscheidung. Der BGH räumt die bislang bestehenden unionsrechtlichen Bedenken bezüglich der Abschaffung der Störerhaftung aus dem Weg und bestätigt die Neuregelung des § 8 I 2 TMG nF. Damit stärkt er gleichzeitig die Position der Betreiber öffentlich zugänglicher Internetanschlüsse.

Dennoch stellt das Urteil keinen Freibrief für mögliche Urheberrechtsverletzungen dar. Zum einen muss sich der Betreiber von öffentlich zugänglichen Internetanschlüssen hinsichtlich der täterschaftlichen Vermutung weiter entlasten. Zum anderen tritt unter Umständen ein Sperranspruch nach § 7 IV TMG nF an die Stelle der Störerhaftung, der die Pflicht zur Verschlüsselung des Zugangs mit einem Passwort, der Sperrung bestimmter Ports im Router oder einer bestimmten Webseite, einer Datenmengenbegrenzung oder auch der Sperrung des gesamten Zugangs begründen kann.

Fraglich ist allerdings, inwieweit Letzteres mit dem Willen des Gesetzgebers übereinstimmt. Denn den Betreiber kann der Sperranspruch faktisch wie ein Anspruch auf Unterlassen treffen.

Offen bleibt in diesem Kontext auch die Frage, wann eine Sperrung zumutbar iSd § 7 IV 2 TMG nF ist. Dies dürfte insbesondere für private Betreiber von öffentlich zugänglichen Netzwerken, die jedenfalls nach altem Recht schon mit Inbetriebnahme eines öffentlich zugänglichen Access Points auf Unterlassen haften konnten, weiterhin für Unsicherheit sorgen. Insoweit wird das OLG Düsseldorf, und anschließend vermutlich erneut der BGH, nun nach der Zurückverweisung zu entscheiden haben, ob die Voraussetzungen des Sperranspruchs, insbesondere hinsichtlich der Zumutbarkeit, nach § 7 IV TMG nF vorliegen und wie weit der Anspruch reicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann mithin nicht ausgeschlossen werden, dass die Störerhaftung nun in einer neuen, wenn auch abgemilderten Form auftauchen wird: der Sperrung von Informationen.

*Rechtsanwalt Dr. Benedikt Lüthge, LL. M. (New York),
Hogan Lovells, Hamburg*

BGH: Selbstöffnung der Privatsphäre gibt keine starre Grenze vor

GG Art. 1 I, 2 I, 5 I; BGB §§ 823, 1004

1. Der Schutz der Privatsphäre vor öffentlicher Kenntnismahme kann dort entfallen oder zumindest im Rahmen der Abwägung zurücktreten, wo sich der Betroffene selbst damit einverstanden gezeigt hat, dass bestimmte, gewöhnlich als privat geltende Angelegenheiten öffentlich gemacht werden; die Erwartung, dass die Umwelt die Angelegenheiten oder Verhaltensweisen in einem Bereich mit Rückzugsfunktion nur begrenzt oder nicht zur Kenntnis nimmt, muss situationsübergreifend und konsistent zum Ausdruck gebracht werden (st. Rspr., vgl. nur Senatsurteil vom 20.12.2011, NJW 2012, 771, 772).
2. Die Selbstbegebung gibt nicht stets thematisch und inhaltlich die exakte Grenze vor, in deren Rahmen sich die hinzunehmende Veröffentlichung bewegen muss. Diese ist vielmehr im Rahmen einer Güterabwägung im Einzelfall zu bestimmen. (Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urteil vom 12.6.2018 – VI ZR 284/17
(OLG Köln), BeckRS 2018, 19228

Sachverhalt

Der Kläger, ein bekannter Schauspieler, Musiker und Spross einer Theaterfamilie, nimmt die Beklagte, die Betreiberin des Online-Auftritts einer Wochenzeitschrift, auf Unterlassung einer Wortberichterstattung in Anspruch. Die Beklagte berichtete anlässlich von Dreharbeiten der Frau des Klägers mit dessen Stiefbruder über deren Familienverhältnisse. Thematisiert wurde unter anderem, dass der Stiefbruder erst mit zwölf Jahren von der Existenz seines drei Jahre älteren Bruders erfahren habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er außerdem fälschlicherweise seinen Stiefvater für seinen leiblichen Vater gehalten. Dieser habe ihm den Kontakt zum Kläger untersagt. Auch der Kläger habe, wenn es doch einmal zu Begegnungen kam, seinem Stiefbruder nichts erzählen dürfen. Unter Verwendung von angeblichen Zitaten des Stiefbruders gegenüber einer anderen Zeitung wurde auch auf die Entwicklung des Verhältnisses der Brüder eingegangen. Der Kläger hatte bereits einige Zeit vor der Berichterstattung eine Autobiografie veröffentlicht, in der er ua ausführte, sein Vater sei nach der Trennung der Eltern nur noch „Gast in seinem Leben“ gewesen, mit seinem Stiefbruder verstehe er sich jedoch bestens. Das LG Köln verurteilte die Beklagte zur Unterlassung. Das OLG Köln wies die Berufung der Beklagten im Wesentlichen zurück.

Entscheidung

Der BGH hebt das Urteil auf, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist, und verweist zurück an das Berufungsgericht, da noch weitere Feststellungen zu der Frage zu treffen seien, ob der Stiefbruder die ihm zugeschriebenen Äußerungen wirklich öffentlich gemacht hat. Dem Kläger stehe kein Anspruch auf Unterlassung

aus § 823 I, 1004 I BGB analog iVm Art. 1 I, 2 I GG zu. Eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers in seiner Ausprägung als Recht auf Achtung der Privatsphäre (zu der Vorfälle aus dem Familienbereich, familiäre Auseinandersetzungen und Beziehungen gehörten) liege zwar vor. Diese sei jedoch nicht rechtswidrig, da das Recht der Beklagten auf Meinungs- und Pressefreiheit aus Art. 5 I GG und ihr Interesse an der Information der Öffentlichkeit die Interessen des Klägers überwiegen. Neben der Rolle des Klägers als Person des öffentlichen Lebens mit der damit verbundenen Leitbild- und Kontrastfunktion sei entscheidend, dass der Kläger im Rahmen seiner Autobiografie selbst Teile seines Familienlebens offengelegt habe. Dabei habe er es nicht bei der Schilderung der rechtlichen Beziehungen und faktischen Lebensverhältnisse mit Blick auf seinen Vater und Stiefbruder belassen, sondern mit vollen Namen berichtet werdend eingeordnet und ebenfalls Kritik am Vater anklingen lassen. Eine Erwartung der Geheimhaltung weiterer Details habe er nicht konsistent zum Ausdruck gebracht. Dass die Berichterstattung der Beklagten in der Schilderung von Details über die vom Kläger mitgeteilten Begebenheiten zu seiner Familie hinausgehe, sei unproblematisch. Denn die Veröffentlichung korrespondiere thematisch mit dem im Buch des Klägers öffentlich gemachten Teilbereich der Privatsphäre und sei nur eine wenig intensive Vertiefung der bereits bekannten Informationen, die auch nicht der Intimsphäre zuzuordnen seien.

Praxishinweis

Das Urteil sorgt für etwas mehr Klarheit in einem derzeit unter Äußerungsrechtlern stark umkämpften Bereich: Welche Auswirkungen hat das mediale Vorverhalten eines Betroffenen? Tritt der Privatsphärenschutz nur mit Blick auf genau und nur die preisgegebenen Informationen zurück oder dürfen auch weitere, jedenfalls thematisch korrespondierende Informationen berichtet werden? Klar ist jetzt: Eine starre Beschränkung auf exakt die Informationen, die der Betroffene selbst öffentlich gemacht hat, lehnt der BGH ab. Er fordert eine Gesamtbetrachtung. Die Reichweite des Privatsphärenschutzes bzw. dessen Einschränkung ist anhand des Einzelfalles zu bestimmen. Jedenfalls dann, wenn die jeweilige Veröffentlichung mit dem vom Betroffenen öffentlich gemachten Bereich seiner Privatsphäre thematisch korrespondiert und die Intensität der Selbstbegebung sowie der Grad der Informationstiefe der neuen Berichterstattung mitberücksichtigt werden, können auch andere, weitergehende Informationen zulässig sein.

Rechtsanwältin Verena Haisch,
DLA Piper UK LLP, Hamburg



BGH: Unzulässige Bild-, aber zulässige Wortberichterstattung über Alltag von der schwedischen Königsfamilie

GG Art. 1 I, 2 I, 5 I, 6 I, II; BGB §§ 823 I, II, 1004 I 2; KUG §§ 22, 23

1. Das Bestehen eines Berichterstattungsinteresses allein rechtfertigt nicht, das Foto einer im Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehenden Persönlichkeit dem Bereich der Zeitgeschichte im Sinne von § 23 I Nr. 1 KUG zuzuordnen; dem kann das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten entgegenstehen.
2. Der Schutz der spezifisch elterlichen Hinwendung ist Teil des eigenen, allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Eltern und kann für die Abwägung, ob eine Bildberichterstattung in den durch Art. 6 I, II GG verstärkten Schutzgehalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eines Elternteils eingreift, entscheidend sein. (Leitsätze der Redaktion)

BGH, Urteil vom 29.5.2018 – VI ZR 56/17 (OLG Hamburg), BeckRS 2018, 15541

Sachverhalt

Der Kläger ist der Ehemann von Prinzessin Madeleine von Schweden. Er nimmt die Beklagte, einen Zeitschriftenverlag, auf Unterlassung einer Bild- und Wortberichterstattung in Anspruch. Die Beklagte hatte ein Foto veröffentlicht, das von einem Paparazzo in einem öffentlichen Park in New York aufgenommen worden war und den Kläger, seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter zeigt, die gerade von ihrer Mutter gefüttert wird. In dem Begleittext zu dem Foto mit der Überschrift „Eine (fast) ganz normale Familie“ wird ua beschrieben, dass der Kläger mit seiner Frau in „bequemer sportlicher Kleidung“ durch den Park spaziert, wo beide ihre drei Monate alte Tochter füttern und den Familienalltag in New York „sichtlich genießen“. Der vom Kläger angegriffene Teil des Begleittextes endet mit dem Satz „Windeln wechseln und Fläschchen geben statt auf Galas zu tanzen und bei Festessen dinieren.“ Das LG gab der Klage statt. Die hiergegen gerichtete Berufung wies das OLG zurück.

Entscheidung

Der BGH bejaht den Unterlassungsanspruch in Bezug auf das Foto, da dieses nicht dem Bereich der Zeitgeschichte zuzuordnen sei. Ausgehend von dem abgestuften Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG (GRUR 2007, 572 – Caroline von Hannover) stellt der BGH fest, dass an der vermittelten Information über die Normalität des Familienalltags eines Angehörigen des schwedischen Königshauses zwar ein allgemeines gesellschaftliches Interesse besteht. Der Bildberichterstattung stehe jedoch das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers entgegen. Weder er noch seine Ehefrau übten ein politisches Amt aus, sodass der Berichterstattung engere Grenzen gezogen seien als bei einem Politiker (EGMR GRUR 2012, 745 Rn. 110 [Bild]; EGMR NJW 2015, 1501 Rn. 54 [Wort]). Vor allem aber zeige das Foto ihn in einer rein privaten Freizeitsituation außerhalb seiner beruflichen Pflichten. Das

unauffällige Erscheinungsbild und Verhalten der „(fast) ganz normalen Familie“ seien geeignet, ihn, seine Frau und sein Kind in der Anonymität des öffentlichen Parks einer Millionenstadt untertauchen zu lassen. Der Kläger könne berechtigterweise erwarten, dass dieser Moment der Entspannung nicht in einem Foto fixiert und der Allgemeinheit vor Augen geführt wird. Außerdem werde sein Persönlichkeitsrecht durch Art. 6 I, II GG verstärkt, weil das Foto ihn und seine Ehefrau in einem Moment der spezifisch elterlichen Hinwendung zu ihrem Kind festhalte. Das Interesse des Klägers daran, dass die Familie dabei ungestört bleibt, der Moment der Hinwendung zum Kind insbesondere nicht in seinen Einzelheiten auf einem Foto fixiert und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, führe zum Überwiegen seines Persönlichkeitschutzes.

Die Wortberichterstattung hält der BGH dagegen für zulässig, weil sie ohne die Illustration durch das Foto so allgemein und oberflächlich sei, dass sie allenfalls die „äußere“ Privatsphäre des Klägers (vgl. BVerfG NJW 2012, 756 Rn. 25) geringfügig tangiere. Die zutreffende Beschreibung der familiären Freizeitsituation enthalte keine Details, sei völlig belanglos und wirke nicht herabsetzend. In Bezug auf das Eltern-Kind-Verhältnis bleibe die Darstellung weit hinter dem detaillierten Informationsgehalt des Bildes zurück. Daher überwiege das berechnete Informationsinteresse der Beklagten an der Darstellung des Kontrastes zwischen der Normalität des Familienalltags fernab des Hofes einerseits und dem gesellschaftlichen Leben der Mitglieder der Königsfamilie andererseits.

Praxishinweis

Der BGH erkennt an, dass auch Aspekte aus dem Privatleben prominenter Personen, wie zB die Normalität ihres Alltagslebens, zur Meinungsbildung in Fragen von allgemeinem Interesse beitragen können. Dies gilt jedoch nicht schrankenlos. Nicht bei allem, wofür sich Menschen aus Langeweile, Neugier und Sensationslust interessieren, ist die visuelle Darstellung in der breiten Medienöffentlichkeit gerechtfertigt. Der Persönlichkeitsrechtsschutz richtet sich aber immer nach den Umständen des Einzelfalls und kann entscheidend verstärkt werden, wenn die familiäre Eltern-Kind-Beziehung thematisiert wird. Dabei kommt es gar nicht auf die Auswirkungen der Berichterstattung auf die Persönlichkeitsentwicklung des abgebildeten Kindes an. Vielmehr ist der Schutz der elterlichen Hinwendung Teil des eigenen allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Eltern.

Rechtsanwältin Susanne Klein, LL. M.,
Fachanwältin für IT-Recht, Beiten Burkhardt
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Frankfurt a. M.

OLG Frankfurt a. M.: Ehemaliger Nationaltorwart muss Verwendung seines Bildes auf Sammelkarte dulden

KUG §§ 22, 23

1. Das Bildnis eines bekannten Torwarts auf einer Sammelkarte, das ihn in einem Kontext zeigt, in dem er zeitgeschichtliche Bedeutung erlangt hat, stellt ein Bildnis der Zeitgeschichte dar und kann ohne seine Einwilligung verbreitet werden.
2. Die kommerzielle Verwertung des Produkts schließt nicht aus, dass die Veröffentlichung auch der Information der Allgemeinheit dient. (Leitsätze des Gerichts)

OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 7.8.2018 – 11 U 156/16 (LG Kassel), BeckRS 2018, 17944

Sachverhalt

Der Kläger ist ein bekannter ehemaliger Torwart, der in der Fußball-Bundesliga und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gespielt hat. Die Beklagte, ein Sportverlag aus Kassel, vertreibt sog. Player Cards. Es handelt sich um Sammelkarten von allen Fußballspielern, die seit 1908 für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Die Vorderseite der Sammelkarte zeigt den jeweiligen Spieler in Aktion. Auf der Rückseite befinden sich Daten und Fakten zu seiner fußballerischen Karriere sowie weitere Fotos des Spielers. Der Kläger hatte der Beklagten keine Genehmigung für die Abbildung auf den Sammelkarten erteilt und wehrt sich gegen die kommerzielle Verwendung. Das LG Kassel wies die Klage ab.

Entscheidung

Die Berufung hat keinen Erfolg. Für das OLG Frankfurt a. M. liegt kein Eingriff in den Kernbereich der Privatsphäre des ehemaligen Torwarts vor. Bei den streitgegenständlichen Abbildungen handele es sich um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte iSv § 23 I Nr. 1 KUG, deren Veröffentlichung keine berechtigten Interessen des Klägers verletzen.

Bei der Beurteilung, ob ein Bild aus dem Bereich der Zeitgeschichte vorliegt, finde eine Abwägung zwischen den Persönlichkeitsrechten des Klägers (Art. 2 I GG iVm Art. 1 GG, Art. 8 EMRK) und den Rechten der Beklagten (Art. 5 I 2 GG, Art. 10 I EMRK) statt. Das Gericht ordnet die Sammelkarten als presserechtliche Druckerzeugnisse ein. Das Bildnis des Klägers sei in eine umfassende und sachliche Textberichterstattung über den Kläger eingebettet und zeige diesen allein in seiner Sozialsphäre. Dass es sich um kommerzielle Produkte handele, stehe ihrem Schutz durch Art. 5 I GG nicht entgegen. Die meisten Presseerzeugnisse dienten jedenfalls auch der Generierung von Einnahmen. Anderenfalls wären lediglich Druckwerke von der Pressefreiheit umfasst, die aus ideellen Gründen hergestellt oder zum Selbstkostenpreis abgegeben werden.

Der Anwendungsbereich des § 23 I Nr. 1 KUG sei auch bei der Verwendung von Bildnissen prominenter Personen für Werbezwecke eröffnet, solange daneben auch ein Informationsgehalt für die Allgemeinheit bestehe. Diesen Informationsgehalt weise die Rückseite der Sammelkarte auf, da sie die Laufbahn des Klägers als Fußballspieler beschreibe. Dem stehe nicht entgegen, dass dadurch keine neuen Informationen vermittelt würden, da diese zB auch über Wikipedia abrufbar seien. Die Meinungs- und Pressefreiheit beschränke sich nicht auf „Erstveröffentlichungen“.

Im Rahmen der Abwägung misst das Gericht dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass der Kläger auf der Sammelkarte ausschließlich in dem Kontext gezeigt werde, in dem er auch seine zeitgeschichtliche Bedeutung erlangt habe. Die Bildnisse dienten damit nicht der Befriedigung neugieriger Leser nach privaten Angelegenheiten, sondern der Auseinandersetzung mit der sportlichen Laufbahn des Klägers und damit einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse.

Praxishinweis

Nach § 22 KUG bedarf die Verbreitung und Veröffentlichung der Abbildung einer Person stets seiner Einwilligung. Von diesem Grundsatz gibt es aber Ausnahmen, zB für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Darunter fällt auch der Sport, jedenfalls soweit ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht. Die Bedeutung von Sportlern im zeitgeschichtlichen Kontext spielt bei der Beurteilung, ob ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte vorliegt, eine Rolle. Fußballnationalspieler, so sieht es offenbar das OLG Frankfurt, genießen auch nach ihrer Karriere öffentliches Interesse. Werden die Abbildungen kommerziell genutzt, ist dies in der Abwägung zu berücksichtigen. Der BGH hatte in seiner Fußball-Kalender-Entscheidung von 1979 bereits darauf hingewiesen, dass auch bei der Abbildung von Fußballspielern (es handelte sich damals um Franz Beckenbauer) zu Werbezwecken deren Einwilligung entbehrlich sei, soweit ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit neben dem kommerziellen Interesse des Unternehmens besteht. Für Beckenbauer bejahte der BGH dies (GRUR 1979, 425). Trotzdem gibt die Begründung Anlass zu Kritik. Unklar ist schon, ob die Player Cards überhaupt Presseerzeugnisse sind. Indem das OLG sie so einordnet, verschafft es den Presseverlagen sehr weitreichende Rechte der Vermarktung von Bildnissen bekannter Sportler. Es scheint überzeugender, bei der Interessenabwägung je nach Art der jeweiligen Vermarktungsform sehr genau zu differenzieren.

*Rechtsanwalt Fabian Reinholz,
HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin*

EuGH: Irreführung über den Energieverbrauch von Staubsaugern

RL 2005/29/EG Art. 3 IV, 7; RL 2010/30/EU Art. 3 I lit. b, Art. 10 IV lit. d und g; VO (EU) 665/2013 Anhang II

Die unionsrechtlichen Vorschriften über Inhalt und Gestaltung des Energieetiketts sperren nach Art. 3 IV die Anwendbarkeit der UGP-RL, soweit es um das Fehlen von Informationen auf dem Energieetikett geht. Eine Irreführung nach Art. 7 UGP-RL kann sich aber aus dem Fehlen von Informationen an anderer Stelle ergeben. (Leitsatz der Verfasserin)

EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – C-632/16, BeckRS 2018, 16217; Dyson Ltd ua/BSH Home Appliances NV

Sachverhalt

Staubsauger sind beim Verkauf mit einem Energieetikett zu versehen (s. RL 2010/30/EU zur Energieverbrauchskennzeichnung iVm der Delegierten VO Nr. 665/2013). Der Energieverbrauch wird bei leerem Behälter gemessen. Dyson meint, diese Methode verdecke einen maßgeblichen Nachteil von Staubsaugern mit Beutel: die Energieeffizienz nehme beim Gebrauch ab, da sich Staub in den Poren des Beutels absetze. Beutellose Staubsauger verfügten hingegen über eine konstante Reinigungsleistung. In seiner Klage gegen BSH wegen Irreführung von Verbrauchern trägt Dyson vor, die Bedingungen, unter denen die Energieeffizienz des Staubsaugers gemessen wurde, seien wesentliche Informationen, die nicht vorenthalten werden dürften. Das nationale Gericht legte dem EuGH folgende (hier sinngemäß wiedergegebene) Fragen vor:

1. Kann eine irreführende Unterlassung iSv Art. 7 UGP-RL angenommen werden, wenn BSH alle Anforderungen der Delegierten VO Nr. 665/2013 befolgt hat?
2. Darf BSH neben dem durch die Delegierte VO Nr. 665/2013 vorgeschriebenen Energieetikett zusätzliche Etiketten auf Staubsaugern verwenden, die im Energieetikett bereits enthaltene Informationen wiederholen?

Entscheidung

Der EuGH führt aus, dass die unionsrechtlichen Vorgaben zur Energieverbrauchskennzeichnung für Staubsauger auch dem Verbraucherschutz dienen und daher gem. Art. 3 IV UGP-RL im Falle einer Kollision die Bestimmungen der UGP-RL sperren. Die Spezialvorschriften regelten allerdings nur die Gestaltung und den Inhalt des Etiketts für Staubsauger. Art. 7 UGP-RL sei daher gem. Art. 3 IV UGP-RL nur unanwendbar, soweit es um das Fehlen von Informationen auf dem Energieetikett gehe. Für das Fehlen von Informationen an anderer Stelle als auf dem Energieetikett gelten hingegen nach Art. 7 V UGP-RL „die im Gemeinschaftsrecht festgelegten Informationsanforderungen in Bezug auf kommerzielle Kommunikation“ als wesentlich. Die Frage nach Informationspflichten an anderer Stelle bleibe daher am Maßstab des Art. 7 UGP-RL zu messen. Die von Dyson geforderte Klarstellung über die Bedingungen, unter denen der Energieverbrauch des Staubsaugers gemessen wurde, sieht

der EuGH nicht als „wesentliche Information“ iSv Art. 7 I UGP-RL an. Die Vorschriften über Gestaltung und Inhalt des Energieetiketts gäben abschließend vor, welche Informationen zum Energieverbrauch von Staubsaugern auf dem Energieetikett anzugeben seien. Da die Messbedingungen nicht hierzu gehörten, seien solche Informationen für den Durchschnittsverbraucher nicht wesentlich (und müssten daher auch nicht an anderer Stelle als auf dem Energieetikett angebracht werden).

Bei der Beantwortung der zweiten Vorlagefrage differenziert der EuGH nicht danach, wo die Informationen angebracht sind. Die Wiedergabe von Informationen an anderer Stelle als auf dem Energieetikett begründe nach der RL 2010/30/EU die Gefahr einer Irreführung.

Praxishinweis

Nachdem der EuGH in Sachen Citroën festgestellt hatte, dass die Preisangabenrichtlinie 98/6/EG „besondere Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken“ iSv Art. 3 IV UGP-RL regelt (GRUR 2016, 945 Rn. 44 ff. = GRUR-Prax 2016, 355 [Weidert]), folgen nun weitere beachtenswerte Aussagen zum Zusammenspiel der UGP-RL und wettbewerbsrelevanten Spezialvorschriften.

Soweit das Unionsrecht die Wiedergabe bestimmter Informationen positiv vorschreibe (Gestaltung und Inhalt des Energieetiketts), gingen diese Bestimmungen der UGP-RL vor – eine irreführende Unterlassung nach Art. 7 UGP-RL käme nicht in Betracht (im deutschen Recht dürften §§ 3 a UWG iVm EnVKG und EnVKV einschlägig sein – § 5 a UWG wäre in deren Geltungsbereich nicht anwendbar). Nach Art. 7 UGP-RL sei aber zu beurteilen, ob spezialgesetzlich nicht vorgeschriebene Aussagen wesentlich seien. Die Differenzierung überzeugt nicht. Sie ist Art. 3 IV und Art. 7 V UGP-RL schlicht nicht zu entnehmen. Aus dem abschließenden Charakter der spezialgesetzlichen Vorgaben leitet der EuGH dann ab, dass Art. 7 I UGP-RL keine zusätzlichen Informationspflichten enthalten könne. Das ist ein Zirkelschluss.

Ohne sich explizit dazu zu äußern, dürfte der EuGH außerdem angenommen haben, dass Irreführungstatbestände in unionsrechtlichen Spezialvorschriften gem. Art. 3 IV UGP-RL die Anwendung von Art. 6 UGP-RL sperren (im deutschen Recht wäre eine Irreführung hier nach § 3 a UWG iVm § 7 EnVKV, nicht nach § 5 I UWG zu beurteilen). Die einige Randziffern zuvor mühsam begründete Differenzierung zwischen Informationen auf dem Energieetikett oder an anderer Stelle ist anscheinend nur für Fragen über das Fehlen wesentlicher Informationen relevant, nicht aber für irreführende Angaben.

Rechtsanwältin Dr. Mina Kianfar,
Unverzagt von Have, Hamburg

BGH: Zahlungsaufforderung eines Inkassounternehmens keine unzulässige Beeinflussung

UWG §§ 3 I, 4 a I 2 Nr. 3, 3

Das Schreiben eines Inkassounternehmens, das eine Zahlungsaufforderung sowie die Androhung gerichtlicher Schritte und anschließender Vollstreckungsmaßnahmen enthält und nicht verschleiert, dass der Schuldner in einem Gerichtsverfahren geltend machen kann, den beanspruchten Geldbetrag nicht zu schulden, stellt keine wettbewerbswidrige aggressive geschäftliche Handlung dar (Abgrenzung zu BGH GRUR 2015, 1134 Rn. 25 – Schufa-Hinweis). (Leitsatz des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)

BGH, Urteil vom 22.3.2018 – I ZR 25/17 (OLG Zweibrücken), BeckRS 2018, 18030 – Zahlungsaufforderung

Sachverhalt

Die klagende Verbraucherzentrale beanstandete Schreiben des beklagten Inkassounternehmens, mit denen Forderungen gegenüber Verbrauchern unter Androhung gerichtlicher Schritte eingetrieben wurden. In den Schreiben wird eine letzte Frist zur Zahlung gesetzt und gleichzeitig angekündigt, dass die Einleitung gerichtlicher Schritte unmittelbar bevorstehe. Ein Mahnbescheid – so die Schreiben – könne die Forderungssumme noch erhöhen, und ein etwa erwirkter Vollstreckungstitel biete 30 Jahre lang die Möglichkeit zur Zwangsvollstreckung. Gerichtliche Schritte und der Besuch des Gerichtsvollziehers oder Pfändung auf Konten oder Einkünfte könnten jedoch vermieden werden, sofern rechtzeitig gezahlt oder eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen werde.

Das LG Frankenthal wies die Klage der Klägerin ab. Die Berufung vor dem OLG Zweibrücken blieb erfolglos. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin.

Entscheidung

Der BGH weist die Revision zurück. Ansprüche auf Unterlassung und Kostenerstattung bestünden nicht, da das Verhalten der Beklagten keine aggressive geschäftliche Handlung sei.

Eine unzulässige Beeinflussung iSv § 4 a I 2 Nr. 3 UWG liege nicht vor. Die Zahlungsaufforderung nutze keine Machtposition der Beklagten gegenüber Verbrauchern zur Ausübung von Druck in einer Weise aus, dass die Fähigkeit der Verbraucher zu einer informierten Entscheidung wesentlich eingeschränkt werde, § 4 a I 3 UWG.

Zwar nutze die Beklagte durch Inkassoschreiben eine Machtposition gegenüber Verbrauchern aus. Sie beeinflusse jedoch die Adressaten nicht in unzulässiger Weise, da die Rationalität der Entscheidung der angespro-

chenen Verbraucher nicht vollständig in den Hintergrund trete.

Aus § 4 a II 1 Nr. 5 UWG, wonach die Drohung mit einer rechtlich unzulässigen Maßnahme ein Kriterium für die Bejahung der Aggressivität einer Maßnahme ist, folge im Umkehrschluss nicht, dass die Androhung einer rechtlich zulässigen Maßnahme die Anwendung von § 4 a UWG stets verhindere. Eine Drohung mit einer rechtlich zulässigen Maßnahme könne unlauter sein, wenn verschleiert wird, dass der Schuldner die Möglichkeit hat, den Eintritt der Maßnahme abzuwehren, wie es bei der Androhung einer Schufa-Mitteilung sei, wenn verschwiegen wird, dass das bloße Bestreiten der Forderung eine Schufa-Mitteilung ausschließe (BGH GRUR 2015, 1134 – Schufa-Hinweis = GRUR-Prax 2015, 417 [Cichon]). In Abgrenzung hierzu liege aber vorliegend keine Verschleierung der Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners vor. Zwar versuche die Beklagte, eine verjährte Forderung einzutreiben. Dies sei aber unbeachtlich, da dieser Gesichtspunkt im Zivilprozess geklärt werden könne. Insgesamt stelle das Inkassoschreiben keine Fehlinformation dar, da es gerichtliche Gegenmaßnahmen nicht verschleierte. Die schlagwortartige Benennung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sei akzeptabel, zumal auf den vorgeschalteten Mahnbescheid hingewiesen werde.

Praxishinweis

Für viele Verbraucher mag die Drohung mit dem Inkasso wirken, sodass der BGH zu Recht insoweit eine Machtposition eines Inkassounternehmens zur Ausübung von Druck bejaht hat. Allein die Tatsache, dass in einem Inkassoschreiben rechtlich zulässige Vollstreckungsmaßnahmen genannt werden, rechtfertigt aber nicht jeden Inhalt einer derartigen Aufforderung, die unlauter sein kann, wenn ein besonders nachhaltiger Druck ausgeübt wird.

Bei der Einzelfallbetrachtung ist folgende Frage entscheidend: Welche Kenntnis kann von einem mündigen Durchschnittsverbraucher erwartet werden? Im Fall „Schufa-Hinweis“ ist die Widerspruchsmöglichkeit nicht ohne Weiteres als bekannt vorauszusetzen, sodass ein Verschweigen eine Fehlinformation sein kann. Dass vor Gericht Verteidigungsmöglichkeiten bestehen, sollte jedoch als bekannt voraussetzen sein, sodass die bloße Androhung von gerichtlichen Maßnahmen nicht an sich unlauter ist. Das Schreiben der Beklagten ist zwar hart im Ton, aber damit immer noch im Rahmen des lauterkeitsrechtlich Zulässigen.

*Rechtsanwalt Dr. Andreas Ebert-Weidenfeller,
Meissner Bolte Partnerschaft mbB, Bremen*

OLG Köln: Anwaltswerbung um konkretes Mandat ist unzulässig

UWG §§ 3, 3 a, 5, 8 III Nr. 1; BRAO § 43 b, 49 b

1. Die anwaltliche Werbung um ein konkretes Mandat ist nach § 43 b BRAO unzulässig, wenn irreführend mit der Freiheit von Rechtsverfolgungskosten geworben wird. Dies kann auch gegen § 49 b BRAO, eine Marktverhaltensvorschrift iSv § 3 a UWG, verstoßen.
2. Ein Werbepartner, der unzulässige Werbung eines Anwalts fördert, kann ebenfalls wettbewerbsrechtlich in Anspruch genommen werden. (Leitsätze des Verfassers)

OLG Köln, Urteil vom 29.6.2018 – 6 U 179/17
(LG Köln), BeckRS 2018, 15593

Sachverhalt

Ein Unternehmen bot im Internet den Dienst an, Verbraucher vor ungewollter Werbung zu schützen. Zu diesem Zweck konnten sie Verstöße gegen ein von ihnen ausgesprochenes Werbeverbot melden. Daraufhin erhielten sie von dem Unternehmen ein Schreiben samt eines auf einen Vertragsanwalt ausgestellten Vollmachtsvordrucks, das anbot, die werbenden Unternehmen wegen unverlangt übersandter Werbung anwaltlich abmahnen und notfalls auch verklagen zu lassen. In dem Schreiben versprach die Werbepartnerin, dass die Beauftragung des Vertragsanwalts für die Verbraucher kostenfrei sei, weil sie diese von allen Kosten der Rechtsverfolgung freistelle. Nach Erhalt einer unterzeichneten Vollmacht bestätigte der so geförderte und beauftragte Vertragsanwalt, dass dem Verbraucher aufgrund der Freistellungserklärung seiner Werbepartnerin auch im Falle einer gerichtlichen Niederlage keinerlei Kosten entstünden.

Auf Antrag einer Rechtsanwaltsgesellschaft verurteilte das LG Köln nicht nur den so geförderten Rechtsanwalt (den Beklagten zu 1), sondern auch die Werbepartnerin (die Beklagte zu 2) wegen wettbewerbswidriger Anwaltswerbung zu Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz.

Entscheidung

Das OLG Köln weist die dagegen gerichtete Berufung zurück. Es bestätigt zunächst, dass auch die den Wettbewerb des Rechtsanwalts fördernde Werbepartnerin für die unzulässige Anwaltswerbung wettbewerbsrechtlich hafte. Dafür genüge, wenn – wie hier – zwischen der klagenden Rechtsanwaltsgesellschaft und dem beklagten Rechtsanwalt ein unmittelbares Wettbewerbsverhältnis bestehe (mit Hinweis auf Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 36. Aufl. 2018, § 8 Rn. 3.27). Die Anwaltswerbung sei nach §§ 3 a UWG, 43 b BRAO unzulässig, weil sie auf die Erteilung eines konkreten Mandats zur außergerichtlichen und notfalls gerichtlichen Verfolgung von gemeldeten Werbeverstößen gerichtet sei. Das sei im Gegensatz zur Werbung um

einzelne Mandanten unzulässig. Es könne daher offenbleiben, ob das Schreiben (auch) inhaltlich gegen das Sachlichkeitsgebot nach § 43 b BRAO verstoße. Jedenfalls werde ohne Prüfung der Erfolgsaussichten und ohne Aufklärung über allgemeine Prozessrisiken und die anfallenden Kosten mit einem Hinweis auf Kostenfreiheit geworben. Dieser sei irreführend, weil die Werbepartnerin nur eine Freistellung erklärt habe. Die Beauftragung der Rechtsverfolgung sei für den Verbraucher nämlich nicht kostenfrei, da er als Ausfallsschuldner hafte, zB wenn die Werbepartnerin insolvent werde.

Die Werbung verstoße auch gegen die Mindestpreisvorschrift nach § 49 b BRAO, wonach es Anwälten grundsätzlich verboten ist, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren, als das RVG vorsieht, oder Gerichtskosten zu übernehmen. Dies sei eine Marktverhaltensregelung iSv § 3 a UWG. Für den Verstoß hafte als Teilnehmerin auch die Werbepartnerin. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Praxishinweis

Der Entscheidung ist im Ergebnis zuzustimmen. Die Begründung zur Unzulässigkeit der Anwaltswerbung überzeugt allerdings nur teilweise. Die vom OLG Köln vorgenommene Unterscheidung zwischen zulässiger Werbung um einzelne Mandanten und (angeblich) unzulässiger Werbung um einzelne Mandate ist seit der „Kommanditisten“-Entscheidung des BGH (GRUR 2014, 86 – Kommanditistenbrief = GRUR-Prax 2014, 20 [Menebröcker]) überholt. Seitdem ist geklärt, dass ein Rechtsanwalt potenzielle Mandanten in Kenntnis konkreten Beratungsbedarfs ansprechen darf. Ein Werbeverbot kommt praktisch nur noch dann in Betracht, wenn der Mandant in der Ansprache belästigt, genötigt oder überrumpelt wird. Der für das anwaltliche Berufsrecht zuständige Anwaltssenat des BGH hat sich der Rechtsprechung des Wettbewerbssenats des BGH jüngst angeschlossen (BGH BeckRS 2018, 17526).

Auch eine als solche erlaubte Ansprache darf aber nicht irreführend oder aus anderen Gründen unsachlich sein, was hier vom LG Köln bejaht worden war. Dies hat das OLG Köln zutreffend bestätigt, indem es ua wegen der beworbenen Kostenfreiheit ebenfalls eine Irreführung angenommen hat. Da auch ein Werbepartner für anwaltliche Berufsrechtsverstöße nach §§ 43 b, 49 b BRAO wettbewerbsrechtlich haften kann, ist das Urteil des OLG Köln auch für Kooperationen zwischen Anwälten und Legal-Tech-Firmen zu beachten.

Rechtsanwalt Dr. Frank Remmert,
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und
IT-Recht, REMMERTZ LEGAL, München

LG Köln: Wiederbeleben alter Stilelemente begründet keine wettbewerbliche Eigenart

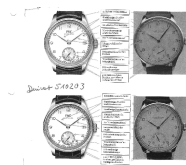
UWG § 4 Nr. 3 a, b

1. Gestaltungsmerkmale, die zuvor urheberrechtlichen Schutz genossen haben, können keine wettbewerbliche Eigenart begründen.
2. Der Nachweis der Bekanntheit einer Modellreihe genügt nur dann als Nachweis der Bekanntheit des konkret nachgeahmten Produkts, wenn das nachgeahmte Produkt ebenso wie alle anderen Modelle der Reihe die prägenden Elemente, welche die wettbewerbliche Eigenart begründen, aufweisen. (Leitsätze des Verfassers)

LG Köln, Urteil vom 22.5.2018 – 33 O 36/16, BeckRS 2018, 10605 – Art-Déco-Armbanduhr

Sachverhalt

Die Parteien sind Hersteller von Luxusuhren und streiten um Ansprüche aus § 4 Nr. 3 UWG. Zur Uhrenkollektion der Klägerin gehört die „Q“-Serie, insbesondere das Modell „Q Handaufzug Acht Tage“. Dieses links abgebildete Modell wurde nach Ansicht der Klägerin durch das rechte Modell nachgeahmt:



Die Beklagte wendet ein, dass das Erscheinungsbild der klägerischen Uhren im Wesentlichen durch Elemente des Art-Déco-Stil geprägt werden, der sich zwischen 1920 und 1940 etabliert habe. Zu den typischen Elementen dieser Epoche gehörten ua die sog „Eisenbahnschienen“, die Verwendung des Sekundenfeldes auf der 6er-Position und die blattförmigen Zeiger. Bei fast allen Modellen namhafter Hersteller aus dieser Zeit seien diese Elemente enthalten. Daher könne diesen Merkmalen keine wettbewerbliche Eigenart zukommen. Zudem wiesen ihre Uhren erhebliche Unterschiede auf. Das Gehäuse habe keinen Doppelring, weswegen das Ziffernblatt größer wirke. Die Zeiger seien unterschiedlich (in Form und Proportion), ebenso die Markenzeichen. Ua diese Abweichungen würden dazu führen, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Entscheidung

Das LG verneinte Ansprüche aus § 4 Nr. 3 a) und b) UWG, da es bereits an einer wettbewerblichen Eigenart der klägerischen Uhren fehle. Selbst wenn man unterstellte, dass die prägenden Gestaltungsmerkmale ursprünglich geeignet gewesen wären, die Produkte indi-

vidualisierend herauszustellen, hätten sie diese Eigenschaft heute nicht mehr. Die relevanten Gestaltungsmerkmale seien vorbekannte Stilelemente des Art-Déco; etwaige Urheberrechte an diesen Gestaltungen wären heute erloschen. Über das UWG könne die Klägerin diese Gestaltungen nicht „remonetisieren“. Zudem fehle es an besonderen Unlauterkeitsmomenten. Eine Herkunftstäuschung bzw. eine Rufausnutzung scheide aus, weil die erforderliche Verkehrsbekanntheit nicht belegt sei. Die behaupteten Verkaufszahlen bezögen sich – nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme – auf mehrere Modelle der „Q“-Serie und nicht nur auf das streitgegenständliche Modell. Darüber hinaus seien die Unterschiede zwischen den Uhren ausreichend, zumal das Publikum im Bereich der Luxusuhren auch kleinste Unterschiede genau wahrnehme.

Praxishinweis

Die Klageabweisung ist im Ergebnis sicherlich richtig, die Begründung, mit der die der wettbewerblichen Eigenart verneint wird, erstaunt jedoch. Der BGH hat in jüngerer Zeit mehrfach die Eigenständigkeit des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes neben den Sonderschutzrechten betont (GRUR-Prax 2016, 566 [Mroß]). Es hat ferner klargestellt, dass auch zuvor patentgeschützten Erzeugnissen wettbewerbliche Eigenart zukommen kann (GRUR-Prax 2017, 290 [Nemeczek]). Es ist nicht ersichtlich, warum dies bei einem früheren Urheberrechtsschutz anders sein soll. Auch in Vergessenheit geratene Stilelemente, die durch ein Unternehmen nach langer Zeit wiederbelebt werden, können geeignet sein, auf eine betriebliche Herkunft hinzuweisen. Der Grad der wettbewerblichen Eigenart mag in solchen Fälle geringer sein, sie kann aber nicht per se ausgeschlossen werden. Von dieser Kritik abgesehen, macht das Urteil deutlich, dass der Nachweis der erforderlichen Bekanntheit des „Originals“ nicht immer einfach ist. Wenn das Original Teil einer Serie von Produkten (zB Besteck- oder Kochtopfserie) ist und nur Absatzahlen für die gesamte Modellreihe vorgelegt werden, muss jedes einzelne Modell die prägenden Elemente, quasi als Serien-DNA, enthalten (OLG Köln GRUR-Prax 2013, 456 [Doepner-Thiele]). Ist dies nicht der Fall, muss der Nachweis gerade für das streitgegenständliche Modell erbracht werden.

*Rechtsanwalt Dirk Pauli, LL. M.,
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
KLEINER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
mbB, Stuttgart*

Verfahrens- und Kostenrecht

BGH: Rechtsverletzer trägt Abmahnkosten gegenüber dem Anschlussinhaber

ZPO § 93; UrhG § 97 II 1, UrhG § 97 a I, II, UrhG § 101; BGB § 249; RL 2004/48/EG Art. 13 I 1

Spricht der Rechtsinhaber im Falle der öffentlichen Zugänglichmachung eines urheberrechtlich geschützten Werks über eine Internettauschbörse gegenüber dem für die Rechtsverletzung nicht verantwortlichen Anschlussinhaber eine Abmahnung aus, der daraufhin den Rechtsverletzer benennt, so umfasst der vom Rechtsverletzer zu leistende Schadensersatz die Kosten dieser Abmahnung. (Leitsatz des Gerichts)

BGH, Versäumnisurteil vom 22.3.2018 – I ZR 265/16 (OLG Düsseldorf), BeckRS 2018, 16739 – Riptide

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Computerspiel „Dead Island – Riptide“. Der jugendliche Beklagte stellte das Spiel im Mai 2013 zweimal über den Internetanschluss seines Vaters in einer Tauschbörse zum Herunterladen bereit. Auf die klägerische Abmahnung im August 2013 gab der Vater eine Unterlassungserklärung ab und benannte seinen Sohn als Rechtsverletzer, der daraufhin erfolglos abgemahnt wurde. Die gegen den Sohn erhobene Klage mit fünf Anträgen hatte erstinstanzlich Erfolg bis auf den Antrag auf Zahlung der Kosten für die an den Vater gerichteten Abmahnung aus einem Streitwert von 20.000 EUR. Mit der zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin diesen Antrag weiter.

Entscheidung

Der BGH hebt die Vorentscheidung durch Versäumnisurteil auf. Die Zurückverweisung beruhe indes nicht auf der Säumnis des beklagten Sohns, sondern auf einer Sachprüfung. Rechtsfehler bei der Ablehnung des Anspruchs aus § 97 a UrhG aF seien nicht ersichtlich, da dieser nur die gegen den Rechtsverletzer und nicht gegen Dritte gerichtete Abmahnung erfasse. Die Vorinstanz habe die Kostenerstattung als Schadensersatz gem. § 97 II 1 UrhG aber zu Unrecht mangels Erforderlichkeit verneint. Der Beklagte habe das Computerspiel durch das Bereitstellen zum Herunterladen iSv §§ 19 a, 69 c Nr. 4 UrhG öffentlich zugänglich gemacht und dadurch schuldhaft in die ausschließlichen Nutzungsrechte der Klägerin eingegriffen. Die Abmahnung des Anschlussinhabers sei in diesem Fall die erforderliche Reaktion der Klägerin. Zu den ersatzpflichtigen Aufwendungen des Geschädigten gehörten alle durch das Schadensereignis adäquat kausal verursachten Rechtsverfolgungskosten, die aus seiner Sicht zur Rechtswahrnehmung erforderlich und zweckmäßig seien. Die Voraussetzungen der Auskunftsansprüche gem. § 101 UrhG lägen bei einer über einen privaten Internetanschluss begangenen Rechtsverletzung typischerweise nicht vor. Daher sei die Abmahnung des Anschlussinhabers das gebotene Mittel der Sachverhaltsaufklärung. Entgegen der Vorinstanz würde das Erfordernis eines vorgeschalteten einfachen Auskunftsverlangens an den Anschlussinhaber die Rechtsdurchsetzung verkom-

plizieren und verzögern. Dies liefe dem Gebot effektiver Rechtsverfolgung iSd Durchsetzungsrichtlinie 2004/48 zuwider. Der Anschlussinhaber als einziger dem Rechtsinhaber zur Verfügung stehender Ansprechpartner sei bei einer gegen ihn gerichteten Abmahnung eher zur zügigen Auskunftserteilung bereit. Die Abmahnkosten gegenüber dem Anschlussinhaber seien vergleichbar mit Kosten der Schadensfeststellung. Die Rechtsverletzung sei auch nicht unerheblich, mithin greife die Kostendeckelung des § 97 a II UrhG aF nicht ein.

Praxishinweis

Erneut entscheidet der BGH eine kostenrechtliche Frage in einem Filesharing-Prozess zugunsten der Rechtsinhaber. Die gegen den Anschlussinhaber gerichtete erste Abmahnung trifft gerade nicht einen falschen, unbeteiligten Adressaten. Über seinen Anschluss wurde die Rechtsverletzung begangen. Sofern er nicht selbst verantwortlich ist, ist er der einzige Ansatzpunkt des Rechtsinhabers, um den tatsächlichen Rechtsverletzer zu ermitteln. Daher muss auch der Rechtsverletzer mit einer kostenpflichtigen Abmahnung des Anschlussinhabers rechnen und hierfür kostenrechtlich einstehen. Wiederum dahinstehen lassen konnte der Senat die seit Längerem diskutierte Streitfrage, ob Abmahnkosten nach dem Schutzzweck der Schadensersatznormen, die einen Ausgleich für abgeschlossene Verletzungen schaffen, während Abmahnungen künftige Verletzungen verhindern sollen, überhaupt als ersatzfähiger Schaden anzusehen sind. Vorliegend waren die Kosten der Abmahnung des Anschlussinhabers nämlich gerade ein erforderliches und zweckmäßiges Mittel der Sachverhaltsaufklärung im Verhältnis zum Rechtsverletzer.

Der BGH weist die Vorinstanz noch auf nötige Feststellungen zur angemessenen Höhe der geltend gemachten Rechtsverfolgungskosten hin. Nach gefestigter Rspr. ist für ein durchschnittlich erfolgreiches Computerspiel, das nicht allzu lange nach seinem Erscheinungstermin öffentlich zugänglich gemacht wird, regelmäßig ein Gegenstandswert des Unterlassungsanspruchs von nicht unter 15.000 EUR angemessen (BeckRS 2017, 123474 Rn. 37 = GRUR-Prax 2017, 492 [Forch]). Ob es der Klägerin hier gelingen wird, besondere Umstände wie eine in erheblichen Verkaufszahlen zum Ausdruck kommende besondere Popularität darzulegen und zu beweisen, die die Annahme eines höheren Gegenstandswerts rechtfertigen, erscheint fraglich. Das im April 2013 erschienene Spiel wurde im Inland gar nicht offiziell veröffentlicht und dürfte daher eine eher begrenzte Verkaufsreichweite aufweisen.

Richter Dr. Kai Hermes,
Ministerium der Justiz und für Europa
Baden-Württemberg, Stuttgart

BPatG: Nur eine Klagegebühr für gemeinsame Nichtigkeitsklage

PatKostG §§ 2, 6 II, 8

Zwei Nichtigkeitskläger, die sich von demselben Bevollmächtigten vertreten lassen, denselben Klageantrag stellen und dieselben Nichtigkeitsgründen einreichen, haben nur eine Klagegebühr zu zahlen (Aufgabe von BPatG BeckRS 2013, 12558). (Leitsatz des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 2.8.2018 – 5 Ni 17/16 (EP), 5 Ni 18/16 (EP), 5 Ni 19/16 (EP), BeckRS 2018, 17653

Sachverhalt

Gegen das europäische Patent EP 1 261 177 wurden drei Nichtigkeitsklagen eingereicht.

Das BPatG hat diese drei Nichtigkeitsklagen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Entscheidung

Die Nichtigkeitsklagen sind zulässig; das Patent ist wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären.

Die von der Klägerin zu 2 und der Klägerin zu 3 im Verfahren 5 Ni 18/17 (EP) gemeinsam erhobene Klage sei von einem gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit demselben Klageantrag und denselben Nichtigkeitsgründen eingereicht worden.

Unter diesen Voraussetzungen sei ausnahmsweise nur eine Klagegebühr zu zahlen (vgl. BGH GRUR 1987, 348 – Bodenbearbeitungsmaschine).

Soweit sich die Patentinhaberin auf den Beschluss des Senats vom 20.9.2012 – 5 Ni 58/11 (EP), BeckRS 2013, 12558 berufe, wonach auch bei gemeinsamer Klageerhebung durch mehrere rechtlich selbstständige Klageparteien jede Klagepartei eine gesonderte Gebühr zu zahlen habe, halte der Senat an dieser Entscheidung nicht länger fest.

Eine gesonderte Klagegebühr sei auch nicht im Laufe des Verfahrens dadurch fällig geworden, dass sich Patentanwalt P für die Klägerin zu 3 bestellt habe. Es sei lediglich eine zusätzliche Bestellung von Patentanwalt P zu dem Zweck erfolgt, eine arbeitsteilige Bearbeitung des umfangreichen Streitstoffes vornehmen zu können.

Somit seien die Klägerinnen zu 2 und 3 weiterhin durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten vertreten gewesen, sodass keine zweite Klagegebühr hätte eingezahlt werden müssen.

Praxishinweis

Es ist zu begrüßen, dass für gemeinsam erhobene Nichtigkeitsklagen nur eine Gebühr verlangt wird.

Dies entspricht allerdings nicht der Handhabung bei Einspruchsgebühren (BPatG BeckRS 2013, 09870; BeckRS 2009, 86088, BeckRS 2009, 86089; aA BeckRS 2009, 25077) und bei Beschwerdegebühren (BGH GRUR 2015, 1255 ff. – Mauersteinsatz; BPatG GRUR-Prax 2014, 167 [Hoppe-Jänisch]; BPatG GRUR-Prax 2016, 501 [Albrecht]).

Da die Unsicherheiten über die Pflicht zur Gebührenzahlung nicht mehr als Wiedereinsetzungsgrund gelten (BPatG GRUR-Prax 2017, 414 [Albrecht]), bleibt als einfacherer und sicherer Weg nur der, als GbR vorzugehen.

Die nunmehr im Patentnichtigkeitsverfahren für eine andere Handhabung ua maßgebliche Vertretung durch denselben Bevollmächtigten muss allerdings über das gesamte Verfahren bestehen bleiben.

Bei einer Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwälte muss es genügen, wenn einer davon weiterhin beide Parteien vertritt.

Nimmt einer der Kläger im Laufe des Verfahrens einen anderen Anwalt, wird eine zweite Klagegebühr fällig. Die Zahlungspflicht dürfte wohl den treffen, der den Anwalt wechselt. Er muss sich überlegen, ob es kostengünstiger ist, eine weitere Klagegebühr zu zahlen oder den neuen Anwalt nur zusätzlich zu bestellen und damit die Gebühren für beide Anwälte bis zur Verfahrensbeendigung zahlen zu müssen.

An der Rechtsprechung zur Verbindung von Verfahren zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung ändert sich dadurch nichts. Für getrennt erhobene Klagen entrichtete Gebühren entfallen und ermäßigen sich durch die Verfahrensverbindung nicht (BPatG BeckRS 2017, 149321).

Trennt das Gericht gemeinsam erhobene Klagen nach § 145 ZPO führt das zum Anfall einer zweiten Gebühr (Wendtland BeckOK ZPO 29. Ed. 1.7.2018, ZPO § 145 Rn. 41-42).

Dr. Friedrich Albrecht, VorsRi BPatG a. D., München

Verfahrens- und Kostenrecht

BPatG: Anforderungen an Widerspruch gegen Akteneinsichtsanhtrag

PatG §§ 31 I, 99 III; ZPO § 299 II

1. Dass einem Dritten das für die Akteneinsicht im zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren erforderliche rechtliche Interesse (§ 299 II ZPO) fehlt, indiziert für das parallele Patentnichtigkeitsverfahren kein Geheimhaltungsinteresse nach § 99 III 2 PatG.
2. Der Gegner eines Akteneinsichtsgesuchs muss das berechnete Geheimhaltungsinteresse im Einzelfall substantiiert darlegen. Der pauschale Hinweis, die Nichtigkeitsakten enthielten nähere technische Erläuterungen der Ausführungsform und offenbarten Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents, genügt insoweit nicht. (Leitsätze des Verfassers)

BPatG, Beschluss vom 28.2.2018 – 4 ZA (pat) 59/17,
BeckRS 2018, 11827

Sachverhalt

Die Antragstellerin beantragt Einsicht in die Akten eines anhängigen Nichtigkeitsverfahrens.

Eine der Antragsgegnerinnen tritt dem entgegen und beantragt, ua die als Anlagen eingereichte Verletzungsklage sowie die Replik der Patentinhaberin aus dem parallelen Verletzungsverfahren von der Akteneinsicht auszunehmen, da sie relevante Ausführungen zur angegriffenen Ausführungsform, zum Schutzzumfang sowie zur Anspruchsauslegung enthielten. Diese Informationen seien nicht jedermann zugänglich. Daher bestehe an der Geheimhaltung der Anlagen schutzwürdiges Interesse. Auch bestehe der Verdacht, dass die Antragstellerin im Auftrag von Unternehmen handele, die bereits im parallelen Verletzungsverfahren erfolglos Akteneinsicht beantragt hatten.

Entscheidung

Das BPatG gibt dem Antrag statt und gewährt unbeschränkte Akteneinsicht.

Die Einsicht in die Akten eines Nichtigkeitsverfahrens sei grds. frei möglich, § 99 III 1 iVm § 31 I 2 PatG. Entsprechend müsse der Antragsteller ein eigenes berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht nur dann darlegen, wenn der Patentinhaber oder der Nichtigkeitskläger sich auf ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse berufen könne.

Die Antragsgegnerin habe kein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dargelegt. Zwar gehe der BGH davon aus, dass die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens ein berechtigtes Interesse daran haben könnten, technische Erläuterungen zur im parallelen Verletzungsverfahren angegriffenen Ausführungsform sowie die damit untrennbar verbundenen Ausführungen zum Schutzzumfang des Streitpatents gegenüber Mitbewerbern geheimzuhalten. Indiziert sei das Geheimhaltungsinteresse dadurch indes nicht. Vielmehr müsse der An-

tragsgegner im Einzelfall substantiiert darlegen, woraus sich das berechnete Geheimhaltungsinteresse konkret ergebe. Der pauschale Hinweis darauf, dass Schriftsätze aus dem parallelen Verletzungsverfahren relevante technische Ausführungen zur angegriffenen Verletzungsform und zum Schutzzumfang des Streitpatents enthielten, genüge insoweit nicht.

Zudem stehe die Entscheidung des Verletzungsgerichts, nur beschränkt Einsicht in die Akten des Verletzungsverfahrens zu gewähren, der unbeschränkten Gewährung der Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren nicht entgegen. Die Akteneinsicht nach § 299 II ZPO unterliege anderen Voraussetzungen als die Akteneinsicht nach § 99 III PatG, insbesondere hinsichtlich der Darlegungslast.

Schließlich stehe der pauschale und spekulative Hinweis auf einen möglichen Auftraggeber des Antragstellers der Gewährung der Akteneinsicht nicht entgegen.

Praxishinweis

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist die Einsicht in die Akten des Nichtigkeitsverfahrens nur in Ausnahmefällen zu versagen. Etwaige Versagungsgründe wie das berechnete Geheimhaltungsinteresse hat der Antragsgegner konkret darzulegen.

Bereits in der Vergangenheit hatte das BPatG entschieden, dass grundsätzlich auch die im Nichtigkeitsverfahren eingereichten Aktenteile eines Verletzungsverfahrens der freien Akteneinsicht unterlägen und deren Offenbarung nur im Ausnahmefall ein Geheimhaltungsinteresse entgegenstehe (BPatG BeckRS 2016, 19231). Zutreffend stellt das BPatG nun klar, dass solche Aktenteile nur dann von der Akteneinsicht ausgenommen werden können, wenn der Antragsgegner die Gefährdung des berechtigten Geheimhaltungsinteresses auf den Einzelfall und damit den Antragsteller bezogen konkret darlegt. Dies dürfte dem Antragsgegner oftmals schwerfallen, da wenn sich nicht belegen lässt, dass der Antragsteller im Auftrag eines Wettbewerbers agiert. Umso mehr gilt dies, als der etwaigen Versagung der Akteneinsicht im parallelen Verletzungsverfahren keine Indizwirkung zukommt.

Die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens werden zukünftig also noch sorgfältiger prüfen müssen, ob und inwieweit sie Schriftsätze aus dem Verletzungsverfahren ins Nichtigkeitsverfahren einführen. Aus Gründen der Vorsicht sollte – entgegen der oftmals gängigen Praxis – jedenfalls auf die Einreichung vollständiger Schriftsätze aus dem Verletzungsverfahren weitmöglichst verzichtet werden.

Rechtsanwalt Christian Holtz,
Preu Bohlig & Partner, Hamburg

OLG Nürnberg: Streitwertbeschwerde der Partei bei Honorarvereinbarung

ZPO §§ 567, 307, 93; GKG § 68

1. Eine als unzulässig verworfene Beschwerde kann wiederholt werden, wenn die Beschwerdefrist noch läuft.
2. Ausnahmsweise ist die Streitwertbeschwerde des obsiegenden Verfügungsklägers zulässig, wenn er seinem Prozessbevollmächtigten aufgrund einer Honorarvereinbarung höhere als die gesetzlichen Gebühren schuldet und folglich bei einem höheren Streitwert einen höheren Erstattungsanspruch gegen den Verfügungsbeklagten hat.
3. Die Erklärung eines Kostenwiderspruchs muss hinreichend deutlich sein. Der Kostenwiderspruch muss sich von Anfang an auf die Kosten beschränken und ausdrücklich als solcher bezeichnet sein; Zweideutigkeiten schaden. Andernfalls liegt ein Vollwiderspruch vor. (Leitsätze des Verfassers)

OLG Nürnberg, Beschluss vom 21.3.2018 – 3 W 531/18 (LG Nürnberg-Fürth), BeckRS 2018, 14941

Sachverhalt

Das LG ordnete die Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens wegen urheberrechtlicher Ansprüche an und erließ verschiedene Anordnungen im Wege der einstweiligen Verfügung. Gegen diesen Beschluss legte die Verfügungsbeklagte Widerspruch ein. Sie beantragte, die einstweilige Verfügung aufzuheben und den ihr zugrundeliegenden Antrag zurückzuweisen. Sie begründete dies ua damit, dass der Erlass der Verfügung nicht notwendig gewesen sei und keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Urheberrechtsverletzung bestanden hätten. Im Verhandlungstermin führte die Verfügungsbeklagte aus, dass der Widerspruch als Kostenwiderspruch aufzufassen sei.

Das LG wies den Kostenwiderspruch zurück und erlegte der Verfügungsklägerin die weiteren Kosten des Verfahrens auf. Gleichzeitig änderte es den Streitwertbeschluss dahingehend ab, dass der Streitwert ab Widerspruchseinlegung auf den Kostenstreitwert festgesetzt wird.

Gegen diesen Streitwertbeschluss legte die Verfügungsklägerin sofortige Beschwerde ein und beantragte, dass der reduzierte Streitwert erst ab Verhandlungstermin festgesetzt wird. Das OLG verwarf diese sofortige Beschwerde als unzulässig. Die Streitwertbeschwerde sei nicht im eigenen Namen der Prozessbevollmächtigten der Verfügungsklägerin, sondern für die Verfügungsklägerin selbst eingelegt worden. Die Verfügungsklägerin legte gut zwei Monate später erneut eine Streitwertbeschwerde mit demselben Antrag ein.

Entscheidung

Das OLG gibt der Beschwerde statt. Es sieht diese nunmehr als zulässig an. Es lägen besondere Umstände für eine Beschwer vor. Die Festsetzung des zu niedrigen Streitwertes wirke sich zum Nachteil der Verfügungsklägerin aus, weil sie nach der Honorarvereinbarung höhere als die gesetzlichen Gebühren an ihre Prozessbevollmächtigte zu vergüten und bei höherem Streitwert einen höheren Erstattungsanspruch hat.

Die Beschwerde sei auch begründet. Ein Antragsgegner habe die Möglichkeit, einen bloßen Kostenwiderspruch gegen eine einstweilige Verfügung einzulegen. Dieser habe die Wirkung eines Anerkenntnisses und schließe die Nachprüfung der Zulässigkeit und/oder Begründetheit des Verfügungsantrages aus. Auf die Einlegung eines Vollwiderspruchs wird damit gerade verzichtet. Wegen dieser Folgen des Kostenwiderspruchs muss die Erklärung eines Kostenwiderspruchs hinreichend deutlich sein. Es müsse sich eindeutig aus der Widerspruchsschrift entnehmen lassen, dass Kostenwiderspruch eingelegt werde, etwa durch eine entsprechende Überschrift und/oder die Angabe, es werde Widerspruch gegen die Kostenentscheidung eingelegt.

Praxishinweis

Die Entscheidung behandelt zwei verfahrensrechtlich relevante Bereiche:

Zum einen erinnert sie den Rechtsanwalt daran, den Umfang des einzulegenden Widerspruchs sorgfältig zu bestimmen und das gewählte Rechtsmittel als solches hinreichend deutlich zu bezeichnen. Wer einen Kostenwiderspruch einlegen will, sollte diesen auch bereits in der Überschrift als solchen bezeichnen. Dies erleichtert im Übrigen die fokussierte Argumentation in der Widerspruchsbegründung. Ausführungen zur fehlenden Zulässigkeit oder Begründetheit des Verfügungsantrages sind überflüssig und sollten daher unterbleiben.

Zum anderen räumt die Entscheidung der Partei neben ihrem Prozessbevollmächtigten ein eigenes Beschwerderecht für die Streitwertbeschwerde ein. Voraussetzung ist, dass eine Honorarvereinbarung und die Möglichkeit eines höheren Erstattungsanspruchs gegen den Gegner bei höherem Streitwert bestehen. Dies ist konsequent.

Rechtsanwalt Dr. Kai Rütting, LL. M., Vossius & Partner, Düsseldorf

BGH: Vorlagefrage zu „unspezifischem Health Claim“ auf Verpackungsfront

VO (EG) Nr. 1924/2006 Art. 5 I lit. a, Art. 6 I, Art. 10 III

Dem EuGH werden zur Auslegung der Art. 10 III, Art. 5 I lit. a und Art. 6 I VO (EG) Nr. 1924/2006 folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind einem Verweis auf allgemeine, nichtspezifische gesundheitsbezogene Vorteile spezielle gesundheitsbezogene Angaben gemäß einer der Listen nach Art. 13 oder Art. 14 VO (EG) Nr. 1924/2006 bereits dann „beigefügt“ iSv Art. 10 III dieser VO, wenn sich der Verweis auf der Vorderseite und die zugelassenen Angaben auf der Rückseite einer Umverpackung befinden und nach der Verkehrsauffassung die Angaben zwar inhaltlich eindeutig auf den Verweis bezogen sind, der Verweis aber keinen eindeutigen Hinweis wie etwa einen Sternchenhinweis auf die rückseitigen Angaben enthält?
2. Müssen auch bei Verweisen auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile iSd Art. 10 III VO (EG) Nr. 1924/2006 Nachweise iSv Art. 5 I lit. a und Art. 6 I dieser VO vorliegen? (Vorlagefragen des Gerichts)

BGH, Beschluss vom 12.7.2018 – I ZR 162/16
(OLG Düsseldorf), BeckRS 2018, 17345 – B-Vitamine

Sachverhalt

Die Produktaufmachung eines Nahrungsergänzungsmittels mit ua B-Vitaminen, Zink und 100mg Ginkgo-Extrakt wird von einem Arzneimittelhersteller mit der Begründung angegriffen, diese verstoße gegen die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1924/2006 sowie das allgemeine Irreführungsverbot. Auf der Vorderseite der Faltschachtel steht der Claim „B-Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis“. Die Rückseite der Packung enthält Angaben, die sich eindeutig inhaltlich auf diesen Frontseiten-Claim beziehen und dem Wortlaut der einschlägigen zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben entsprechen. Auf diese Rückseitenangaben wird der Verbraucher aber nicht durch einen eindeutigen, auf der Frontseite dem Claim räumlich zugeordneten Hinweis (zB Sternchenvermerk) hingeleitet. Die Vorinstanzen werteten diese Aufmachung dennoch als rechtskonform und wiesen die Klage ab.

Entscheidung

Der BGH ist der Auffassung, dass der Ausgang des Revisionsverfahrens von der Auslegung des Art. 10 III VO (EG) Nr. 1924/2006 abhängt, weshalb er dem EuGH die oben zitierten Fragen vorlegt.

Der BGH festigt zunächst seine Rechtsprechung, wonach für die Annahme eines spezifischen Health Claims die Angabe eines speziellen Inhaltsstoffs zu fordern ist, dem eine konkrete Wirkung auf eine bestimmte Körperfunktion zugeschrieben wird. Eine Angabe zu einzelnen Bestandteilen eines Kombinationspräparats könne dagegen nicht Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein, in

dem eine konkrete Wirkung eines konkreten Bestandteils wissenschaftlich zu überprüfen wäre. Der BGH nimmt daher einen nicht-spezifischen Frontseiten-Claim und weiter an, dass der Verbraucher, der die Packung umdreht, von einem eindeutigen inhaltlichen Bezug zwischen Vorder- und Rückseitenangaben ausgeht. Es komme daher darauf an, ob spezifische Health Claims, die sich auf der Packungsrückseite befinden, einer auf der Vorderseite befindlichen nicht-spezifischen Angabe iSv Art. 10 III VO (EG) Nr. 1924/2006 „beigefügt“ sind, wenn der Verbraucher nicht durch einen (Sternchen-) Hinweis eindeutig auf die auf der Rückseite befindlichen Angaben hingeleitet wird. Zwar werde für ein „Beifügen“ überwiegend eine räumlich unmittelbare Verbindung gefordert, jedoch lese nach stRspr des EuGH und des BGH der Durchschnittsverbraucher, der seine Kaufentscheidung nach der Zusammensetzung des Erzeugnisses richtet, regelmäßig das Zutatenverzeichnis, weshalb es nicht fernliegend sei, dass er auch die spezifischen Rückseiten-Claims zur Kenntnis nimmt. Dem stehe aber wiederum entgegen, dass das Tatbestandsmerkmal des „Beifügens“ einen nach dem Wortsinn räumlichen Zusammenhang verlangt und daher die maßgebliche Rechtsvorschrift selbst eine strengere Auslegung nahelegt, weshalb es einer Klärung durch den EuGH bedarf.

Die zweite Frage hatte der BGH bereits dem EuGH gestellt, der hierauf jedoch nicht geantwortet hat (GRUR-Prax 2018, 19 – RESCUE-Produkte II [Reinhart]). Im zweiten Anlauf will der BGH wissen, ob für Angaben iSd Art. 10 III VO (EG) Nr. 1924/2006, die wegen ihrer Unbestimmtheit keiner Zulassung bedürfen, auch insoweit, als für sie grundsätzlich die allgemeinen Anforderungen in Kapitel II der VO gelten, nicht gemäß Art. 5 I lit. a und Art. 6 I VO (EG) Nr. 1924/2006 entsprechende Nachweise verlangt werden können.

Praxishinweis

Hersteller von Ginkgo-Arzneimitteln müssen sich mittlerweile nicht mehr nur auf die tendenziell „schwammige“ Rechtsprechung zu Health Claims verlassen, um Nahrungsergänzungsmittel mit Ginkgo-Extrakt anzugreifen. Zuletzt hat nämlich das OVG Lüneburg (BeckRS 2017, 132549) entschieden, dass ein monografiekonformer Ginkgo-Trockenextrakt bereits in einer Dosierung von 100mg/Tag als Funktionsarzneimittel anzusehen sei. Dabei stützte sich das OVG auf die Entscheidung des OLG Hamm (GRUR-Prax 2017, 292 [Schoene]), ohne aber hinreichend kritisch zu würdigen, dass die vom OLG zugelassene Revision überraschend außergerichtlich beendet wurde.

Rechtsanwalt Dr. Andreas Reinhart,
REINHART Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
München

OLG Frankfurt a. M.: Internet-Plattformverbot im selektiven Vertrieb von Luxusware grundsätzlich zulässig

AEUV Art. 101 I; Vertikal-GVO Art. 4 lit. b und c; GWB §§ 1, 19, 20

Ein im Rahmen eines qualitativen selektiven Vertriebssystems enthaltenes Verbot, bei Vertrieb der Vertragsprodukte im Internet nach außen erkennbar Dritte (Verkaufsplattformen) einzuschalten, stellt keine Kernbeschränkung im Sinne des Art. 4 lit. b und c der VO Nr. 330/2010 (VertikalGVO) dar, wenn der Hersteller gleichzeitig die Nutzung von Suchmaschinen/Preisvergleichsseiten zulässt. (Leitsatz des Gerichts)

OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 12.7.2018 – 11 U 96/14 (Kart) (LG Frankfurt a. M.), BeckRS 2018, 19157

Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems Markenkosmetikprodukte in Deutschland. Die Beklagten ist ein autorisierter Einzelhändler („Depositär“), der die klägerischen Produkte sowohl in Ladengeschäften als auch im Internet verkauft. Neben ihrem eigenen Internet-Shop vertreibt sie die Produkte auch über die Plattform amazon.de. Der zwischen den Parteien geschlossene Depotvertrag sieht zum Internetvertrieb vor, dass dem Depositär die Führung eines anderen Namens oder die Einschaltung eines nicht autorisierten Drittunternehmens untersagt ist. In einem neuen Vertragswerk, das alle Abnehmer der Klägerin bis auf die Beklagte unterzeichnet haben, hat die Klägerin präzisiert, dass ein Internetvertrieb zulässig ist, wenn der Depositär sein Internet-Geschäft als „elektronisches Schaufenster“ des autorisierten Ladengeschäfts führt und hierbei der Luxuscharakter der Produkte gewahrt bleibt. Die Klägerin möchte der Beklagten gerichtlich untersagen, ihre Produkte über Amazon zu vertreiben. Das LG hat die Klage abgewiesen, wogegen sich die Berufung der Klägerin richtet. Das OLG hat dem EuGH mehrere Vorlagefragen gestellt (GRUR-Prax 2016, 275 [Eifinger], die dieser in seinem „Coty“-Urteil (GRUR-Prax 2018, 37 [Hansen/Brechtel]) beantwortet hat.

Entscheidung

Das OLG gibt der Berufung statt. Die Klägerin könne aufgrund der mit der Beklagten geschlossenen Vereinbarung verlangen, dass diese ihre Produkte nicht über Amazon.de vertreibt. Es spreche schon vieles dafür, dass die Klägerin die Voraussetzungen eines zulässigen Vertriebssystems erfüllt, sodass bereits tatbestandsmäßig keine Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 I AEUV vorliege. Insbesondere sei anzunehmen, dass den klägerischen Produkten tatsächlich das von der Klägerin in Anspruch genommene Luxusimage zukomme, zu dessen Aufrechterhaltung ein selektives Vertriebssystem gerechtfertigt sei. Hierfür sei maßgeblich auf die produktbezogenen Marketingaktivitäten des Herstellers und die

Platzierung der Produkte in einem hochwertigen Marktsegment abzustellen. Außerdem habe der EuGH sich in seiner Vorlageentscheidung dahingehend positioniert, dass die vertragliche Klausel auch verhältnismäßig sei, woran sich das OLG grundsätzlich halten müsse. Letztlich könnten diese Fragen aber offen bleiben. Das vertragliche Plattformverbot sei jedenfalls durch die Vertikal-GVO freigestellt, da keine Kernbeschränkungen vorlägen. Die Internetnutzung sei nicht vollständig ausgeschlossen. Die Kunden von Drittplattformen seien innerhalb der Gruppe der Online-Käufer auch nicht als separate Gruppe abgrenzbar, da das Plattformverbot nicht regele, an wen die Beklagte verkaufen, sondern lediglich in welcher Form sie dies tun dürfe. Auch sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin in der gelebten Vertragspraxis Suchmaschinenwerbung wie etwa auf Google Shopping oder Preisvergleichsseiten gestatte.

Schließlich scheide auch ein Verstoß gegen GWB-Vorschriften aus. Selbst wenn die zwischenzeitlich nur noch gegenüber der Beklagten geltende Vertragsklausel ein Kompletterbot von Preisvergleichsseiten beinhalten sollte, könne sich die Beklagte nicht auf deren Unwirksamkeit berufen. Es verstoße gegen Treu und Glauben, wenn sie einerseits die Kartellwidrigkeit des alten Vertrages geltend mache, andererseits aber den Abschluss eines kartellrechtlich zulässigen neuen Vertrages verweigere.

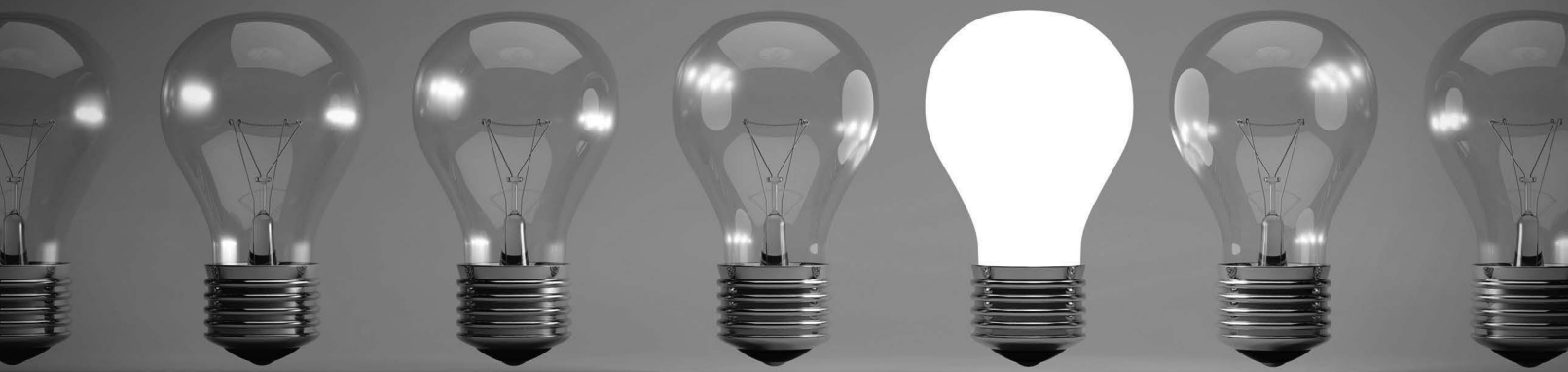
Praxishinweis

Das OLG Frankfurt setzt die Vorlageentscheidung des EuGH konsequent um. Angesichts der detaillierten Erwägungen des EuGH bestand für das OLG kaum Spielraum, das Verfahren zuungunsten der Klägerin zu entscheiden. Um den von dieser in Anspruch genommenen Luxuscharakter ihrer Produkte doch noch in Zweifel zu ziehen, hätte die Beklagte im Verfahren konkrete Anhaltspunkte vortragen müssen, warum der Verbraucher mit den Produkten trotz einer anderweitigen Positionierung im Markt kein Luxusimage verbindet.

Das OLG Hamburg hat kürzlich auch ein Plattformverbot außerhalb des Luxusbereichs für zulässig erachtet (GRUR-Prax 2018, 272 [Weiß]). Demgegenüber sieht der BGH in einem Pauschalverbot der Nutzung von Preisvergleichsmaschinen eine Kernbeschränkung iSd des Art. 4 lit. c Vertikal-GVO. Zudem darf laut BGH ein Plattformverbot in Verbindung mit sonstigen Vertriebsbeschränkungen nicht dazu führen, dass der Zugang zum Internetangebot der autorisierten Händler erheblich erschwert wird (GRUR-Prax 2018, 111 [Redlich]).

*Rechtsanwalt Dominik Weiß,
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,
Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Hamburg*

Gewerblicher Rechtsschutz PLUS | PREMIUM



Gewerblicher Rechtsschutz PLUS

GRUR, Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG; BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht und BeckOK Urheberrecht, Hrsg. Ahlberg/Götting, begründet von Möhring/Nicolini: diese und weitere wichtige Standardwerke stehen Ihnen auch online zur Verfügung – übersichtlich aufbereitet und zu günstigen Preisen. Dazu vieles, was die Arbeit im Gewerblichen Rechtsschutz erleichtert: Rechtsprechung in Hülle und Fülle, sorgfältig aktualisierte Gesetzestexte und zahlreiche Formulare. Damit macht sich dieses umfassende Informationspaket schnell bezahlt.

Infos: beck-shop.de/bugg

► schon ab € 129,-/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

JETZT
4 Wochen
kostenlos
testen

beck-online.de

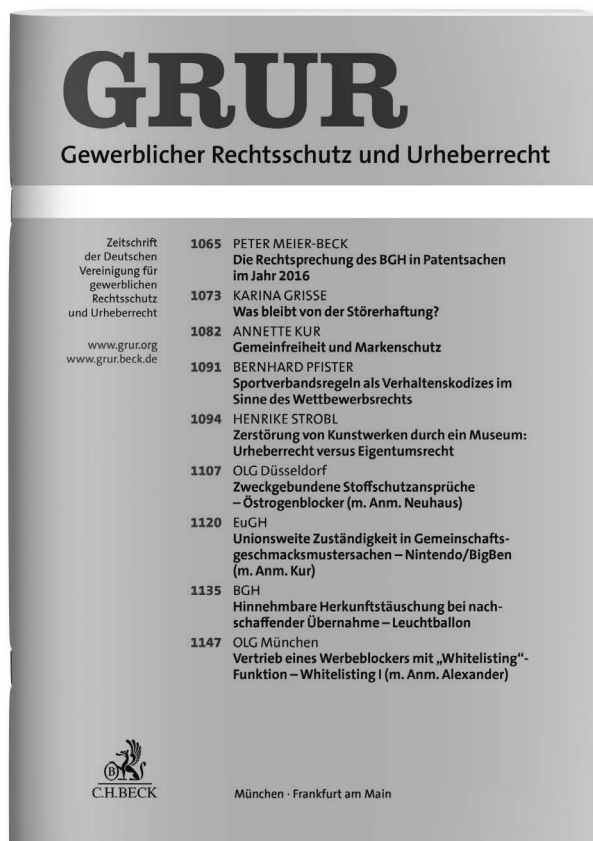
Gewerblicher Rechtsschutz PREMIUM

Manchmal muss es im Gewerblichen Rechtsschutz eben etwas mehr sein. Für diesen Fall bietet Ihnen das Aufbaumodul Gewerblicher Rechtsschutz PREMIUM weitere renommierte Nachschlagewerke wie Dreier/Schulze, UrhG; Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG und dem Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht. Ein Muss für Spezialisten und eine große Hilfe für jeden Praktiker.

Infos: beck-shop.de/buax

► schon ab € 209,-/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

Jetzt 3 Monate GRUR kostenlos testen und Geschenk sichern!



GRUR · Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

120. Jahrgang. 2018. Erscheint monatlich..

Sie erhalten die GRUR 3 Monate gratis.

Wenn Sie nicht innerhalb 1 Woche nach Erhalt des 2. Gratis-Heftes abbestellen, erhalten Sie die GRUR danach im regulären Abonnement.

Jahresabonnement € 615,-

Vorzugspreis für Mitglieder der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (gegen Nachweis) € 409,-

Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.

Preise inkl. MwSt., zzgl. Vertriebs-/Direktbeorderungsgebühren
€ 13,80/€ 5,-) € 18,80 jährlich.

≡ beck-shop.de/go/GRUR

**IHR
GESCHENK**
SONDERAUSGABE
ZUM UNTERLASS-
UNGSANSPRUCH



IHRE GRUR-VORTEILE AUF EINEN BLICK

- › Seit über 100 Jahren die maßgebliche Informationsquelle zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
- › Herausgeber und Autoren sind hochkarätige Experten
- › Liefert neueste Entscheidungen, Gesetzestexte, Aufsätze, Kommentare und aktuelle Berichte

Unentbehrlich für jede seriöse Beratung

Wer in Deutschland mit dem Schutz geistigen Eigentums und mit gewerblichen Schutzrechten betraut ist, kommt an der »GRUR« nicht vorbei. »GRUR« ist seit über 100 Jahren die maßgebliche Informationsquelle zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht mit

- › Aufsätzen zu besonders relevanten Themen
- › neuesten Entscheidungen sortiert nach Rechtsgebieten sowie wichtigen Gesetzen
- › Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesentwürfen
- › Beiträgen und Aufsätzen zur Rechtsprechung mit praktischen Anmerkungen
- › Zum Nutzen Ihrer Klienten, zur Sicherheit Ihres Unternehmens, zum Schutz vor Rechtsverletzungen und zum Vorsprung vor Ihrer Konkurrenz ist GRUR einfach unentbehrlich.