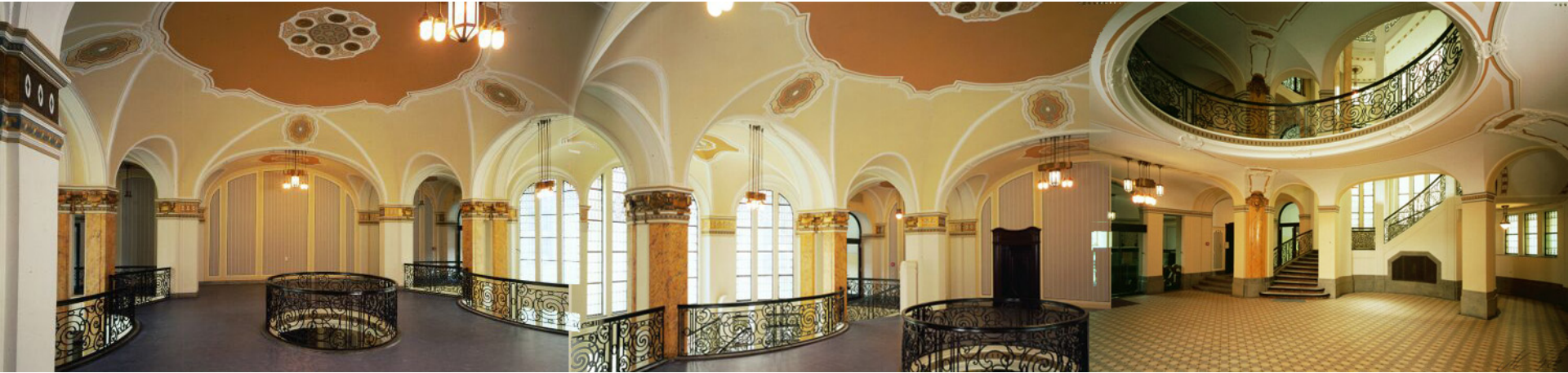




Oberlandesgericht
Düsseldorf

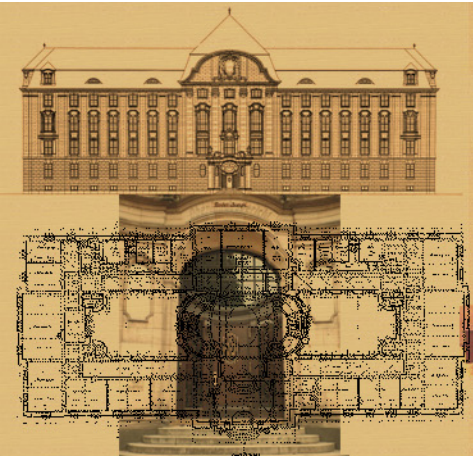


Markenforum 2016

München, 16.-18. November 2016



Oberlandesgericht
Düsseldorf



Die Rechtsprechung des EuGH zum Markenrecht 2016 und ihr Einfluss auf die nationale Rechtsprechung sowie anhängige Vorlageverfahren

Erfried Schüttpelz, Vors. Richter am Oberlandesgericht
München, 16.-18. November 2016



EuGH, 10.11.2016 – C-30/15 P

Bei der Frage der technischen Bedingtheit einer Warenformmarke muss die technische Funktion von Teilen der tatsächlich vertriebenen Ware mitberücksichtigt werden.



Vorlage C-689/15 (GRUR 2016, 386)

Gütezeichen als Unionsmarke

- Unterscheidungskraft
- Rechtserhaltende Benutzung
- Rechtsverletzende Benutzung
- Täuschungsgefahr
- Abgrenzung zur „neuen“ Garantiemarke



EFTA-Court, E-5/16

Fotos bekannter Statuen als Marke?

- Unterscheidungskraft?
- Wesentlicher Wert durch Form der Ware?
- Verstoß gegen öffentliche Ordnung?



EuGH, 03.03.2016 – C-179/15 (1)

Beklagte (Vertriebshändler) durfte während der Vertragslaufzeit Klagemarke (Daimler-Benz) benutzen;

Klagemarke erschien nach Vertragsende

- in Anzeigen auf „in Auftrag gegebener“ fremder Webseite (**Fall 1**),
- auf sonstigen Webseiten, die von Beklagter nicht beauftragt worden waren (**Fall 2**).



EuGH, 03.03.2016 – C-179/15 (2)

Urteil des EuGH:

Keine Verantwortlichkeit des ehemaligen Vertragspartners, weil

➤ es ausreicht, dass dieser dem Beauftragten Weisungen zur Änderung erteilt, auch wenn letzterer sich darüber hinwegsetzt (**Rn. 34, Fall 1**),



EuGH, 03.03.2016 - C-179/15 (3)

Urteil des EuGH:

Keine Verantwortlichkeit des ehemaligen
Vertragspartners, weil

➤ ihm eigenmächtige Handlungen anderer
Wirtschaftsteilnehmer nicht zuzurechnen sind
(Fn.35, Fall 2).



EuGH, 03.03.2016 – C-179/15 (4)

Offene Fragen:

- Eigene – aber von Dritten gestaltete – Webseiten
- Bereits von Anfang an unberechtigte Markennutzung
- § 890 ZPO



EuGH, 07.07.2016 (1)

Kann der Markeninhaber der Vermieter von Marktständen für Rechtsverletzungen durch die Standbetreiber in Anspruch nehmen?



EuGH, 07.07.2016 – C-494/15 (2)

Ja,

- Art. 11 S. 3 EnfRL
- Grundsätze der L'Oréal-Entscheidung (12.07.2011, C-324/09) gelten entsprechend
- Auch Elektrizitätsanbieter?



EuGH, 07.07.2016 (3)

Auch Rechtsanwalt, der Verletzer beraten hat ?
(s. BGH GRUR 2016, 630)



EuGH, 04.02.2016 – C-166/15 (1)

Kann der nichteingetragene Lizenznehmer einer Unionsmarke Klage auf Unterlassung erheben?

Problem Art. 23 Abs. 1 UMV:

„Die in Art. ... 22 bezeichneten Rechtshandlungen ... haben gegenüber Dritten ... erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind.“



EuGH, 04.02.2016 – C-163/15 (2)

EuGH: ja,

Art. 23 Abs. 1 UMV betrifft nur den
rechtsgeschäftlichen Verkehr

Art. 17 VI UMV wäre ansonsten überflüssig (Rn.
24)



EuGH, 04.02.2016 – C-163/15 (3)

Bestätigt durch Urteil vom 22.06.2016 (C-419/15)

dort auch zur Parallelvorschrift des Art. 22 Abs. 3
UMV:

Lizenznehmer muss nicht den Weg des Art. 22
Abs. 4 gehen, um Schadensersatzansprüche
geltend zu machen.



IPR

Oberlandesgericht
Düsseldorf



Vorlageverfahren C-24/16 (GRUR 2016, 616):

Auslegung des Art. 8 Abs. 2 Rom II-VO



EuGH, 08.11.2016 – C-43/15P

Nahezu vollständige Übereinstimmungen zweier Marken auch in nur beschreibenden Teilen kann zur Verwechslungsgefahr führen (allerdings Besonderheit: ältere Marke bestand allein aus beschreibendem Wort)

Freihaltebedürfnis muss anderweit Rechnung getragen werden



EuGH, 22.09.2016 – C-223/15

Einheitlichkeit des Schutzes und unterschiedliches Verkehrsverständnis infolge von Sprachunterschieden

EuGH:

- Es reicht aus, wenn Gericht Verwechslungsgefahr in einem Sprachgebiet feststellt,
- Es ist dann Sache des „Verletzers“, Gründe für das Fehlen von Verwechslungsgefahr für andere Sprachgebiete darzulegen



Art. 99 Abs. 3 UMV (1)

Unionsmarke wird – auch nach Ablauf der „Schonfrist“ des Art. 15 UMV nicht benutzt, aber vor deren Ablauf verletzt,

kann Markeninhaber Schadensersatz für diesen Zeitraum verlangen, wenn Beklagter Einrede des Art. 99 Abs. 3 UMV erhebt?



Art. 99 Abs. 3 UMV (2)

- BGH GRUR 2012, 832 Rn. 53 (ZAPPA):
Nein, Art. 55 Abs. 1 UMV gilt für Art. 99 Abs. 3 UMV nicht;
- [2015] EWCA Civ 220 para 174 m.w.N. zu EuGH; EuGH, 26.10.2016, C-482/15 P Rn. 31/32: wohl eher **ja** (entschieden für Löschungsbegehren gegenüber prioritätsjüngerer Kollisionsmarke)
- Sprachfassungen sprechen eher für **JA**



EuGH, 22.06.2016 – C-280/15 (1)

Unionsmarkeninhaber verlangt Entschädigung

- für den Zeitraum **vor** Anmeldung,
- für den Zeitraum **von** Anmeldung bis zur Eintragung

- Kein Unterlassungsantrag



EuGH, 22.06.2016 – C-280/15 (2)

EuGH:

Art. 102 UMV verlangt kein gerichtliches
Unterlassungsgebot ohne Antrag



EuGH, 22.06.2016 – C-280/15 (3)

EuGH:

- Art. 9b Abs. 2 UMV schließt für den Zeitraum **vor** Veröffentlichung der Anmeldung der UM aus
- **Nach** Anmeldung erfasst die zu gewährende Entschädigung die Herausgabe des durch die Nutzung erzielten Gewinns



EuGH, 10.11.2016 – C-297/15

Weitere Facette zu Medikamentenumpackfällen



Zuständigkeit (1)

Vorlageverfahren C-617/15 (GRUR Int. 2016, 154):

Art. 97 Abs. 1 UMV: Kann juristisch selbständige Tochter-/Enkelgesellschaft „Niederlassung“ der Muttergesellschaft sein?



Zuständigkeit (2)

Vorlageverfahren C-24/16 (GRUR 2016, 616):

Reichweite der Anordnungen eines Gerichts, das wegen einer „Vertriebskette“ nach Art. 94 Abs. 1 UMV i.V.m. Art. 8 Nr. 1 Brüssel-I VO zuständig ist



Zuständigkeit (3)

Vorlageverfahren C-341/16 (GRUR Int. 2016, 965):

Besteht die ausschließliche Zuständigkeit des Art. 24 Nr. 4 Brüssel-I VO des Mitgliedsstaates des Markenregisters, wenn der Kläger als angeblich materiellrechtlicher Inhaber der Marke vom eingetragenen Beklagten Zustimmung zur Eintragung des Klägers als Markeninhaber verlangt?



EuGH, C-425/16

Vorlage des öst. OGH (Beschluss vom 12.07.2016
– 4 Ob 223/15w, GRUR Int. 2016, 1042):

Verhältnis von Verletzungs- und
Nichtigkeitswiderklage



EuGH, C-231/16

Oberlandesgericht
Düsseldorf



Vorlage des LG Hamburg (GRUR Int. 2016, 405)

Verhältnis zwischen auf nationaler Marke und –
später - auf Unionsmarke in verschiedenen
Mitgliedsstaaten gestützte Klagen gemäß Art. 109
UMV



EuGH, 28.07.2016 - C-57/15

Art. 14 Enf-RL verlangt zwar nicht, dass die Kosten des obsiegenden Rechteinhabers vollständig erstattet werden, schließt aber den Ausschluss kompletter notwendiger Kostenblöcke aus