

Markenforum 2016

Markenverband

München, 16. bis 18. November 2016

Das Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV im
deutschen Rechtsschutzsystem

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Aufgabenverteilung zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und dem EuGH

Verfahrensrechtlich

```
graph TD; A[Verfahrensrechtlich] --> B[Gerichte der Mitgliedstaaten: Einleitung und Rücknahme von Vorabentscheidungsersuchen]; A --> C[EuGH: Beantwortung oder Umformulierung der unionsrechtlichen Frage];
```

Gerichte der Mitgliedstaaten:
Einleitung und Rücknahme
von Vorabentscheidungser-
suchen

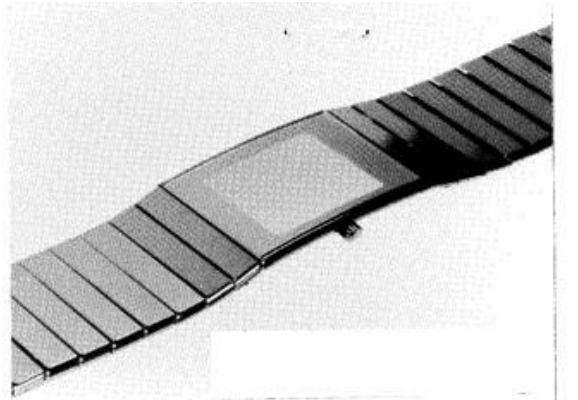
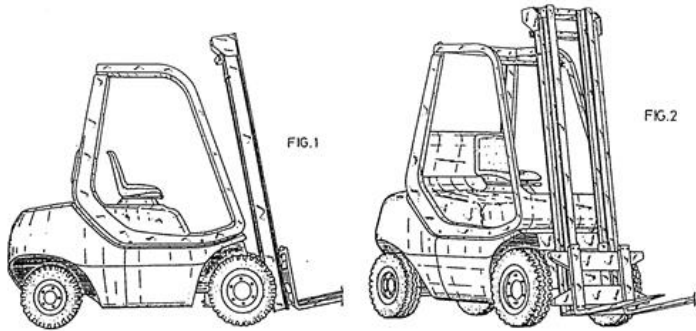
EuGH:
Beantwortung oder Umformulie-
rung der unionsrechtlichen
Frage

Verfahrensaussetzung in analoger Anwendung des § 148 ZPO aus Gründen der Prozessökonomie möglich (BAG NJW 2011, 1836; BPatGE 45, 89 = GRUR 2002, 734; BGH, Beschluss vom 24. Januar 2012 - VIII ZR 236/10; Beschluss vom 31. Mai 2012 – I ZR 28/10).

BGH, Beschluss vom 23. November 2000 – I ZB 15/98 – Gabelstapler

BGH, Beschluss vom 23. November 2000 – I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen

BGH, Beschluss vom 23. November 2000 – I ZB 46/98 – Rado-Uhr



BGH, Beschluss vom 2. Juni 2016 – I ZR 226/14, GRUR 2016, 1057 –
Kraftfahrzeugfelgen

Vorlage Corte di Appello di Napoli anhängig beim EuGH unter C-
397/16

Vorlagefrage 1 des Bundesgerichtshofs

Ist die Anwendung der Schutzschranke im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 auf formgebundene, das heißt solche Teile beschränkt, deren Form durch das Erscheinungsbild des Gesamterzeugnisses prinzipiell unveränderlich festgelegt und damit vom Kunden nicht - wie etwa Felgen von Kraftfahrzeugen - frei wählbar ist?

Artikel 110

Übergangsbestimmungen

(1) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem auf Vorschlag der Kommission Änderungen zu dieser Verordnung in Kraft treten, besteht für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

BGH, Beschluss vom 16. Mai 2013 – I ZR 46/12 – GRUR 2013, 818 –
Die Realität I

Stellt die Einbettung eines auf einer fremden Internetseite öffentlich zugänglich gemachten fremden Werkes in eine eigene Internetseite unter Umständen, wie sie im Ausgangsverfahren vorliegen, eine öffentliche Wiedergabe im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG dar, auch wenn das fremde Werk damit nicht für ein neues Publikum wiedergegeben wird und die Wiedergabe nicht nach einem spezifischen technischen Verfahren erfolgt, das sich von demjenigen der ursprünglichen Wiedergabe unterscheidet?

Aufgabenverteilung zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und dem EuGH

Inhaltliche Aufgabenverteilung

```
graph TD; A[Inhaltliche Aufgabenverteilung] --> B[Gerichte der Mitgliedstaaten]; A --> C[Gerichtshof der Europäischen Union];
```

Gerichte der Mitgliedstaaten

Feststellung des Sachverhalts
Beurteilung der Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung und der Erheblichkeit Vorlagefrage für die Entscheidung

Gerichtshof der Europäischen Union

Auslegung des Unionsrechts

Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Markenrechtsrichtlinie

```
graph TD; A[Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Markenrechtsrichtlinie] --> B[Anwendungsbereich der Markenrechtsrichtlinie:]; A --> C[Außerhalb des Anwendungsbereichs der Markenrechtsrichtlinie];
```

Anwendungsbereich der
Markenrechtsrichtlinie:

Art. 1 MarkenRL

Angemeldete, eingetragene und
international registrierte Marken

Außerhalb des
Anwendungsbereichs der
Markenrechtsrichtlinie

Entstehung, Beendigung und
Umfang des Schutzes von
Unternehmenskennzeichen,
Werktiteln und geographischen
Herkunftsangaben nach dem
MarkenG

BGH, Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201
= WRP 2015, 1487 – Sparkassen Rot/Santander Rot

Farbmarke des Klägers



Bandenwerbung der Beklagten:



Podestrückwand der Formel-I-Veranstaltung:



BGH, Urteil vom 23. Juni 2016 - I ZR 241/14, GRUR 2016, 965 = WRP
2016, 1236 - Baumann II

Rechtsvorgängerin der Beklagten: R. Baumann & Co., Gabelstaplerwerk ,
geschäftsansässig in Deutschland

Beklagte und Widerklägerin Inhaberin der nachfolgenden Marke (Priorität: 2. 5.
1979) eingetragen für Seiten- und Geländestapler



Klägerin und Widerbeklagte mit Sitz in Italien firmiert unter: Baumann S.r.l. und
nimmt Priorität 1969 in Anspruch; sie benutzt das Zeichen:



EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-482/09, GRUR 2012, 519
Rn. 33 - Budweiser

Ebenso ist aus den genannten Erwägungsgründen abzuleiten, dass Art. 9 der Richtlinie 89/104 eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt.

BGH, Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 =
WRP 2016, 869 - ConText

Die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) sind bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar.

EuGH, Urteil vom 25. Juni 2015 – C-147/14, GRUR 2015, 794 –
Loutfi/Meatproduckts

Klagemarken:

angegriffene Marke:



EuGH, Urteil vom 25. Juni 2015 – C-147/14, GRUR 2015, 794 Rn. 22 –
Loutfi/Meatproduckts

Die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise und die Feststellung der Identität oder einer Ähnlichkeit der von den Gemeinschaftsmarken und dem in Rede stehenden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen ergeben sich aus der Tatsachenwürdigung, die das nationale Gericht vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall hat das vorlegende Gericht festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise als muslimische Verbraucher arabischer Herkunft zu umschreiben sind, die „Halal“-Lebensmittel in der Union verzehren und die zumindest Grundkenntnisse des geschriebenen Arabisch besitzen. Wie aus Rn. 12 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hat es außerdem die Identität, zumindest aber eine Ähnlichkeit der von den beiden Gemeinschaftsmarken und dem in Rede stehenden Zeichen erfassten Waren festgestellt.

EuGH, Urteil vom 10. Dezember 2015 – C-603/14, GRUR Int. 2016,
249 – El Corte Inglés/HABM [The English Cut]

Widerspruchsmarken:



angemeldetes Wortzeichen:

The English Cut

EuGH, Urteil vom 10. Dezember 2015 – C-603/14, GRUR Int. 2016,
249 Rn. 29 bis 31 – El Corte Inglés/HABM [The English Cut]

El Corte Inglés macht geltend, das Gericht habe gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem es in den Rn. 26 bis 33 des angefochtenen Urteils das Bestehen jeder bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ausgeschlossen und ihnen nur eine geringe begriffliche Ähnlichkeit zuerkannt habe.

Ein solches Vorbringen zielt jedoch darauf ab, die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung in Frage zu stellen.

Nach Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Da die Tatsachen- und Beweiswürdigung keine Rechtsfrage ist, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge, ist daher allein das Gericht für die Feststellung und Beurteilung dieser Tatsachen und Beweise zuständig

BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2013 – 30 W (pat) 12/12, GRUR 2014,
219

EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2015 – C-20/14, GRUR 2016, 80 –BGW/BGW
Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft

EuGH, Urteil vom 15. März 2012 – C-90 und 91/11, GRUR 2012, 616 – Strigl
und Securvita

Widerspruchsmarke:



jüngere Wortmarke:

BGW Bundesverband
der deutschen Gesundheits -
wirtschaft

BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 =
WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE

Widerspruchsmarke:

angegriffene Marke:

BSA

DSA
DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE

- Grundsätzliche Verneinung der Vorlagepflicht –
- Bewusstes Abweichen ohne Vorlagebereitschaft -
- Unvollständigkeit der Rechtsprechung –

Liegt

(a) zu einer entscheidungserheblichen Frage des Unionsrechts einschlägige Rechtsprechung des EuGH nicht vor oder ist

(b) durch eine vorliegende Rechtsprechung die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht abschließend beantwortet oder

(c) scheint eine Fortentwicklung der Rechtsprechung des EuGH nicht nur als entfernte Möglichkeit,

ist der Anspruch auf den gesetzlichen Richter verletzt, wenn das letztinstanzliche Hauptsachegericht den ihm in einem solchen Fall notwendig zukommenden Beurteilungsspielraum in unvertretbarer Weise überschritten hat.

- BVerfG, Beschluss vom 25. Februar 2010 – 1 BvR 230/09, NJW 2010, 1268
- BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010 – 2 BvR 2661/06, BVerfGE 126, 286 Rn. 89
- BVerfG, Beschluss vom 30. August 2010 – 1 BvR 1631/08 – NJW 2011, 288 Rn. 48

EU-Grundrechtecharta oder Grundgesetz oder beides ?

BVerfG, Beschluss vom 22. Oktober 1986 – 2 BvR 197/83, NJW 1987,
577 – Solange II

EU-Grundrechtecharta oder Grundgesetz oder beides ?

Besteht Umsetzungsspielraum aufgrund des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten?

Umsetzungsspielraum (-)

Keine Kontrolle des BVerfG anhand der Grundrechte des GG,
ausschließlicher Maßstab
EU-Grundrechtecharta

Umsetzungsspielraum (+)

Kontrolle des BVerfG anhand
der Grundrechte des GG
Nicht ausgeschlossen
zusätzliche Kontrolle durch die
Fachgerichte und den EuGH
anhand der EU-
Grundrechtecharta

EU-Grundrechtecharta oder Grundgesetz oder beides ?

BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 – I ZR 247/03, GRUR 2007, 50
– Le Corbusier-Möbel I

EuGH, Urteil vom 17. April 2008 – C-456/06, GRUR 2008, 604 –
Peek&Cloppenburg/Cassina

BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 – I ZR 247/03, GRUR 2009, 840 – Le
Corbusier-Möbel II

BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 – I ZR 148/06, ZUM-RD 2009, 531

BVerfG, Beschluss vom 19. Juli 2011 – 1 BvR 1916/09, BVerfGE 129,
78

BGH, Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114 -
Springender Pudel

Klagemarke:



angegriffene Marke:



BGH, Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, GRUR 2015, 1114 -
Springender Pudel

Der durch die Eigentumsgarantie geschützte Inhaber einer bekannten Marke muss es nicht dulden, dass für ein sein Markenrecht verletzendes Zeichen Registerschutz für identische oder ähnliche Waren begründet wird, auch wenn das Zeichen in humorvoller Weise auf die bekannte Marke anspielt und als Markenparodie in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fällt.