

Markenforum 2012

Markenverband

München, 5. – 7. Dezember 2012

Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung

Prof. Dr. Wolfgang Büscher
Richter am Bundesgerichtshof

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – I ZR 1/11, GRUR
2012, 1065 = WRP 2012, 1246 – Parfumflakon II

Klagemarke



angegriffener Flakon:



- Beklagte geschäftsansässig in Belgien;
- verkauft dort an einen deutschen Wiederverkäufer;
- Klage aus der Gemeinschaftsmarke und aus UWG vor Gerichten in Düsseldorf.

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – I ZR 1/11, GRUR
2012, 1065 = WRP 2012, 1246 – Parfümflakon II

Artikel 97

Internationale Zuständigkeit

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden — ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke —, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2 begangen worden ist.

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – I ZR 1/11, GRUR
2012, 1065 = WRP 2012, 1246 –Parfumflakon II

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – I ZR 35/11, GRUR
2012, 1069 = WRP 2012, 1421 – Hi Hotel

- Ist Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 dahin auszulegen, dass eine Verletzungshandlung in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) im Sinne von Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 begangen worden ist, wenn durch eine Handlung in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) eine Teilnahme an der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) begangenen Rechtsverletzung erfolgt?
- Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 dahin auszulegen, dass das schädigende Ereignis in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) eingetreten ist, wenn die unerlaubte Handlung, die Gegenstand des Verfahrens ist oder aus der Ansprüche abgeleitet werden, in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) begangen ist und in der Teilnahme an der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) erfolgten unerlaubten Handlung (Haupttat) besteht?

Schlussanträge des Generalanwalts vom 29. November 2012 zu Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO, Az C-228/11, in einem Vorabentscheidungsersuchen des LG Düsseldorf in einem Klageverfahren wegen unerlaubter Handlungen bei Börsentermingeschäften:

- Anknüpfung an nationale Vorschriften über die Haftung von Mittätern und Gehilfen bei ausdehnender Auslegung
- Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit beeinträchtigt
- Vermeidung von „forum shopping“
- Art. 5 Nr. 3 als Ausnahme von Art. 2 Abs.1 Brüssel-I-VO eng auszulegen
- Keine Bestimmung zum Schutz der Opfer unerlaubter Handlungen, sondern Gleichgewicht der Interessen der Parteien
- Nähe des Gerichts zum Geschehen nicht gewahrt

Schlussanträge des Generalanwalts vom 29. November 2012 im
Düsseldorfer Vorabentscheidungsersuchen C-228/11:

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.
Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen ist dahin auszulegen, dass die darin vorgesehene
besondere Zuständigkeitsregel für den Bereich unerlaubter
Handlungen nicht anwendbar ist, wenn sich im Fall der Beteiligung
mehrerer, in verschiedenen Mitgliedstaaten tätig gewordener Personen
an Handlungen, die einen Schaden verursacht haben sollen, eine
Verbindung zu dem Gericht, das mit der gegen eine dieser Personen
erhobenen Klage befasst ist, nur aufgrund des Ortes der einem
Gehilfen oder Mittäter, der nicht vor diesem Gericht verklagt wird, zur
Last gelegten Handlungen herstellen lässt.

BGH, Urteil vom 25. April 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012,
1263 = WRP 2012, 1530 – Clinique happy

Klagemarken: Clinique und Clinique happy

Beklagte (Speditionsunternehmen)

Transport von Berlin Tegel nach Russland im
Zollverschlussverfahren

Grenzbeschlagnahme in Deutschland

- Verletzung der deutschen Marken und der Gemeinschaftsmarken
- 823, 1004 BGB i.V.m. russischem Markenrecht
- Vorbeugender Unterlassungsanspruch wegen Verletzung russischen Markenrechts

BGH, Urteil vom 25. April 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 = WRP 2012, 1530 – Clinique happy

- Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt keine Verletzung der Marke dar. Dies gilt unabhängig davon, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob im Bestimmungsland Markenschutz besteht oder nicht.
- Ist die Marke, mit der die durch Deutschland durchgeführte Ware gekennzeichnet ist, im Bestimmungsland geschützt, kann in der Durchfuhr kein im Inland begangener Teilakt einer das ausländische Schutzrecht beeinträchtigenden unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB gesehen werden. Dem steht der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität entgegen, wonach nationale Immaterialgüterrechte nur einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen.
- Besteht im Bestimmungsland Markenschutz, kommen gegen den mit der Durchfuhr durch Deutschland und der Einfuhr in das Bestimmungsland beauftragten Spediteur gerichtete Ansprüche auf Unterlassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von markenverletzend gekennzeichneten Waren in Betracht, die unmittelbar auf das Markenrecht des Bestimmungslandes gestützt sind. Dies setzt voraus, dass nach dem Recht des Bestimmungslandes gegen den Spediteur ein vorbeugender Unterlassungsanspruch auf Untersagung der Einfuhr und des Inverkehrbringens besteht.

BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 – I ZR 17/11, GRUR
2012, 928 = WRP 2012, 1104 – Honda-Grauimport

Klagemarken:

HONDA

HONDA

BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 – I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 = WRP 2012, 1104 – Honda-Grauimport

- Wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, lösen je-weils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen.
- Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 BGB ist im Immaterialgüterrecht allein, dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag.

BGH, Beschluss vom 16. August 2012 – I ZR 74/10, GRUR
2012, 1253 = WRP 2012, 1536 - Gartenpavillon

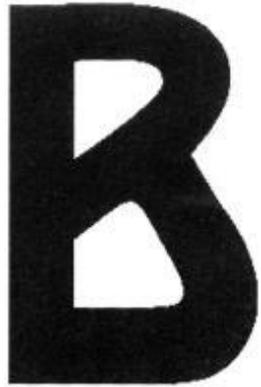
BGH, Beschluss vom 16. August 2012 – I ZR 74/10, GRUR
2012, 1253 = WRP 2012, 1536 - Gartenpavillon

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Art. 7 Abs. 1 Satz 1, Art. 11 Abs. 2, Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a und d der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. Nr. L 3 vom 5. Januar 2002, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

6. Ist Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EG) 6/2002 dahin auszulegen, dass für unionsweit geltend gemachte Vernichtungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters das Recht der Mitgliedstaaten anzuwenden ist, in denen die Verletzungshandlungen begangen wurden.

BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 = WRP 2012, 1234 – Bogner B/ Barbie B

Klagemarken:



Marke der Beklagten:



angegriffene Aufmachungen:



BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR
2012, 930 = WRP 2012, 1234 – Bogner B/ Barbie B

- Einzelbuchstaben sind regelmäßig von Haus aus normal kennzeichnungskräftig, wenn sie über nicht zu vernachlässigende graphische Gestaltungen verfügen und keine Anhaltspunkte für eine vom Durchschnitt abweichende Kennzeichnungskraft vorliegen.
- Eine Zeichenähnlichkeit im Klang zwischen Kollisionszeichen, die aus Einzelbuchstaben bestehen, scheidet im Allgemeinen aus, wenn der Verkehr nicht daran gewöhnt ist, aus einem Einzelbuchstaben gebildete Marken mit dem Lautwert des Einzelbuchstabens ohne weitere Zusätze zu benennen.
- Bestehen die kollidierenden Zeichen jeweils aus einem einzelnen Buchstaben, haben bildliche Zeichenunterschiede bei der Beurteilung der visuellen Zeichenähnlichkeit ein wesentlich größeres Gewicht als bei normalen Wortzeichen.