

Markenforum  
Markenverband  
München, 22. November 2018

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs  
zum Markenrecht

Dr. Martina Schwonke  
Richterin am Bundesgerichtshof

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 – I ZB 61/17,  
GRUR 2018, 932 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?

- Anmeldung der Wortmarke #darferdas? für Waren der Klasse 25 (Bekleidung)
- BPatG: Fehlende Unterscheidungskraft. Die wahrscheinlichste und zugleich praktisch bedeutsamste Verwendungsform des Zeichens ist der Einsatz als Motiv auf der Vorder- oder Rückseite von Bekleidungsstücken, damit ein Gestaltungsmittel und kein Herkunftshinweis.

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 – I ZB 61/17,  
GRUR 2018, 932 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?

- St. Rspr. des BGH:  
Bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen. Es kommt darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass der Verkehr es ohne weiteres als Marke versteht.
- Das BPatG hat die wahrscheinlichste Verwendungsform festgestellt und dabei eine Verwendung als Herkunftshinweis verneint. Bei dem angemeldeten Zeichen kommt jedoch naheliegend in Betracht, dass es auf dem Einnäheticket des Bekleidungsstücks angebracht wird, auf dem üblicherweise keine Botschaften, sondern Herstellerangaben platziert werden.

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 – I ZB 61/17,  
GRUR 2018, 932 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?

EuGH, Beschluss vom 26. April 2012 - C-307/11, GRUR 2013, 519  
Rn. 54 f. - Deichmann SE [umsäumter Winkel]), zur  
markenmäßigen Verwendungsmöglichkeit:

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungsgewohnheiten ist es  
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen  
Union nicht ausgeschlossen, die Prüfung auf die  
wahrscheinlichste und naheliegendste Verwendungsform zu  
beschränken.

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 – I ZB 61/17,  
GRUR 2018, 932 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?

Vorlage des BGH an den EuGH:

Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16,  
GRUR 2018, 301 = WRP 2018, 459 – Pippi-Langstrumpf-Marke

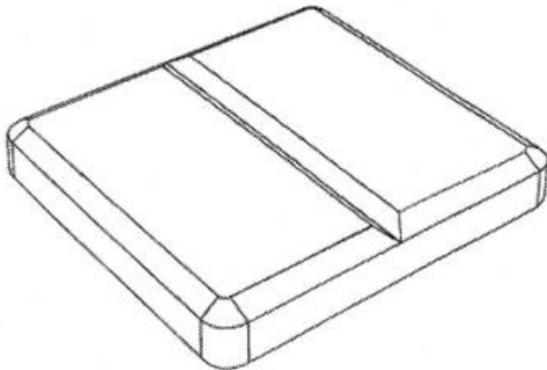
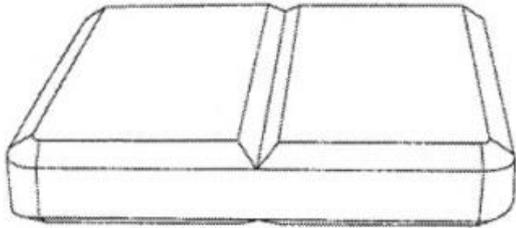
- Wortmarke Nr. 301 62 491 "Pippi Langstrumpf", eingetragen für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Beherbergung von Gästen"
- Antrag auf Löschung der Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft
- DPMA weist den Antrag zurück, BPatG ordnet die Löschung der Marke an

# BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 = WRP 2018, 459 – Pippi-Langstrumpf-Marke

BPatG: Die Marke ist nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Für die Beherbergung von Gästen enthält "Pippi Langstrumpf" die beschreibende Aussage, es handele sich um ein speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtetes Beherbergungsangebot, das etwa Betreuungsangebote, spezielle Spielzeuge oder Gerätschaften für Kinder umfasse. Denkbar ist, dass der angesprochene Verkehr annimmt, ein mit "Pippi Langstrumpf" bezeichneter Beherbergungsbetrieb sei nach Art der "Villa Kunterbunt" der Romanfigur Pippi Langstrumpf gestaltet.

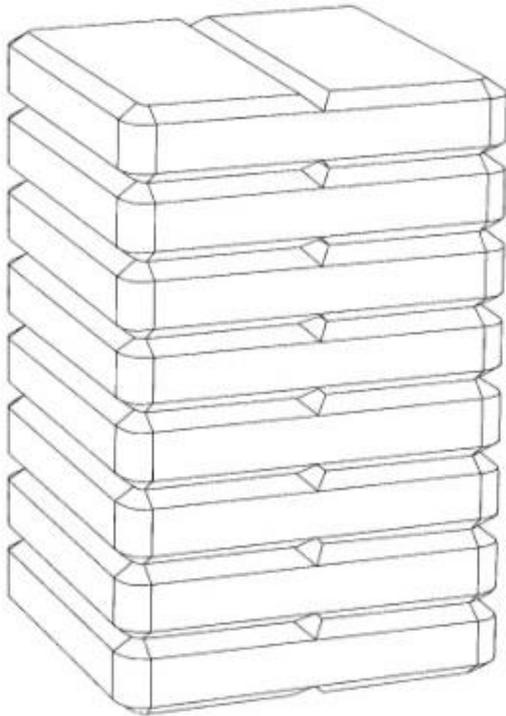
BGH: Der Wortmarke "Pippi Langstrumpf" fehlt für die Dienstleistungen der Klasse 42 "Beherbergung von Gästen" nicht jegliche Unterscheidungskraft. Etwaige inhaltliche Zuschreibungen, die der Verkehr von der Romanfigur auf unter ihrem Namen angebotene Beherbergungsdienstleistungen übertragen mag, begründen allenfalls einen beschreibenden Anklang der angegriffenen Marke, beseitigen jedoch nicht ihre Eignung, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betroffenen Dienstleistung zu wirken.

# BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 4/17



Dreidimensionale Marke als  
verkehrsdurchgesetztes Zeichen  
eingetragen für die Ware Traubenzucker,  
auch unter Zusatz von geschmack- und  
farbgebenden Stoffen sowie Vitaminen,  
Mineralstoffen und anderen Wirkstoffen

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 3/17,  
GRUR 2018, 411 = WRP 2018, 445 - Traubenzuckertäfelchen



Dreidimensionale Marke als  
verkehrsdurchgesetztes  
Zeichen eingetragen für die  
Ware Traubenzucker, auch  
für diätetische Zwecke sowie  
unter Zusatz von  
Geschmacksstoffen,  
Vitaminen, Proteinen,  
Mineralstoffen und/oder  
Spurenelementen

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 3/17,  
GRUR 2018, 411 = WRP 2018, 445 - Traubenzuckertäfelchen

BPatG: Wesentliche Merkmale des Formzeichens:

- Stapelung von acht Täfelchen übereinander
- einzelne Täfelchen in Form eines flachen Quaders
- mit abgerundeten Ecken und Kanten
- mit einer auf der großflächigen Seite mittig verlaufender Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 3/17,  
GRUR 2018, 411 = WRP 2018, 445 - Traubenzuckertäfelchen

- Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Vermittelt ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinneseindrücke, liegen darin Wirkungen auf nichttechnischem Gebiet, so dass das Schutzhindernis nicht eingreift.
- Im Lösungsverfahren bilden die drei in § 3 Abs. 2 MarkenG angeführten Schutzhindernisse keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, ein vom Lösungsantragsteller nicht geltend gemachtes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen.

BGH, Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 – I ZB 105/16 und I ZB 106/16,  
GRUR 2018, 404 = WRP 2018, 451 – Quadratische Schokoladenverpackung

Dreidimensionale Marke  
als verkehrsdurchgesetztes  
Zeichen eingetragen für  
Tafelschokolade



BGH, Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 – I ZB 105/16 und I ZB 106/16,  
GRUR 2018, 404 = WRP 2018, 451 – Quadratische Schokoladenverpackung

Der Löschantragsteller kann sein Löschantrag im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in entsprechender Anwendung von § 263 ZPO auf andere Schutzhindernisse erweitern. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kann ein zulässiges Rechtsmittel unter den Voraussetzungen des § 263 ZPO mit einer Erweiterung des Löschantrags verbunden werden.

Die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung sind im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte. Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt.

## BGH, Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 – I ZB 105/16 und I ZB 106/16, GRUR 2018, 404 = WRP 2018, 451 – Quadratische Schokoladenverpackung

Ebenso wie bei dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind für das in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte Schutzhindernis ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport durch die in Rede stehende Form sind Vorteile bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware, sie kommen jedoch nicht dem Benutzer zugute.

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (quadratische Form von Tafelschokolade) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (Verzehr von Tafelschokolade). Vorteile, die nur in für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten (Mitführen von Tafelschokolade in einer Jackentasche zum Verzehr unterwegs), stellen keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften dar und führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift.

BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16,  
GRUR 2018, 79 = WRP 2018, 82 – OXFORD/Oxford Club

- Widerspruch aus der infolge erlangter Unterscheidungskraft eingetragenen Unionswortmarke OXFORD
- Eingetragen unter anderem für Bücher, Druckereierzeugnisse (Klasse 16)
- Angegriffene Marke: Oxford Club
- Eingetragen unter anderem für: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke (Klasse 16)

# BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 = WRP 2018, 82 – OXFORD/Oxford Club

- Eine Marke war nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke geltenden Verordnung (EG) Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft besaß. Eine Marke konnte nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 deshalb grundsätzlich nur zur Eintragung zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht war, dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Union erworben hätte, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß. Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der Union konnte ein einziger Mitgliedstaat sein.
- Andererseits hat der Gerichtshof der Europäischen Union angenommen, dass es zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss (EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-98/11, GRUR 2012, 925 Rn. 62 - Lindt & Sprüngli/HABM).

BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16,  
GRUR 2018, 79 = WRP 2018, 82 – OXFORD/Oxford Club

- Eine originär schutzunfähige Unionsmarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungsverfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im Inland überwunden worden ist.
- Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die Widerspruchsmarke verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme rechtfertigen.

# EuGH, Urteil vom 25. Juli 2018 – C-84/17 und C-85/17, GRUR 2018, 1141 – Nestlé/Mondelez (KitKAT)

- Nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, der die Eintragung von Zeichen ermöglicht, die durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben, muss ein Zeichen in der gesamten Union Unterscheidungskraft haben, damit es zur Eintragung zugelassen werden kann.
- Wenn eine Marke keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union hat, muss der Nachweis für die Eintragung als Unionsmarke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 für jeden Mitgliedstaat erbracht werden.
- Zwar muss die Verkehrsdurchsetzung nicht mit unterschiedlichen Beweisen für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen werden. Daher ist nicht auszuschließen, dass ein Beweismittel dafür, dass ein bestimmtes Zeichen infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, für mehrere Mitgliedstaaten, ja sogar die gesamte Union, einen Aussagewert hat. Die vorgebrachten Beweismittel müssen jedoch den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16,  
GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

- Die Klägerin stellt Parfums her und vertreibt sie weltweit. Sie ist Inhaberin oder exklusive Lizenznehmerin der für Parfümeriewaren eingetragenen Unionsmarken "Calvin Klein", "Cerruti", "Jennifer Lopez", "Vivienne Westwood", "Joop!", "Lancaster", "Jil Sander", "Chloé" und "Nikos" sowie der IR-Marken "Davidoff", "Wolfgang Joop" und "Covet". Der Schutz der IR-Marken "Davidoff" und "Wolfgang Joop" erstreckt sich auf die Europäische Union, die IR-Marke "Covet" beansprucht Schutz für Deutschland.
- Die Beklagte hat ihren Sitz in Italien und handelt mit Parfum- und Kosmetikartikeln und unterhält einen Internetauftritt unter der Internetadresse [www. .it](http://www. .it), der auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Der Internetauftritt eröffnet keine direkte Bestellmöglichkeit; es werden jedoch Kontaktdaten angegeben.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16,  
GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

- Ein deutsches international tätiges Unternehmen kam in Kontakt mit der Beklagten. Am 7. August 2012 übergab die Beklagte in Italien 150 Parfums der Marke Davidoff "Cool Water" einer von dem deutschen Unternehmen beauftragten Spedition. Die vor der Übergabe an den Spediteur vollständig bezahlten Waren wurden nach Deutschland verbracht.
- Die Klägerin sieht darin eine Markenrechtsverletzung der Beklagten, weil die Parfumwaren nicht mit ihrer Zustimmung innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden seien.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16,  
GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

Die Beklagte hat vorgetragen, die deutsche Käuferin sei per E-Mail an sie herangetreten und habe nach verschiedenen Waren, unter anderem nach Parfums der Marke "Davidoff" gefragt. Die Beklagte habe per E-Mail den Lagerbestand und die Preise der angefragten Produkte mitgeteilt. Daraufhin habe die deutsche Käuferin per E-Mail unter anderem 142 Parfums der Marke "Davidoff" bestellt. Die Beklagten machen geltend, die deutschen Gerichte seien international nicht zuständig.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16,  
GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

Art. 97 VO 207/2009

Internationale Zuständigkeit

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 94 anzuwendenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 96 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(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.

EuGH, Urteil vom 5. Juni 2014 - C-360/12,  
GRUR 2014, 806 Rn. 26 f. = WRP 2014, 1047 - Coty/First Note Perfumes

Nach Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ist Anknüpfungspunkt für die internationale Zuständigkeit der Mitgliedstaat, "in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht". Dieser Anknüpfungspunkt stellt auf ein aktives Verhalten des Verletzers ab und zielt auf den Mitgliedstaat, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat oder zu ereignen droht (Handlungsort), und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem die Verletzung ihre Wirkungen entfaltet (Erfolgsort).

Der Verkauf und die Lieferung von markenverletzender Ware in einem Mitgliedstaat, die anschließend durch den Erwerber in einem anderen Mitgliedstaat weiterverkauft wird, führt danach nicht zu einer internationalen Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Ware letztlich vertrieben wird, für Klagen gegen den ursprünglichen Verkäufer, der in dem Mitgliedstaat, dem das angerufene Gericht angehört, selbst keine Handlung vorgenommen hat.

EuGH, Urteil vom 27. September 2017 – C-24/16 und 25/16,  
GRUR 2017, 1120 = WRP 2017, 1457 - Nintendo/ BigBen

- Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom II") :
- (1) ...
- (2) Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.

EuGH, Urteil vom 27. September 2017 – C-24/16 und 25/16,  
GRUR 2017, 1120 = WRP 2017, 1457 - Nintendo/ BigBen

Unter dem Begriff des "Staates ..., in dem die Verletzung begangen wurde" im Sinne dieser Bestimmung, ist der Staat zu verstehen, in dem das schadensbegründende Ereignis eingetreten ist, d. h. der Staat, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde (Handlungsort). In Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, ist bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.

## BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16, GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

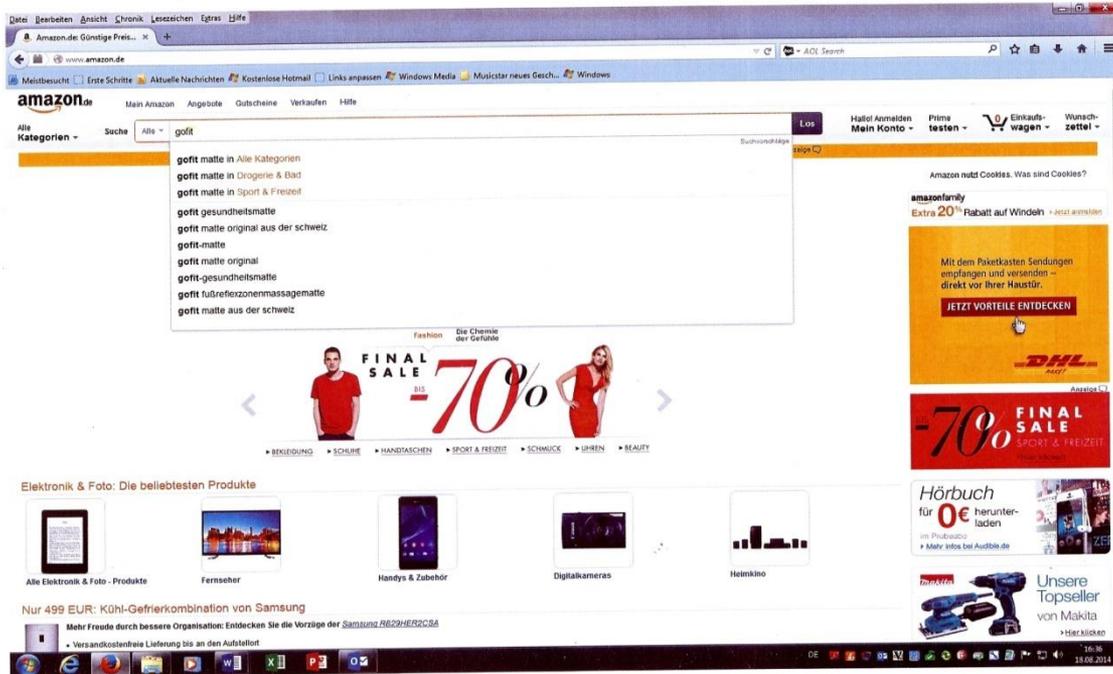
- Bei der Bestimmung des für die internationale Zuständigkeit nach Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen in Form der "Benutzung" im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgeworfen werden, ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.
- Bietet ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite, die sich an Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten richtet, unter Verletzung der Rechte aus einer Unionsmarke Waren zum Kauf an, die auf dem Bildschirm betrachtet und über die Internetseite bestellt werden können, ist der Ort des für die internationale Zuständigkeit maßgeblichen schadensbegründenden Ereignisses im Sinne von Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite in Gang gesetzt worden ist, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden kann. Kommt der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedstaaten dadurch zustande, dass der Händler Produkt- und Preislisten per E-Mail versendet, ist der Ort des schadensbegründenden Ereignisses der Ort, an dem die Versendung der E-Mail veranlasst wird.

BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR 164/16,  
GRUR 2018, 48 = WRP 2018, 77 - Parfummarken

- Anhängiges Verfahren beim EuGH C-172/18
- Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (Vereinigtes Königreich) – AMS Neve/Heritage Audio
- Sachverhalt: Website des Unternehmens eines Mitgliedstaats richtet sich gezielt an Händler und Verbraucher aus einem anderen Mitgliedstaat

# BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16, GRUR 2018, 935 = WRP 2018, 1081 - goFit

- Amazon-Autocomplete-Suchfunktion ergänzt automatisch Suchanfragen:



BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16,  
GRUR 2018, 935 = WRP 2018, 1081 - goFit

- Derjenige, der wie der Betreiber einer Internet-Suchmaschine die automatische Auswertung des Kundenverhaltens mit dem Ziel der Anzeige von automatischen Suchwortergänzungen veranlasst, ist als für die angezeigten Vorschläge zur Suchwortergänzung verantwortlich anzusehen.
- Die Bezeichnungen "goFit" oder "gofit" werden in den Suchwortvorschlägen, die von der Suchmaschine der Beklagten erzeugt werden, für Waren benutzt. Es kommt dabei nicht darauf an, ob das als Schlüsselwort verwendete Zeichen oder die anhand des Schlüsselworts beworbenen Waren oder Dienstleistungen in der Werbeanzeige selbst erscheinen. Vielmehr reicht es aus, dass der Werbende mit der Auswahl eines der Marke entsprechenden Schlüsselworts erreichen möchte, dass der Internetnutzer nach Eingabe des Suchworts den Werbelink anklickt und die von ihm auf der sich öffnenden Internetseite angebotenen Waren oder Dienstleistungen wahrnimmt.

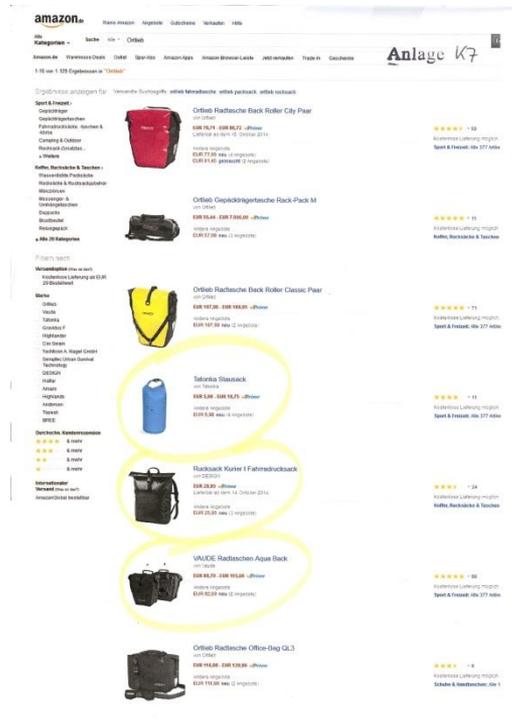
BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16,  
GRUR 2018, 935 = WRP 2018, 1081 - goFit

Wird ein fremdes Firmenschlagwort ausschließlich in einer Weise verwendet, die den fremden Unternehmensinhaber zutreffend erkennen lässt, kommt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 1 MarkenG von vornherein nicht in Betracht. Darauf, dass bei Auswahl eines dieser Suchwörter in der Ergebnisliste kein von der Klägerin stammendes Produkt angezeigt wird, kommt es nicht an, wenn allein die Verwendung des Unternehmensschlagworts im Rahmen der Suchwortergänzungen beanstandet wird.

BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16  
GRUR 2018, 924 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB

- Klägerin ist Inhaberin der Marke ORTLIEB
- Sie begehrt von der Beklagten, es zu unterlassen, in den Ergebnislisten der unter [www.amazon.de](http://www.amazon.de) betriebenen und auf die dortigen Produktangebote gerichteten internen Suchmaschine auf die Eingabe von "Ortlieb" hin Taschen, Rucksäcke, Packsäcke, Beutel und/oder Schutzhüllen anzuzeigen, die nicht von der Klägerin stammen

# BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16 GRUR 2018, 924 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB



BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16  
GRUR 2018, 924 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB

- Das Zeichen "Ortlieb" wird im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit benutzt, wenn bei Eingabe des Zeichens in die Suchmaske auf der Internetseite "www.amazon.de" in der Trefferliste Werbeanzeigen mit Abbildungen von zum Erwerb angebotenen Produkten erscheinen.
- Derjenige, der eine Internetseite technisch betreibt und für die dort vorgehaltene seiteninterne Suchmaschine verantwortlich ist, benutzt Marken als Schlüsselwörter im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation, wenn er die Auswahl der in einer Trefferliste angezeigten Suchergebnisse aufgrund einer automatisierten Auswertung des Kundenverhaltens veranlasst und die Anbieter der in den Ergebnislisten angezeigten Waren auf den Inhalt der Trefferliste keinen Einfluss nehmen können (entsprechende Anwendung der Grundsätze zum Keyword-Advertising)

BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16  
GRUR 2018, 924 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB

Kann ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer bei einer Trefferliste, die von einer seiteninternen Suchmaschine nach Eingabe eines mit einer Marke identischen Zeichens als Suchwort erzeugt wird, nicht oder nur schwer erkennen, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen, ist die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt (entsprechende Anwendung der Grundsätze des Keyword-Advertising).

BGH, Beschluss vom 26. Juli 2018 – I ZR 20/18,  
GRUR 2018, 1059 = WRP 2018, 1200 – Davidoff Hot Water III

- Die Klägerin vertreibt Parfums. Die Beklagten gehören zum Amazon-Konzern. Die Beklagte zu 1 hat ihren Sitz in Luxemburg, die Beklagte zu 3 ist in Deutschland ansässig und betreibt dort ein Warenlager.
- Auf der Webseite amazon.de eröffnet die Beklagte zu 1 im Bereich "Amazon-Marketplace" Drittanbietern die Möglichkeit, Verkaufsangebote einzustellen. Die Kaufverträge über die so vertriebenen Waren kommen zwischen den Drittanbietern und den Käufern zustande. Die Drittanbieter haben die Möglichkeit, sich an dem Programm "Versand durch Amazon" zu beteiligen, bei dem die Waren durch Gesellschaften des Amazon-Konzerns gelagert werden und der Versand über externe Dienstleister durchgeführt wird.

BGH, Beschluss vom 26. Juli 2018 – I ZR 20/18,  
GRUR 2018, 1059 = WRP 2018, 1200 – Davidoff Hot Water III

- Am 8. Mai 2014 bestellte ein Käufer über die Webseite amazon.de bei einem auf dem Marketplace anbietenden Verkäufer ein mit dem Vermerk "Versand durch Amazon" angebotenes Parfum "Davidoff Hot Water EdT 60 ml".
- Im Rahmen des Programms "Versand durch Amazon" hatte die Beklagte zu 1 die Beklagte zu 3 mit der Lagerung der Ware dieser Verkäuferin beauftragt.
- Auf eine Abmahnung der Klägerin mit der Begründung, es habe sich dabei um nicht erschöpfte Ware gehandelt, gab die Verkäuferin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

BGH, Beschluss vom 26. Juli 2018 – I ZR 20/18,  
GRUR 2018, 1059 = WRP 2018, 1200 – Davidoff Hot Water III

- Die über das Angebot "Amazon Marketplace" geschlossenen Kaufverträge kommen zwischen Käufern und Drittanbietern zustande, so dass kein faktischer Eigenvertrieb der beklagten Amazon-Gesellschaften vorliegt.
- EuGH-Vorlage zur Auslegung von Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV):  

Besitzt eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen?
- Der Bundesgerichtshof hat zum Ausdruck gebracht, dass er die Frage verneinen würde.

BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2017 – I ZB 96/16,  
GRUR 2018, 292 = WRP 2018, 473

- Das Landgericht hat auf Antrag der Gläubigerin der Schuldnerin mit durch Urteil bestätigter Beschlussverfügung gestützt auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG sowie auf Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV unter Androhung von Ordnungsmitteln untersagt, im geschäftlichen Verkehr Verpackungen von Produkten zur Wundversorgung ohne Nennung der Markeninhaberin abzugeben, in Verkehr zu bringen oder zu bewerben.
- Die Schuldnerin hat die von der einstweiligen Verfügung betroffenen Produkte nach ihrer Darstellung daraufhin "in Quarantäne gebucht" und sie in der sogenannten Lauertaxe als "außer Vertrieb" gemeldet. Bereits an Dritte ausgelieferte Ware hat sie nicht zurückgerufen und auch ihre Abnehmer nicht über die einstweilige Verfügung informiert.
- Die Gläubigerin begehrt die Festsetzung eines Ordnungsgelds, weil die nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete Ware noch bei einem Großhändler bezogen werden konnte.

BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2017 – I ZB 96/16,  
GRUR 2018, 292 = WRP 2018, 473

- Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist auch dann, wenn sie in einer einstweiligen Verfügung enthalten ist, mangels abweichender Anhaltspunkte dahin auszulegen, dass sie neben der Unterlassung derartiger Handlungen auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst.
- Eine im Verfügungsverfahren grundsätzlich unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache liegt regelmäßig dann nicht vor, wenn der Schuldner die von ihm vertriebenen Waren aufgrund der gegen ihn ergangenen einstweiligen Verfügung nicht bei seinen Abnehmern zurückzurufen, sondern diese lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung vorläufig nicht weiterzuvertreiben.