

# Neuere ausgesuchte oberlandesgerichtliche Entscheidungen im Markenrecht

VRiOLG Michael Schmidt, Hamburg

Markenforum 2018

München, 22./23. Oktober 2018

# Kartellrecht und Marke

– selektive Vertriebssysteme –

# OLG Düsseldorf, 06.03.2018, 20 U 113/17, WRP 2018, 1102 – selektives Vertriebssystem für Kosmetikprodukte

## Artikel 101 Abs. 1 AEUV

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und **verboten sind alle** Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und **aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen**, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere

- a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;
- b) die **Einschränkung oder Kontrolle** der Erzeugung, **des Absatzes**, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;
- c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;
- d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

## EuGH, GRUR 2012, 844 – Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

### Leitsätze:

- Es gibt ... legitime Bedürfnisse – wie z. B. die Aufrechterhaltung eines Fachhandels, der in der Lage ist, bestimmte Dienstleistungen für **hochwertige und technisch hoch entwickelte Erzeugnisse** zu erbringen –, die eine Einschränkung des Preiswettbewerbs zugunsten eines andere Faktoren als die Preise betreffenden Wettbewerbs rechtfertigen. Somit stellen **selektive Vertriebssysteme**, da sie auf die Erreichung eines rechtmäßigen Ergebnisses abzielen, das zur Stärkung des Wettbewerbs beiträgt, soweit dieser nicht nur die Preise zum Gegenstand hat, einen Wettbewerbsfaktor dar, der **mit Art. 101 Abs. 1 AEUV vereinbar** ist.
- Insbesondere **beim Verkauf von Kosmetika und Körperpflegeprodukten kann das Ziel, den Prestigecharakter zu schützen, kein legitimes Ziel zur Beschränkung des Wettbewerbs sein** und kann es daher nicht rechtfertigen, dass eine Vertragsklausel, mit der ein solches Ziel verfolgt wird, nicht unter Art. 101 Abs. 1 AEUV fällt.

## OLG Düsseldorf, 06.03.2018, 20 U 113/17, WRP 2018, 1102 – selektives Vertriebssystem für Kosmetikprodukte

EuGH, GRUR 2018, 211 – Coty

### Leitsatz:

- Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass ein selektives Vertriebssystem für Luxuswaren, das primär der Sicherstellung des Luxusimages dieser Waren dient, mit der genannten Bestimmung vereinbar ist, sofern die Auswahl der Wiederverkäufer anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt, die einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden, und die festgelegten Kriterien nicht über das erforderliche Maß hinausgehen.

### Rn. 35

- Hingegen lässt das Urteil vom 13. Oktober 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique* (C-439/09, EU:C:2011:649), nicht den Schluss zu, dass in seiner Rn. 46 der Grundsatz aufgestellt werden sollte, dass der Schutz des Prestigecharakters eine Wettbewerbsbeschränkung, wie sie sich aus der Existenz eines selektiven Vertriebsnetzes ergibt, nunmehr für sämtliche Waren, insbesondere Luxuswaren, nicht mehr rechtfertigen könnte, und dass damit die in den Rn. 25 bis 27 des vorliegenden Urteils angeführte ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs geändert werden sollte.

# OLG Düsseldorf, 06.03.2018, 20 U 113/17, WRP 2018, 1102 – selektives Vertriebssystem für Kosmetikprodukte

## OLG Düsseldorf – selektives Vertriebssystem für Kosmetikprodukte:

### Orientierungssatz:

4. Im Einzelfall ist bei **Luxuskosmetik**, die sonst nur im Rahmen eines strengen selektiven Vertriebssystems angeboten wird, ein **Vertrieb auf der Onlineplattform einer Supermarktkette geeignet, den Ruf und das Image erheblich zu beeinträchtigen, wenn die Art und Weise der Warenpräsentation die Marke ins Alltägliche und Gewöhnliche zieht, indem sich die Kosmetikartikel wahllos neben Alltags- und Massenprodukten wieder finden und auch wie diese angeboten werden.**

### Rn. 65

„Nachdem der EuGH sodann in der Rechtssache "Pierre Fabre" geäußert hatte, dass das Ziel, den Prestigecharakter einer Marke zu schützen, Beschränkungen des Wettbewerbs nicht rechtfertigen könne (GRUR 2012, 844), hat er jüngst mit Urteil vom 6. Dezember 2017 (GRUR 2018, 211 - Coty Germany) entschieden, dass Anbieter von Luxusartikeln ihren Händlern den Vertrieb ihrer Ware über allgemeine Verkaufsplattformen Dritter verbieten können.“

# OLG Hamburg, 21.06.2018, 3 U 151/17, WRP 2018, 1376 – selektives Vertriebssystem für Kosmetikprodukte

## Orientierungssatz

1. Droht der Vertrieb von luxuriösen Kosmetikprodukten auf der **Onlineplattform eines Unternehmens, das SB-Warenhäuser betreibt**, den guten Ruf der Marken der Kosmetikprodukte erheblich zu schädigen, dann darf sich der Inhaber der Marken ihrer Benutzung im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren auf der Onlineplattform aus berechtigten Gründen widersetzen, wenn er die betroffene Ware im Rahmen eines selektiven Systems ausschließlich an nach strengen Kriterien ausgewählte Fachhandelsgeschäfte abgibt, die fachliche wie räumliche Voraussetzungen erfüllen müssen, um dem luxuriösen Image der Ware zu genügen. In einem solchen Fall ist das betroffene **Markenrecht** infolge des mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgten erstmaligen Inverkehrbringens der Waren **nicht schon erschöpft**.

- Unionsweites Verbot des Vertriebs von Luxuskosmetik der Marken **SENSAI** und **Kanebo** auf **Onlineplattform real.de**
- Erschöpfungseinwand nach Art. 15 UMV n.F. unbegründet.
- Antragstellerin darf sich der Markenbenutzung aus berechtigten Gründen widersetzen (Art. 15 II UMV n.F.).
- wie OLG Düsseldorf
- Hinweis ebenfalls auf: EuGH, 06.12.2017, GRUR 2018, 211 - Coty Germany

# OLG Hamburg, 22.03.2018, 3 U 250/16, GRUR 2018, 750 – Plattformverbot bei Nahrungsergänzungsmitteln

## Orientierungssätze

1. Die Einrichtung eines diskriminierungsfrei angewendeten qualitativen **selektiven Vertriebssystems** für den **Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verstößt auch dann, wenn es sich bei den vertriebenen Waren nicht um technisch hochwertige Waren und/oder Luxusgüter handelt, nicht gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV oder § 1 GWB**, wenn die vertriebenen Waren von hoher Qualität sind und der Vertrieb auf begleitende Beratungs- und Betreuungsleistungen für den Kunden ausgerichtet ist, mit denen u.a. das Ziel verfolgt wird, dem Kunden ein in der Summe anspruchsvolles, qualitativ hochwertiges und höherpreisiges Endprodukt zu verdeutlichen und ein besonderes Produktimage aufzubauen oder zu erhalten.
2. Auch für den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika kann es innerhalb eines selektiven Vertriebssystems **zulässig** sein, **den Vertriebspartnern durch entsprechende Unternehmensrichtlinien den Vertrieb dieser Waren über eine bestimmte Online-Verkaufsplattform zu untersagen**, um so das Produktimage und die dazu beitragende Praxis einer kundenbindenden Beratung zu wahren sowie in der Vergangenheit festgestellten und konsequent verfolgten produkt- und imageschädigenden Geschäftspraktiken einzelner Vertriebspartner vorzubeugen.

# Markenmäßige Benutzung

– SAM –

# OLG Frankfurt, 26.10.2017, 6 U 111/16, GRUR-RR 2018, 102 – Modell: SAM

- Klagmarke: Wortmarke „SAM“, eingetragen u.a. für Bekleidungsstücke
- Angegriffen: Hose mit Angaben
  - >> „EUREX BY BRAX“
  - >> „Modell: SAM“
- Klagbegründung: „SAM“ als Zweitmarke



## OLG Frankfurt, 26.10.2017, 6 U 111/16, GRUR-RR 2018, 102 – Modell: SAM

**Leitsatz:** Wird ein **Vorname** (im Streitfall: "Sam"), der mit einer für Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke identisch ist, in einem Internetangebot **als Modellbezeichnung** für eine Hose verwendet, liegt darin **grundsätzlich zugleich eine markenmäßige, d.h. die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigende Benutzung**. Etwas anderes gilt allenfalls dann, wenn der angesprochene **Durchschnittsverbraucher auf Grund einer ihm bekannten verbreiteten Branchenübung** weiß, dass derartige Modellbezeichnungen - etwa als Bestellzeichen - **allein** dazu dienen, das Modell von anderen Modellen desselben Anbieters zu unterscheiden (im Streitfall verneint).

### **juris-Rn 28 f:**

- **Der Verkehr ist im Bekleidungssektor daran gewöhnt, dass Hersteller Hosen und andere Kleidungsstücke mit Vornamen als Modellbezeichnungen versehen.** (Wird ausgeführt)
- Damit ist jedoch nicht gesagt, dass der Durchschnittsverbraucher solche Bezeichnungen nicht als Herkunftshinweis auffasst. Dies wäre nur dann zu verneinen, wenn dem Verkehr bekannt wäre oder er davon ausginge, dass ein- und derselbe Vorname nicht nur von einem, sondern von mehreren Herstellern als Modellbezeichnung verwendet werden kann. Hierfür gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. **Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass eine unterscheidungskräftige Bezeichnung, die als Name eines Produkts eingesetzt wird, als Herkunftshinweis verstanden wird. Dies gilt auch bei Vornamen, die als Modellbezeichnung im Bekleidungssektor verwendet werden.**

## OLG Frankfurt, 26.10.2017, 6 U 111/16, GRUR-RR 2018, 102 – Modell: SAM

### BGH GRUR 1970, 552 - Felina-Britta:

- Allerdings ist bei Prüfung der Unterscheidungskraft von weiblichen Vornamen auf dem Gebiet der Textilbranche die **verbreitete Übung** zu beachten, solche **Vornamen** in Katalogen, Preislisten und Dekorationen **als Artikelbezeichnung** zu verwenden, um die einzelnen Kleider, Wäschestücke pp. zu individualisieren und dadurch das Angebot und die Bestellung zu erleichtern. Werden weibliche Vornamen im Einzelfall **zweifelsfrei** so aufgefaßt, so dienen sie nicht als betriebliche Herkunftszeichen und haben warenzeichenrechtlich keine Unterscheidungskraft. ...
- Vielmehr ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, daß die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise in solchen Fällen dahin gehen kann, daß eine Bezeichnung sowohl die einzelne Warensorte bezeichnen als auch daneben auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hinweisen kann (GRUR 1968, 367, 369 – Corrida ; GRUR 1954, 123 – NSU Fox/Auto-Fox). Der festgestellte Sachverhalt gibt auch keinen Anhalt für die Annahme, "Britta" werde nach der Art des Gebrauchs **zweifelsfrei lediglich als Sortimentszeichen aufgefaßt**. Für den zu ermittelnden Gesamteindruck hat das Berufungsgericht danach zutreffend festgestellt, daß "Britta" im Rahmen der Verbindung **"Felina-Britta" kennzeichnend wirkt**.

## OLG Frankfurt, 26.10.2017, 6 U 111/16, GRUR-RR 2018, 102 – Modell: SAM

### BGH GRUR 1988, 307 - Gaby:

- Bei dieser Erwägung hat das Berufungsgericht jedoch **nicht hinreichend berücksichtigt, daß** es sich bei den in den Anzeigen der Beklagten verwendeten Bezeichnungen ausschließlich um **weibliche Vornamen** handelt, die allesamt gebräuchlich sind, und **daß deshalb keine der Bezeichnungen eine besondere Eigenart aufweist und deshalb ihrerseits auf einen zeichenmäßigen Gebrauch hindeuten könnte**. Hierzu hätte das Berufungsgericht weiter **prüfen müssen, ob** - ähnlich wie in der Textilbranche (vgl. dazu BGH, Urt. v. 20.3.1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 - Felina-Britta) - **auch bei Damenschuhen die dem Verbraucher geläufige Übung besteht, Vornamen in Katalogen, Preislisten und Dekorationen als bloße Artikelbezeichnung zu verwenden, und ob dadurch die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung solcher bloßen Modellbezeichnungen als betrieblicher Herkunftshinweis ausgeschlossen erscheint**.
- Das Berufungsgericht hat dabei ferner nicht hinreichend berücksichtigt, daß die Anführung der fraglichen Mädchenvornamen durch deren derzeit und in der jüngeren Vergangenheit häufige Verwendung als Vornamen objektiv geeignet sein kann, dem Leser der Anzeige in erster Linie den Eindruck zu vermitteln, hier sollten jugendlich bzw. modisch "flotte" Modelle als solche werbend gekennzeichnet werden, **was ebenfalls die Annahme einer betrieblichen Herkunftsfunktion als fernliegend erscheinen lassen könnte**.

## OLG Frankfurt – SAM I - IV

### OLG Frankfurt, 15.05.2012, 6 U 2/12, juris-Rn. 24 (– SAM I)

- Bekleidungsstück: **Hose**
- „SAM“ als Zweitmarke

### OLG Frankfurt, 23.04.2013, 6 W 41/13 (– SAM II)

- Bekleidungsstück: **Jacke**
- Bezeichnung „BOGNER JACKE SAM SCHWARZ“

### OLG Frankfurt, 27.11.2014, 6 U 239/13, GRUR-RR 2015, 204 – SAM Creme

- Bekleidungsstück: **Strickjacke** (sog. Cardigan)
- Bezeichnung: „B & C SAM CREME“
- „SAM“ als Zweitmarke; „CREME“ als Farbangabe

### OLG Frankfurt, 04.12.2014, 6 U 141/14, GRUR 2015, 279 (– SAM IV)

- Bekleidungsstück: **Wollblazer**
- Bezeichnung: „X... WOLLBLAZER SAM“
- „SAM“ als Zweitmarke

**OLG Frankfurt, 15.03.2018, 6 U 143/16, WRP 2018, 989 – Hudson  
anhängig BGH, Az: I ZR 55/18**

„camel“



OLG Frankfurt, 03.05.2018, 6 U 89/17, WRP 2018, 1110 (– MK ... Pfefferspray)



## **OLG Frankfurt, 07.06.2018, 6 U 94/17, WRP 2018, 987 – Damenhose MO**

- Klagmarke = Wortmarke "MO,, eingetragen u.a. für Waren der Klasse 25, darunter Damenoberbekleidung und Hosen
- angegriffene Bezeichnung "X Damen Hose MO,,
- "X" = Unternehmenskennzeichen bzw. eine Art Dachmarke
- "Damen Hose" als glatt beschreibende Bezeichnung der angebotenen Ware
- Bezeichnung "MO,, = „Name" des konkreten Hosenmodells.

### **juris-Rn 21:**

- Entgegen der Ansicht der Beklagten wird die Bezeichnung "MO" in der angegriffenen Anzeige auch nicht als **bloßes** "Bestellzeichen" oder **rein** unternehmensinterne Typenbezeichnung angesehen. Dies kann insbesondere nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die Wortkombination zusätzlich das unterscheidungskräftige Zeichen "X" beinhaltet. ...
- Für eine **rein** unternehmensinterne Typenbezeichnung spricht im Streitfall auch nicht der Umstand, dass sich die Bezeichnung "MO" am Ende der Wortkombination "X Damen Hose MO" befindet.

# UWG und Marke

## BGH, 23.06.2016, I ZR 241/14, GRUR 2016, 965 – Baumann II

### Leitsätze

- 1. Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG sind im Einzelfall **Wertungswidersprüche zum Markenrecht** zu vermeiden (Fortführung von BGH, 24. Januar 2013, I ZR 60/11, GRUR 2013, 397 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg III und BGH, 15. August 2013, I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 64 - Hard Rock Cafe).
- 2. Scheidet aufgrund des das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Prioritätsgrundsatzes ein zeichenrechtlicher Anspruch wegen Verwechslungsgefahr aus, kann sich der Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts grundsätzlich nicht mit Erfolg auf den lauterkeitsrechtlichen Schutz vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft stützen.

**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

- Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz für Arzneimittelverpackungen



**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Sachverhalt:**

- Parteien = Wettbewerber im Bereich der Herstellung und dem Vertrieb von AM
- hier: Arzneimittel zur symptomatischen Behandlung hirnorganisch bedingter mentaler Leistungseinbußen bzw. zur Leistungssteigerung des Gehirns und zur Durchblutung.
  - Klägerin: **Tebonin** > seit 1965 auf dem Markt
  - Beklagte: **BINKO** > seit 2013
- Patentschutz bis Ende 2010 für monografiekonformen Ginkgo-biloba-Extrakt
- seitdem: Generika-Hersteller – wie die Beklagte – auf dem Markt

OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)

➤ Aufmachung von Tebonin (seit 2006):



**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

- Klägerin begehrt Unterlassung, Auskunft, SE-Feststellung
- gestützt nur auf Verstoß gegen §§ 3, 4 Nr. 3 lit. a) und b) UWG
- Gründe:
  - wettbewerbliche Eigenart der Verpackungsgestaltung
  - Farbe „Magenta“ als einziges, die wettbewerbliche Eigenart begründendes Gestaltungselement; übrige Gestaltungselemente nicht relevant für wettbewerbliche Eigenart

Beleg: 2 Verkehrsbefragungen (3/14 und 12/14)

- 1 x Fachkreise (Apotheker)
  - ✓ 76,7 % > Verbindung von „Magenta“ mit bestimmten Produkten nur eines Herstellers
  - ✓ 71% > Verbindung von „Magenta“ mit Tebonin
- 1 x Publikum (alle Befragten / über 50jährige = höhere Werte)
  - ✓ 44,8% > Verbindung von „Magenta“ mit bestimmten Produkten nur eines Herstellers
  - ✓ 34,4% > Verbindung von „Magenta“ mit Tebonin

**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

▪ **LG: Klage abgewiesen**

▪ **Senat: Berufung (-)**

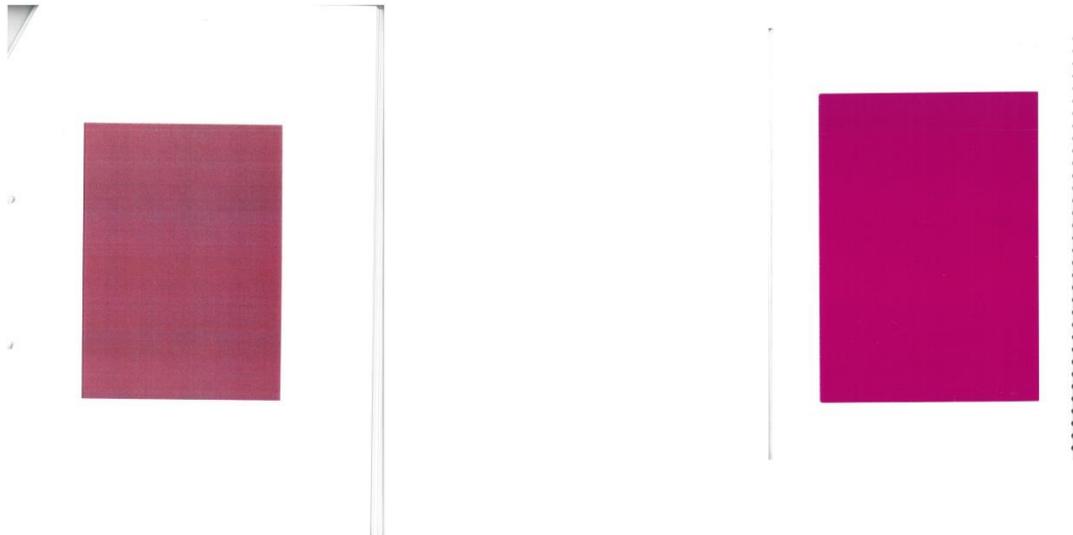
➤ **Verkehrsbefragungen**

▪ **vorgezeigte Farbkarten mit „magenta“ auf weißem Grund**

✓ **nicht verwertbar**

> **BGH – Nivea-Blau**

> **Urt. v. 09.07.15, also nach vorliegender Verkehrsbefragung**



**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Senat:**

- **Maßstäbe für Ermittlung der wettbewerblichen Eigenart der Farbe „Magenta“ u.a.:**
  - **einerseits: BGH, Grau/Magenta**
    - > **Schutz der Farbkombination auch unterhalb der für die Markeneintragung nötigen Verkehrsgeltung (= 50% und mehr).**
  - **andererseits: BGH, Baumann II, Rn. 23 mit Hinweis auf: Büscher, GRUR 2009, 230 (234)**
    - > **Vermeidung von Wertungswidersprüchen zum Markenrecht - hohe Anforderungen an Feststellung der Unlauterkeit u.a. bei wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz für Farben**

**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Senat:**

- **Feststellung im Streitfall bei Verwertung der demoskopischen Gutachten:**
  - **bei Fachkreisen: > 50% „Verkehrsdurchsetzung“**
  - **beim Publikum: < 50% „Verkehrsdurchsetzung“**
  
  - **Ergebnis: Auch in Anwendung der im Markenrecht gezogenen Grenzen  
>> jedenfalls bei Fachkreisen wäre die 50%-Grenze überschritten**
  
- **Wenn einzelne Farbe als Herkunftshinweis grundsätzlich tauglich:**
  - **Gutachten belegen nicht, dass „Magenta“ einziges herkunftshinweisendes Element der Verpackung ist**
  
  - **Gesamtaufmachung maßgeblich.**
  
  - **Gutachten schließen nicht aus, dass sich Verkehr nicht ausschließlich an Farbe „Magenta“, sondern auch an anderen Gestaltungselementen orientiert.**
  
  - **Farbe ist nur eines von mehreren, die wettbewerbliche Eigenart begründenden Elementen**

**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Senat:**

➤ **Wettbewerbliche Eigenart im konkreten Fall = Kombination verschiedener Elemente der Verpackungsgestaltung:**

- **Farb-Kombination Weiß-Magenta**
- **zweigeteilter Farb-Aufbau**
- **überwiegend an der Verpackungsseite weitergeführt**
- **in wechselnden Positionen (oben/unten)**
- **dachförmige (wellenförmige) Trennlinie**
- **teils grauer Streifen als Trennlinie**
- **„Tebonin“ in der oberen Hälfte in großen Lettern**
- **gewisse Schlichtheit ohne beschreibenden Bezug zum Wirkstoff (Ginkgo-Extrakt)**



**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Senat:**

- „BINKO“-Verpackung als Nachahmung? >> (-)
- die in ihrer Kombination die wettbewerbliche Eigenart des Produkts der Klägerin begründenden Elemente finden sich nicht wieder
  - ganz andere Gestaltung
  - silber/chromfarbenen spiegelnden Hintergrund
  - dunkel-magenta-farbenes Rechteck
  - ohne Fortführung an der Verpackungsseite; im Gegenteil: umrahmt von Hintergrundfarbe
  - keine Dachform der Linienführung
  - grünes Gestaltungselement (Ginkgo-Blatt)



**OLG Hamburg, 07.12.2017, 3 U 146/15 – BINKO  
(rechtskräftig; NZB: I ZR 223/17)**

**Senat:**

➤ **Gesamtbetrachtung:**

- **vielfältige Gestaltungselemente, mehrfarbig, davon nur ein Element magentafarben**
- **Verkehr erkennt in Verpackung keine Nachahmung der klägerischen Produktverpackung**
- **Farbe „Magenta“ innerhalb der Gesamtgestaltung ohne Herkunftshinweisfunktion**
- **Verwendung der Farbe „Magenta“ für eines von mehreren Gestaltungsmerkmalen allein nicht ausreichend, um von Nachahmung ausgehen zu können.**



**OLG Köln, 29.06.2018, 6 U 60/18, LMuR 2018, 209 – Sonnenlogo**

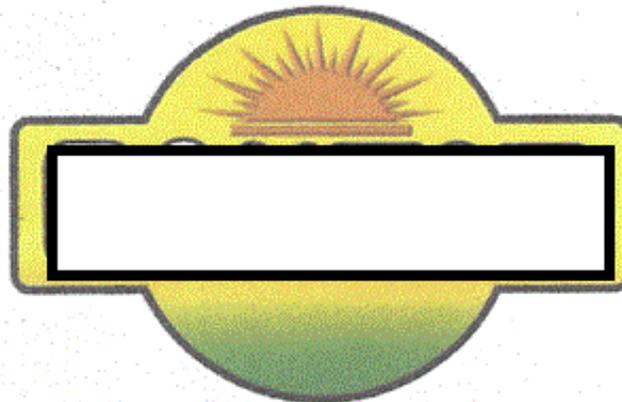
**Auf die Berufung der Antragsgegnerin wird das Urteil des Landgerichts Köln vom 20.03.2018, Az. 31 O 28/18, aufgehoben, soweit die einstweilige Verfügung vom 12.10.2017 aufgehoben und der auf ihren Erlass gerichtete Antrag zurückgewiesen worden ist und insgesamt wie folgt neu gefasst:**

**a) Die einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 12.10.2017 (84 O 238/17) wird zu Ziffer 1 b bestätigt.**

**b) Die Antragsgegner haben es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten**

**zu unterlassen,**

**selbst oder durch Dritte im geschäftlichen Verkehr das Sonnenlogo wie nachstehend wiedergegeben**



**für die Bewerbung von türkischen Lebensmitteln zu benutzen.**

**OLG Köln, 29.06.2018, 6 U 60/18, LMuR 2018, 209 – Sonnenlogo**

➤ Wertungswidersprüche zum Markenrecht?

➤ BGH, GRUR 2008, 903, Ls. - SIERRA ANTIGUO:

Stimmt ein Bestandteil einer älteren aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke (hier: SIERRA ANTIGUO), **die von keinem Bestandteil dominiert oder geprägt wird**, mit einem Bestandteil einer zusammengesetzten jüngeren Marke (hier: 1800 ANTIGUO) überein, so kann ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht davon ausgegangen werden, der übernommene Bestandteil (ANTIGUO) habe in der jüngeren Marke, auch ohne diese zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung.

➤ BGH, GRUR 2009, 1055, Rn. 31 - airdsl

Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, **ohne dass er diese dominiert oder prägt**, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist.

➤ Im Sonnenlogo-Fall:

- **keine Feststellungen, dass das Sonnenlogo die Wort-/Bildmarke prägt oder dominiert.**
- **Nur Herkunftshinweisfunktion aufgrund der selbstständig kennzeichnende Stellung.**

**OLG Frankfurt, 07.03.2018, 6 U 180/17, WRP 2018, 734 – „BE HAPPY“**

➤ Leitsatz:

Ist eine zunächst eingetragene **Wortmarke**, die auf der Ware, für die sie eingetragen war, über längere Zeit tatsächlich benutzt worden ist, **mangels jeglicher Unterscheidungskraft rechtskräftig gelöscht** worden, kann - **zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen mit dem Markenrecht** - in der Verwendung desselben Zeichens für dieselbe Ware durch einen Dritten **nur dann eine Irreführung (§ 5 UWG)** über die betriebliche Herkunft oder das Bestehen eines Lizenzvertrags liegen, **wenn sich das Zeichen** infolge seiner Benutzung durch den früheren Markeninhaber **als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt hat**.

- Zwar wird der **lauterkeitsrechtliche Schutz gegen Irreführung** über die betriebliche Herkunft nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG **durch den kennzeichenrechtlichen Individualschutz nicht vollständig verdrängt** (vgl. Köhler/Bornkamm-Feddersen, a. a. O., Rn. 2.254 zu § 3 UWG). Bei der Auslegung der Vorschrift sind jedoch Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (vgl. allgemein hierzu BGH, GRUR 2016, 965 [= WRP 2016, 1236] - Baumann II, Rn. 23 m. w. N.).
- Wertungswidersprüche mit dem Markenrecht können in einem solchen Fall nur auf die Weise vermieden werden, dass **an den lauterkeitsrechtlichen Schutz des Zeichens unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Herkunftstäuschung keine geringeren Anforderungen** gestellt werden **als an den Schutz einer Benutzungsmarke infolge Verkehrsgeltung** (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Dabei ist für die Verkehrsgeltung ein Zuordnungsgrad wie bei einer Verkehrsdurchsetzung erforderlich, wenn dem Zeichen - wie im vorliegenden Fall durch den Beschluss des EUGH vom 25. 02. 2016 (C-346/15 P) - ein markenrechtlicher Schutz mangels Unterscheidungskraft rechtskräftig versagt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rn. 42 zu § 4 m. w. N.).
- Voraussetzungen im Streitfall (-)

Verwechslungsgefahr

**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**

**Klagemarken:**



eingetragen für Maschinen,  
Werkzeugmaschinen und  
Schaufelbagger (Klasse 7) sowie für  
Spielzeug (Klasse 28)



eingetragen auf Grund erworbener Unterscheidungskraft  
für Waren der Klassen 7 und 12, nicht für Spielzeug



eingetragen u.a. für Spielzeug (Klasse 28),

**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**

Antrag: u.a. Unterlassung der Zeichenverwendung von



und/oder



und/oder



und/oder



und/oder



für Spielzeugbagger, jeweils in der konkreten Verletzungsform,

wie nachfolgend (Beispiele):

**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**



**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**



**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**

➤ **Landgericht: Klage im Wesentlichen (+)**

➤ **Senat: Klage Berufung (+); Klage (-)**

- **Zwar markenmäßige Verwendung von ,317▲J' und ,517▲J'  
und**

**nicht nur Modellbezeichnung**

- **Aber keine Verwechslungsgefahr mit**



- **Marke zwar von gesteigerter Kennzeichnungskraft wegen hoher Verkehrsbekanntheit des Zeichens bei den Fachkreisen für Baumaschinen etc.**
- **Obwohl: Verkehrsbefragung mit eingeschränkter Aussagekraft (nur Einkäufer befragt)**

**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**

- **Erst recht keine Ansprüche aus 2. Klagmarke**



- **Schon für Bekanntheit nichts dargetan; auch nicht innerhalb der Fachkreise**

- **3. Klagmarke „gelbes Dreieck“**



- **Schon nicht für Spielzeug eingetragen.**
- **keine Warenidentität oder auch nur -nähe; keine Verwechslungsgefahr.**
- **Verkehrsbekanntheit beim allgemeinen Publikum nicht belegt.**

- **4. Klagmarke**



- **nur geringe Kennzeichnungskraft, und zwar in Bezug auf die genaue Kombination der drei Farbelemente und ihrer grafischen Stellung zueinander.**
- **Beim Bagger mit dem Kennzeichen '517^J' wird die Farbkombination nicht kennzeichenmäßig benutzt. Bloße Deko (Umlaufendes Farbband).**

**OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 214/16, MarkenR 2018, 307 – CAT  
anhängig BGH, I ZR 54/18**

➤ schließlich Ls.9:

Wenn schon die Abbildung einer real existierenden und für reale Fahrzeuge benutzten Marke auf dem Spielzeugmodell des Fahrzeugs keine Herkunftshinweisvorstellungen des Verkehrs auslöst (BGH, GRUR 2010, 726, Rn. 21ff. - Opel Blitz II), dann ist dies bei einem auf Spielzeugmodellen von Fahrzeugen angebrachten Zeichen, das zwar in der wirklichen Welt nicht existiert, das aber unterstelltermaßen dennoch die Vorstellung hervorruft, dass es als Zeichen eines real existierenden Unternehmens auch auf realen Fahrzeugen, hier Baufahrzeugen, Verwendung findet, erst recht der Fall.

# OLG Hamburg, 26.07.2018, 3 U 79/15, WRP 2018, 1229 – Cellephone

# ELLE



A screenshot of the CellePhone website homepage. The page features a navigation bar with links for 'Startseite', 'Merkliste', 'Wunschzettel', 'Mein Konto', 'Warenkorb', 'Kontakt', and 'Interessum'. The main content area is divided into several sections: 'Kategorien' (Mobile phone accessories, Camera accessories, Navigation accessories, Tablet accessories, Notebook accessories, Game accessories, Fixed network accessories, MP3 player accessories, TV &amp; Video accessories, Headphones accessories, Miscellaneous), 'Top Seller' (Original Samsung Li-Ion battery for Galaxy S3 mini (GT-I8190) for €7.80, Original Samsung Li-Ion battery for Galaxy S3 (GT-I9300) for €8.90, and a replacement Li-Ion battery for Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) for €9.90), 'Vertrauen Sie uns...' (Trust us...), 'Andere Sprachen' (Other languages), 'Login', 'Service-LiveChat' (Live Support ONLINE), and 'Zahlungsarten' (Payment methods including Sofort, Überweisung, PayPal, and various credit cards).

# Titelschutz

# OLG Hamburg, 01.03.2018, 3 U 167/15, WRP 2018, 716 – Tagesumschau

The screenshot shows the homepage of 'TAGESUMSCHAU' with a red header. The main navigation bar includes categories like NEWS, FINANZEN, POLITIK, SPORT, UNTERHALTUNG, SPIELE, DEALS, REISE, and MEDIATHEK. A featured article is titled 'Bundesregierung begrüßt neue Initiative zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung im Tourismus' with a sub-headline 'herweges' and a date of 'Mar 20, 2014'. To the right, there is a weather widget for Dortmund, North Rhine-Westphalia, showing a temperature of 19°C and a 3-day forecast. A 'Google News Schlagzeilen' widget is visible at the bottom.

Anlage K4

This screenshot shows the same Tagesumschau homepage but from March 2018. The layout is identical to the 2014 version, but the featured article is now 'LUTHER 2017' with a sub-headline 'LUTHER 2017' and a date of 'Mar 20, 2017'. The weather widget for Dortmund now shows a temperature of 22°C. The overall design and navigation remain consistent with the 2014 version.