

Ausgewählte jüngere Rechtsprechung der deutschen Gerichtsbarkeit

Lars Meinhardt

Richter am Oberlandesgericht

Oberlandesgericht München, 29. Zivilsenat

Gliederung

- I. Erschöpfung, insbesondere beim Vertrieb von Luxusprodukten

- II. Die Grundsätze der Céline Rechtsprechung zur markenmäßigen Benutzung nach bisherigem und neuem Recht

I. Erschöpfung

1. Gesetzliche Grundlagen

§ 24 MarkenG

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung **von ihm oder mit seiner Zustimmung** im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum **in den Verkehr gebracht** worden sind.
- (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren **aus berechtigten Gründen** widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

I. Erschöpfung

1. Gesetzliche Grundlagen

Art. 15 UMV

- 1) Eine Unionsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
- (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

I. Erschöpfung

1. Gesetzliche Grundlagen

- Relevante Unterschiede zwischen UMG und MarkenG sind nicht zu erkennen.
- Änderungen im deutschen Recht durch das MaMoG gab es nicht (die Vorschrift gilt unverändert).

I. Erschöpfung

1. Gesetzliche Grundlagen

- Wesentlicher Unterschied zwischen Abs. 1 und 2:
 - Im Falle des Abs. 1: Fehlt es an den Vss für eine Erschöpfung, ist ein Vertrieb dieser Waren nicht möglich, selbst wenn die Art des Vertriebs an sich nicht geeignet wäre, den Markeninhaber zu beeinträchtigen
 - Im Falle des Abs. 2: An sich liegt Erschöpfung vor; der Markeninhaber kann aber eine konkrete Art des Vertriebs der erschöpften Waren untersagen

2. Bedeutung der Erschöpfung im Allgemeinen

- Erschöpfung ermöglicht den freien Warenverkehr bereits in Verkehr gebrachter Waren
- Erschöpfung gilt aber nicht weltweit! Ein Inverkehrbringen außerhalb der EU / EWR begründet keine Erschöpfung!!!
- Erschöpfung führt nicht zu einem uneingeschränkten Nutzungsrecht
 - Insbesondere darf durch die Zeichenverwendung nicht der Eindruck besonderer – nicht bestehender – Verbindungen zum Markeninhaber hervorgerufen werden

3. Hauptanwendungsfälle und ihre Probleme

a) bei Abs. 1

- Anwendungsfälle:
 - Produktfälschung
 - Parallelimport
- In beiden Fällen fehlt es in aller Regel an einer Zustimmung des Markeninhabers zum erstmaligen Inverkehrbringen in der EU
 - Produktfälschungen will der Markeninhaber naturgemäß nicht auf dem Markt haben
 - Ungeachtet dessen hat der Markeninhaber auch bei Originalwaren das originäre Recht zu bestimmen, auf welchen Märkten er die Ware in Verkehr bringen möchte (wichtig: die Union ist EIN Markt)

3. Hauptanwendungsfälle und ihre Probleme

a) bei Abs. 1

- Probleme
 - Sie liegen zumeist im Tatsächlichen, nämlich:
 - Handelt es sich um eine Fälschung?
 - Oder liegt ein Parallelimport vor?
- Prozessual insoweit vor allem bedeutsam daher:
 - Wer muss was darlegen und beweisen?

3. Hauptanwendungsfälle und ihre Probleme a) bei Abs. 1

- Maßgeblich insoweit nach wie vor:
 - BGH GRUR 2012, 626 - CONVERSE I
 - BGH GRUR 2012, 630 – CONVERSE II

aa) P: Vorwurf der Produktfälschung

- CONVERSE I:
 - Grundsatz: **Zeichenverwender** ist darlegungs- und beweispflichtig für Erschöpfung (Ausnahme bei Gefahr der Marktabschottung; s. aber unten!)
 - Folge: er muss grds. darlegen und beweisen, dass er keine Fälschungen vertreibt
 - Allerdings wird den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig eine sekundäre **Darlegungslast** treffen, weil er ohne Weiteres Aufklärung darüber leisten kann, auf Grund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Dies umfasst jedoch nicht die Pflicht, Betriebsgeheimnisse offenzulegen!

bb) P: Parallelimport

- Auch hier muss *grds* der **Verwender** nachweisen, dass die Ware erstmals vom Markeninhaber bzw. mit dessen Zustimmung im maßgeblichen Gebiet in Verkehr gebracht wurde
- Auch hier aber ggf. sekundäre Darlegungslast beim Markeninhaber (wie kommt er darauf, dass es sich um nicht erschöpfte Ware handelt?)
 - Warum? Beispiel: überall erhältlichere Artikel des täglichen Bedarfs

cc) Beweislastumkehr bei Marktabschottung

- Besonders relevant bei selektiven Vertriebssystemen
- S. hierzu: OLG München, WRP 2018, 1386, Rn. 27 ff – EU-Klausel
 - Grundsatz: Die tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht **nicht nur**, wenn der Markeninhaber seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein **ausschließliches Vertriebssystem** in Verkehr bringt. Sie **kann** in gleicher Weise auftreten, wenn der Markeninhaber ein anderes Vertriebssystem unterhält, mit dem er ebenso verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Hierzu kann **auch** ein **selektives Vertriebssystem** zählen (vgl. BGH GRUR 2012, 626 - CONVERSE I Rn. 31 m. w. N.).
 - Aber: Kennzeichnend für den selektiven Vertrieb ist, dass Händler außerhalb des Vertriebsnetzes die Vertragswaren grundsätzlich nicht beziehen können. Doch das Verbot des Weiterverkaufs an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems schottet für sich genommen lediglich das Vertriebssystem gegen Außenseiter ab.
 - Würde man dies als Marktabschottung iSd BGH-Rechtsprechung ansehen, wäre stets eine Beweislastumkehr anzunehmen. Dies erscheint jedoch zu weit!

cc) Beweislastumkehr bei Marktabstottung

- Deshalb: Wird ein selektives Vertriebssystem in einigen oder allen Mitgliedstaaten praktiziert, so findet eine Abstottung der nationalen Markte durch ein vertragliches Verbot **nur** statt, wenn den Vertragshandlern auch die Belieferung von Vertragshandlern in den anderen Mitgliedstaaten untersagt ist; denn dann werden auch innerhalb des Vertriebssystems **nationale Schranken** errichtet. Entsprechend hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass Vertriebsbeschrankungen, die nur einen nationalen Markt betreffen, keine Schlussfolgerungen fur die Gefahr einer Abstottung der Markte der Mitgliedstaaten erlauben (OLG Munchen a.a.O., Rn. 30)

3. Hauptanwendungsfälle und ihre Probleme

b) bei Abs. 2

- Anwendungsfälle:
 - Umverpacken von Waren, insbesondere Arzneimitteln
 - Vertrieb von Luxuswaren außerhalb eines selektiven Vertriebssystems
 - (zur Verwendung eines Zeichens im Rahmen einer Domainbezeichnung s. aktuell BGH GRUR 2019, 165, Rn. 76, 77)
- Probleme:
 - Sie liegen ebenfalls zumeist im Tatsächlichen, nämlich in der Feststellung, ob berechnigte Gründe vorliegen, die aus Sicht des Markeninhabers ein Verbot des konkreten Weitervertriebs rechtfertigen

aa) P: Umverpacken

- Grds.: ein Umpacken kann der Erschöpfung entgegen stehen!
- Zu beachten aber: die Geltendmachung von Markenrechten gegen umgepackte Waren darf keine verschleierte Beschränkung des Handels innerhalb der Union darstellen.
- Für Arzneimittel besonders relevant, insbesondere hier kann sich der Markeninhaber dem Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels **nicht widersetzen**, wenn folgende fünf Vss (komplett) erfüllt sind:

aa) P: Umverpacken

1. Es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Ware unter der Marke zu widersetzen, **zu einer künstlichen Abschottung der Märkte** zwischen den MS beitragen würde
2. Es ist dargetan, dass das Umpacken den **Originalzustand** der in der Verpackung enthaltenen **Ware nicht beeinträchtigen** kann.
3. Auf der Verpackung ist **klar angegeben**, von wem die Ware umgepackt worden ist und wer deren Hersteller ist.
4. Das umgepackte Erzeugnis ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der **Ruf der Marke und ihres Inhabers** geschädigt werden kann; ein **Aufkleber** darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
5. Der **Importeur unterrichtet** den Markeninhaber **vor** dem Inverkehrbringen des umgepackten Erzeugnisses und liefert ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware

aa) P: Umverpacken

- EuGH GRUR 2018, 736 – Debrisoft:
 - Begriff des Umpackens erfasst die Neuetikettierung von mit der Marke versehenen Arzneimitteln.
 - Aber: das Aufbringen eines Aufklebers (im Streitfall auf ein Medizinprodukt) auf einem unbedruckten Teil einer zudem ungeöffneten Originalverpackung, der klein ist und als einzige Angaben den Namen des Importeurs sowie seine Anschrift und seine Telefonnummer, einen Strichcode und eine PZN erhält, soll kein Umpacken darstellen!!!
- Kritisch hierzu Thiering, GRUR 2018, 1185, 1195 (nicht zu Unrecht, wenn man sich die zuvor genannte Vss Nr. 4 und 5 anschaut!)

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Auswirkungen kartellrechtlicher Rechtsprechung:
- In der EuGH-Entscheidung Pierre Fabre (EuGH GRUR 2012, 844, Rn. 46) heißt es recht apodiktisch: „Das Ziel, den Prestigecharakter“ (von Waren) „zu schützen, kann **kein** legitimes Ziel zur Beschränkung des Wettbewerbs sein...“
- Dies wörtlich genommen, würde bedeuten, dass die Beeinträchtigung des Prestigecharakters wohl nicht als berechtigtes Interesse des Markeninhabers gegen den Weitervertrieb erschöpfter Waren angesehen werden könnte (da dies zwangsläufig eine Beschränkung des Wettbewerbs darstellt)

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Aber: In der Entscheidung Coty/Akzente (GRUR 2018, 211) stellt der EuGH klar, dass es **kartellrechtlich** nicht zu beanstanden ist, dass der Markeninhaber einem Lizenznehmer auch bestimmte Vorgaben etwa hinsichtlich des Internetverkaufs **von Luxuswaren** vertraglich auferlegt
- Welche Auswirkungen hat dies auf die Beurteilung von § 24 Abs. 2 MarkenG?
- Unter welchen Vss kann ein Markeninhaber den Vertrieb von Luxuswaren durch einen Dritten verhindern, wenn durch diesen Vertrieb das Luxusimage beeinträchtigt wird?

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- **Beachte:** unter bestimmten Voraussetzungen *kann* eine Beeinträchtigung des Luxuscharakters bereits dazu führen, dass schon keine Erschöpfung iSv § 24 Abs. 1 anzunehmen ist. *Vss* ist aber, dass ein Fall des § 30 Abs. 2 vorliegt, insbesondere wenn ein Verstoß des Lizenznehmers gegen eine Bestimmung des LV hinsichtlich der Qualität der von ihm hergestellten Waren vorliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 51 – Copad/Dior)
- Im Regelfall führt jedoch eher ein Berufen auf § 24 Abs. 2 zum Ziel.

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Grundsatz:
 - *Berechtigte Gründe* iSv § 24 Abs. 2 sind nicht auf die im Gesetz unter „insbesondere“ genannten Fälle der Veränderung oder Verschlechterung beschränkt.
 - Vielmehr kann sich der Markeninhaber auch dann auf § 24 Abs. 2 berufen, wenn die *konkret beanstandete Verwendung* seiner Marke geeignet ist, deren Ruf zu schädigen (EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 55 – Copad/Dior; BGH GRUR 2007, 882, Rn. 26 – Parfümtester).
 - Folglich gilt dies auch dann, wenn die **konkret zu beurteilenden Umstände des Angebots / des Vertriebs** von Waren geeignet sind, das Luxusimage der Marke negativ zu beeinträchtigen.

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- S. hierzu OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2018, 335 – Japanischer Kosmetikhersteller; OLG Hamburg, BeckRS 2018, 22030:
- Dort haben die Gerichte unter anderem darauf abgestellt, dass der „dauerhaft angelegte und umfangreiche Vertrieb der in Rede stehenden Kosmetikprodukte“ (OLG Düsseldorf, a.a.O. Rn. 33; OLG Hamburg, a.a.O., Rn. 45) geeignet sei, das Image der jeweiligen Markeninhaber erheblich zu beeinträchtigen.

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Aber: es muss sich um eine Beeinträchtigung von einigem Gewicht handeln (Ströbele/Hacker/Thiering, 12. Aufl., § 24 Rn. 164)
- Denn: die Erschöpfung (die ja bei § 24 Abs. 2 eigentlich vorliegt) trägt dem Interesse an **Rechtssicherheit** der Abnehmer und einem **freien Wirtschaftsverkehr** bereits in Verkehr gebrachter Waren Rechnung, nachdem der Markenrechtsinhaber sein Recht, den wirtschaftlichen Wert der Ware zu realisieren, durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware mit seiner Zustimmung bereits ausgeübt hat.
- Es muss also eine **Interessenabwägung** stattfinden (Ingerl /Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 24 Rn. 7; OLG München, Urt. v. 08.11.2018, 29 U 3700/17)

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- OLG München. Urt. v. 08.11.2018, 29 U 3700/17:
 - Kl ist Inhaberin von Marken für Hautpflegeprodukte, die sie unter diesen Marken im Hochpreissegment herstellt und weltweit über ausgewählte Vertriebspartner oder über eigene Geschäfte vertreibt.
 - Bekl gehört nicht zu diesem Vertriebsnetz; sie unterhält Ladengeschäfte, in denen Waren aus diversen Produktkategorien insbesondere im Mode und Wohnaccessoire-Bereich angeboten werden.
 - Ihr Geschäftskonzept besteht darin, Original-Markenwaren von namhaften Herstellern, auch von Luxus-Labels, die sie zuvor aus Restbeständen oder Betriebsauflösungen eingekauft hat, in geringen Stückzahlen kurzfristig in ihren Filialen zu günstigen Preisen anzubieten. Eine Lagerhaltung findet nicht statt.

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Im Dez. 2016 bot die Beklagte in einer ihrer Filialen Originalprodukte der Kl an, die zusätzlich mit eigenen transparenten Plastikumverpackungen mit Sicherheitsetiketten eingepackt waren. Platziert waren die Produkte auf einem halbrunden Regalteil an der Kopfseite eines Regals. Während auf dem halbrunden Teil nur die klägerischen Produkte aufgestellt waren, befanden sich in den Regalen daneben Kosmetikprodukte anderer Hersteller mit der Aufschrift „Sale“ und roten Aufklebern mit niedrigen Preisen für 2 und 3 Euro.

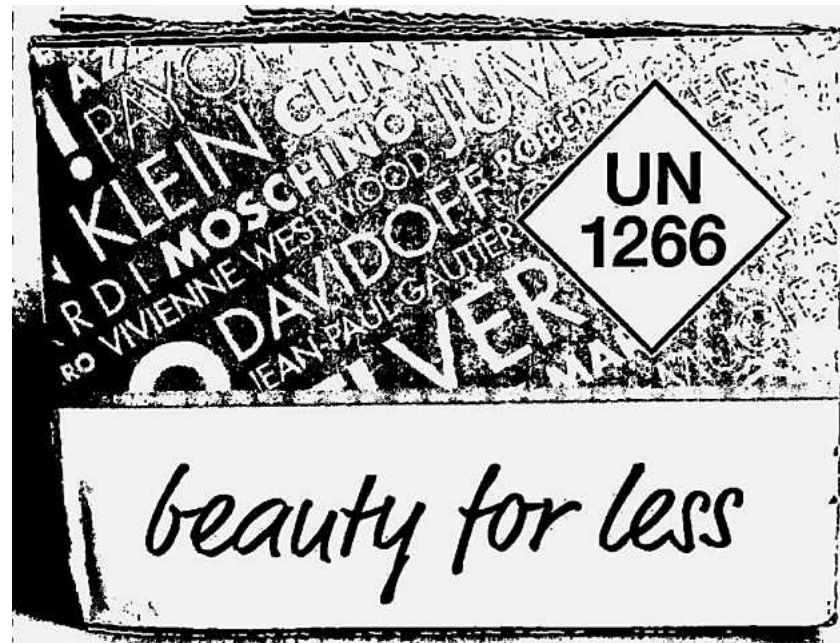
bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Das OLG München hat den von der Markeninhaberin **konkret beanstandeten Vertrieb** von hochpreisigen Kosmetikprodukten über ein stationäres Ladengeschäft als nicht untersagungswürdig angesehen, da
 - unstreitig die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG vorlagen (Erschöpfung also grds. anzunehmen war)
 - und die konkreten Umstände **im Einzelnen wie in der Gesamtschau** nicht ausreichten, um die erforderliche Beeinträchtigung der berechtigten Interessen des Markeninhabers anzunehmen.
 - Insbesondere kam das OLG zu der Ansicht, dass in diesem Fall der Umstand, dass der Vertrieb nicht in gleicher Weise erfolgte, wie bei den unmittelbaren Abnehmern der Markeninhaberin, **allein** nicht ausreichte, um diesen zu untersagen, da die konkrete Art des Vertriebs durch die Verkaufsaktion den Charakter der Ware als Prestigeobjekt im Ergebnis nicht tangiert hatte.
- „Kernaussage“: wichtig sind die **Umstände des Einzelfalls**
- Nichtzulassungsbeschwerde anhängig unter BGH I ZR 212/18

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- S. auch aktuell BGH GRUR 2019, 76 – beauty for less
- Kl geht aus den für Parfümerien eingetragenen Marken JOOP! und DAVIDOFF dagegen vor, dass die Bekl, die über ihren Onlineshop Parfüms etc (auch Originalwaren unter den kl. Marken) vertreibt, an einen Käufer bestellte Waren in einem Karton versandte, auf dem neben anderen Marken auch die Klagemarken aufgedruckt waren, ferner die mit „Gautier“ falsch geschriebene Marke „Gaultier“, einem Gefahrgutzeichen und dem Werbespruch „beauty for less“ versehen war.

bb) Vertrieb von Luxusprodukten



bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Nach BGH keine Markenverletzung wegen Erschöpfung!
 - Grds. erfasst Erschöpfung auch das sog. Ankündigungsrecht, so dass erschöpfte Waren auch beworben werden dürfen (Rn. 13)
 - Erforderlich ist zwar ein konkreter Produktbezug (nicht nur unternehmensbezogene oder auf andere Waren bezogene Werbung); dieser ist hier aber gegeben, weil der Verkehr davon ausgeht, dass die Bekl die Produkte der auf dem Versandkarton genannten Marken vertreibt (Rn. 17), und nicht, dass diese Bezeichnungen die konkret im Karton befindlichen Waren meint (Rn. 23)

bb) Vertrieb von Luxusprodukten

- Berechtigte Gründe iSv von Art. 15 Abs. 2 UMV (etwa dass durch die konkrete Verwendung die Herkunfts- und Garantiefunktion verletzt oder Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marken unlauter ausgenutzt oder beeinträchtigt werden) liegen nicht vor.
- BGH betont die Notwendigkeit einer Interessenabwägung (Rn. 27).
- Eine etwaige Unüblichkeit einer Werbemaßnahme mit Markenwaren **allein** genügt nicht, sondern erst dann, wenn die konkrete Art und Weise der Benutzung der Marke in der Werbung rufschädigend ist (was hier nicht der Fall ist)

II. Die Céline-Rechtsprechung

1. Rückblick – wie war es früher?

- **BGH GRUR 2004, 512, 514 (Leysieffer)**: Eine Marke kann auch dadurch verletzt werden, dass ein Dritter, der ähnliche Waren und Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet .
- Grund: die Unternehmensbezeichnung kennzeichnet zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren

2. Die Céline-Entscheidung EuGH GRUR 2007, 971

- EuGH ausdrücklich: „Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen **nur** für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung ... nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ ... angesehen werden.“
- **Anders aber,**
 - wenn ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, **auf den Waren anbringt**, die er vertreibt
 - wenn ein Dritter das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine **Verbindung zwischen dem Zeichen und** den vom Dritten vertriebenen **Waren** oder erbrachten **DL** hergestellt wird.

3. Umsetzung von Céline

- **BGH 2009, 772 – Augsburger Puppenkiste (insbes. Rn. 48)**
 - die Grundsätze der Céline-Entscheidung werden auf die deutsche Marke angewandt (so wohl auch bereits BGH GRUR 2008, 1002, Rn. 22 – Schuhpark, später dann BGH GRUR 2011, 1140 – Schaumstoff Lübke; GRUR 2012, 1145 - Pelikan)
 - konkreter Beispielsfall für die nicht rein firmenmäßige Verwendung: „**Verwendung in der Werbung** für die Waren oder Dienstleistungen **beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts**“

3. Umsetzung von Céline

- **BGH GRUR 2011, 623 – Peek & Cloppenburg II (Rn. 44)**
 - Klarstellung zum **umgekehrten Fall** der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens durch eine Marke: „Der Schutz des Unternehmenskennzeichens ... setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Zeichen voraus.“
 - „Céline“ findet hier also ausdrücklich keine Anwendung!
 - **Bestätigt durch BGH GRUR 2018, 935, Rn. 47 – goFit:** Ein Unternehmenskennzeichen kann nicht nur durch ein anderes Unternehmenskennzeichen, sondern auch durch eine Produktkennzeichnung, also durch eine markenmäßige Verwendung, verletzt werden.

4. Fallbeispiele:

a) BGH GRUR 2011, 1140 – Schaumstoff Lübke

- Die Kl., die Wohngeschwister Lübke GmbH, ist Inhaberin der Wortmarke „Schaumstoff Lübke“ und der nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke, jeweils für Möbel:



- Bekl., die Dieter Lübke Schaumdesign GmbH, vertreibt Möbel und Wohnaccessoires.

a) Schaumstoff Lübke

- Kl beantragt, die Bekl. unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, **sich im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs der Bezeichnung „Dieter Lübke Schaumdesign GmbH“ zu bedienen.**
- Vereinbarkeit des Antrags mit Céline-Rspr.?

a) Schaumstoff Lübke

- Rn. 15: Nach dem **Wortlaut des Unterlassungsantrags** wendet sich die Kl. gegen einen **firmenmäßigen** Gebrauch des angegriffenen Zeichens.
- Rn. 17: Nach der Rechtsprechung des *EuGH* und des *BGH* wird eine Marke nicht „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt, wenn das angegriffene Zeichen **ausschließlich** als Unternehmensbezeichnung verwendet wird. **Dagegen** ist die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens **zugleich** eine markenmäßige Benutzung, wenn die Funktion der Klagemarke beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt
- Eine in diesem Sinn zugleich markenmäßige Benutzung der angegriffenen Unternehmensbezeichnung der Bekl. wird vom Klageantrag aber **nicht** umfasst.

b) BGH GRUR 2017, 914 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

- Kl macht Rechte aus der für „Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Beratungen in der Pharmazie“ eingetragenen Marke „Medicon-Apotheke“ geltend
- Bekl betreibt eine Apotheke unter der Bezeichnung „MediCo Apotheke“ und unterhält unter der Domain „medico-apothekep.“ einen Internetauftritt, in dem sie die Bezeichnung „MediCo-Apotheke“ verwendet. Nach ihrer Behauptung betreibt sie die Apotheke bereits seit 2011 (nach Eintragung der Klagemarke) auf dem Gelände eines Dritten in dem dort befindlichen Gesundheitszentrum „MediCo“.

b) Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

- BGH bestätigt die Grds. der Céline-Rechtsprechung und stellt klar, dass eine *markenmäßige Benutzung eines Unternehmenskennzeichens* vorliegt, **wenn** dadurch - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr *veranlasst wird* anzunehmen, dass eine *Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen besteht* (Rn. 45)
- Bei **Dienstleistungen** bedeutet das, dass der Verkehr erkennen können muss, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern **auch eine Leistung bezeichnet wird**, die aus ihm stammt (Rn. 46)

b) Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke

- Im konkreten Fall reichen dem BGH die getroffenen Feststellungen für die Beurteilung nicht aus:
- **Allein** der Umstand, dass die Bekl. das Zeichen „MediCo Apotheke“ *an den Geschäftsräumen* ihrer Apotheke in P. angebracht hat und es **überdies** in ihrem *Internetauftritt* verwendet, rechtfertigt **nicht** die Annahme, dass der Verkehr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den Dienstleistungen eine Verbindung herstellt und erkennt, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. **Der Name von Apotheken dient regelmäßig der Individualisierung des Geschäftslokals und weist häufig auf die Lage der Apotheke hin.** Nach den Feststellungen des BerGer. weist die Unternehmensbezeichnung der Bekl. auf die Lage der Apotheke auf dem Gelände des B in P. im medizinischen Gesundheitszentrum „MediCo“ hin. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung darüber hinaus einen Hinweis auf von der Bekl. angebotenen Dienstleistungen eines Apothekers sehen sollte (Rn. 48)

c) Weitere Beispiele aus der aktuellen Rechtsprechung

- OLG Köln, BeckRS 2019, 770 (markenmäßige Benutzung bejaht, weil der Bekl unter der Bezeichnung „Antep Mangal Restaurant“ ein solches betreibt)
 - OLG Nürnberg, BeckRS 2018, 25967 (markenmäßige Benutzung eines Unternehmenskennzeichens für DL im Rahmen eines Internetauftritts verneint, da kein konkreter Zusammenhang zwischen Kennzeichen und DL hergestellt wurde, sondern nur Kompetenzen eines Drittunternehmens dargestellt worden seien).
 - OLG Hamburg, GRUR-RR 2019, 5 (markenmäßige Benutzung eines Zeichens als Unternehmenskennzeichen *für dort angebotene Waren* auf einer Internetseite ebenfalls verneint, da das Zeichen nicht als Herkunftshinweis für diese verwendet worden sei; anders jedoch in Bezug auf die ebenfalls angebotene Einzelhandels-*Dienstleistung*: hier (+))
 - OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR2017, 401 (markenmäßige Benutzung einer Geschäftsbezeichnung aufgrund der konkreten Aufmachung bejaht).
- Alle Fälle belegen: es kommt stets auf den **Einzelfall** an!

5. Änderung im Hinblick auf 10 III MarkenRI veranlasst (zwischenzeitlich in § 14 MarkenG umgesetzt)?

Artikel 10 Rechte aus der Marke

- (1) Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr.
- (2) Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr, **in Bezug auf** Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn
 - a) das Zeichen mit der Marke identisch ist und **für Waren oder Dienstleistungen** benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist;
 - b) das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und **für Waren oder Dienstleistungen** benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;
 - c) das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind oder nicht ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- (3) **Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt**, so kann insbesondere verboten werden, ...
 - d) **das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung** oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen;

5. Änderung im Hinblick auf 10 III MarkenRI veranlasst?

- OLG Frankfurt GRUR-RR 2017, 404 – Casellapark
- Nach dem Wortlaut des Antrags wendet sich der Ast. gegen einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Ein rein firmenmäßiger Gebrauch wurde bislang nicht als Benutzungshandlung iSd § 14 MarkenG angesehen (vgl. BGH, GRUR 2008, 254 Rn. 21, 22 – THE HOME STORE). **Diese Rechtsprechung erscheint überholt.** Art. 10 III Buchst. d der Markenrechtsrichtlinie sieht seit ihrer Änderung im Jahr 2015 ausdrücklich vor, dass die Marke auch Schutz vor der Verwendung eines ähnlichen Zeichens als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung bietet (RL 2436/2015/EU). Gerade bei Dienstleistungen ist der Verkehr daran gewöhnt, dass Unternehmenskennzeichen häufig zugleich als Marke verwendet werden und umgekehrt.

5. Änderung im Hinblick auf 10 III MarkenRL veranlasst?

- Ob sich diese Rechtsprechung durchsetzt, bleibt abzuwarten
- OLG Hamburg (GRUR-RR 2019, 5, Rn. 55) hat dies ausdrücklich offengelassen (dort war ein nach alter Rechtslage zu beurteilender Fall zu verbescheiden)
- Gegen eine Abkehr von Céline **insoweit** s. auch Müller, in: BeckOK UMV Art. 9 Rn. 31; Mielke, in: BeckOK MarkenR, § 14 Rn. 89; Kur, in: BeckOK MarkenR, Einleitung Markenrecht Rn. 88
- Ergebnis erscheint zudem auch nach dem Wortlaut der MarkenRL nicht zwingend: erforderlich ist danach nach wie vor eine Benutzung „für“ Waren und DL, die nach der Rspr. des BGH bei Benutzung nur als U-Kennzeichen gerade nicht vorliegt.
- Beachte aber: Zwischenzeitlich hat sich auch § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG geändert, wonach sich auf das Namensprivileg nunmehr nur noch natürliche Personen berufen können, **insoweit** könnte die Rechtsprechung von Céline, soweit es um eine Rechtfertigung der Kennzeichennutzung geht, für “Namen“ juristischer Personen überholt sein.

6. Fazit

- „Céline“ versucht, über eine dogmatische Betrachtung eine Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Kennzeichenrechten herzustellen.
- Dies dürfte auch nach neuem Markenrecht weiterhin gelten.
- Die Abgrenzung ist nicht sehr häufig relevant, weil in vielen Fällen eine zumindest auch markenmäßige Benutzung anzunehmen ist.
- In „kitzeligen“ Fällen kann die Abgrenzung aber schwierig sein und erfordert eine genaue Beurteilung der konkreten Umstände.
- Der Antrag wie auch der kl. Sachvortrag sollte dem unbedingt Rechnung trage, was besondere Sorgfalt erfordert, um dem Gericht eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen.

Vielen Dank fürs Zuhören!



Noch Fragen ?