VII/2016

MARKENRECHT

Territoriale Reichweite der Verwechslungsgefahr von Unionsmarken

Grundsätzliches

Unionsmarken (bisher „Gemeinschaftsmarken" genannt) genießen mit ihrer Eintragung Schutz in der ganzen Union. Es gilt die Einheitlichkeit der Unionsmarke, d. h. die Unionsmarke kann nur für das gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden. Einheitlichkeit heißt aber auch, dass der Verfall der Rechte und ihre Benutzung nur für die gesamte Union untersagt werden kann, aber auch, dass die Rechte aus der Unionsmarke unionsweit durchgesetzt werden können.

Das Problem

Es ist durchaus möglich, dass eine eingetragene Unionsmarke in einigen Gebieten der Union eine Verwechslungsgefahr hervorruft, in anderen hingegen nicht. Wegen der Einheitlichkeit der Unionsmarke genügt es jedoch für die Untersagung, dass die Unionsmarke irgendwo in der Union verletzt wird. Es fragt sich, wie in diesem Falle vorzugehen ist.

Der Regelfall

Auch wenn die Unionsmarke nur in einem Teil der Union aufgrund der Verwechslungsgefahr verletzt wird, in anderen Teilen hingegen nicht, weil eine Verwechslungsgefahr in diesem Teil der Union nicht besteht, muss der Markeninhaber seine Rechtsverletzung nicht auf die Teile der Union beschränken und /oder nachweisen, in welchem Mitgliedsstaat der Union die Rechtsverletzung besteht. Die Rechtsverletzung in einem Mitgliedsstaat der Union begründet in der Regel eine Begehungsgefahr für das gesamte Gebiet der Union (BGH GRUR 2016, 817 – Beauty Tox). Der Markeninhaber hat deshalb das Recht, die Benutzung verbieten zu lassen, selbst wenn die betreffende Funktion der Marke nur in einem Teil der Union beeinträchtigt wird (EuGH C-223/15 Rn. 27 – combit Software).

Wäre die territoriale Reichweite des Verbots auf das Gebiet des Mitgliedstaats, für den das Gericht die Handlung, die eine Unionsmarke verletzt oder zu verletzen droht, festgestellt hat, oder auf das Gebiet lediglich der Mitgliedstaaten, die zu dieser Feststellung Anlass gegeben haben, beschränkt, bestünde die Gefahr, dass der Verletzer das fragliche Zeichen in einem Mitgliedstaat, für den das Verbot nicht ausgesprochen wurde, erneut benutzt. Außerdem würden neue Gerichtsverfahren, die der Inhaber der Unionsmarke anstrengen müsste, die Gefahr voneinander abweichender Entscheidungen in Bezug auf die betroffene Unionsmarke, insbesondere auf Grund der auf Tatsachen abstellenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr, erhöhen. Eine

solche Folge läuft jedoch sowohl dem von der Verordnung Nr. 40/94 verfolgten Ziel eines einheitlichen Schutzes der Unionsmarke als auch deren einheitlichem Charakter zuwider (EuGH C-235/09 Rn. 45 – DHL Express France).

Das Verkehrsverständnis

Nicht alle Zeichen werden in allen Mitgliedstaaten einheitlich aufgefasst. Das betrifft vor allem Wortmarken und Wort-/Bildmarken. Bei diesen Zeichen besteht am ehesten die Gefahr, dass sie bildlich, schriftbildlich oder klanglich ganz unterschiedliche Bedeutungen haben oder in einem Mitgliedstaat mit einer bekannten Marke kollidieren, aber nicht in anderen Mitgliedstaten. Bei fremdsprachigen Zeichen ist es zum Beispiel möglich, dass das Zeichen auf Grund der fremdsprachlichen Kenntnisse in einem Land der Union keine Verwechslungsgefahr hervorruft und dort die herkunftshinweisende Funktion der Marke nicht verletzen kann, während dies in anderen Ländern der Union durchaus möglich ist.

Die Möglichkeiten des Markeninhabers

Beschränkt sich die Rechtsverletzung nur auf einen Teil der Unionsstaaten, kann der Markeninhaber seinen Verbotsantrag territorial auf die Mitgliedstaaten beschränken, in denen die Rechtsverletzung besteht und sie in seinem Klagantrag konkret benennen. Anderenfalls läuft der Markeninhaber Gefahr, dass seine Klage zum Teil abgewiesen werden muss und er insoweit das Kostenrisiko trägt. Des Weiteren kann es zu Verfahrensverzögerungen kommen, wenn in den unterschiedlichen Mitgliedsstaaten ein unterschiedliches Verkehrsverständnis besteht und dieses Verkehrsverständnis jeweils ggf. mittels Gutachten vom Unionsmarkengericht festgestellt werden muss.

Die Gerichtszuständigkeit

Das angerufene Unionsmarkengericht ist dafür zuständig, die begangene oder drohende Rechtsverletzung im Gebiet der Union festzustellen. Dies folgt ebenfalls aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke. Seine Feststellungen erstrecken sich deshalb grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union und verleihen ihnen einheitliche Wirkung (EuGH Rn. 44 – DHL Express France). Anderenfalls wären widersprüchliche Entscheidungen nicht ausgeschlossen.

Das Verhalten des Gerichts

Die Garantie des einheitlichen Schutzes der Unionsmarke, den die Unionsmarke im gesamten Unionsgebiet genießt, führt in den Fällen, in denen die Verwechslungsgefahr der Marke nur für einen Teil der Union festgestellt werden kann, bei einem unionsweiten Verbot zu dem unbefriedigenden Ergebnis, dass das unionsweite Verbot weiter wirkt als es auf Grund der Feststellungen der Verwechslungsgefahr gerechtfertigt wäre. Ein solches Verbot würde über das durch die Unionsmarke verliehene ausschließliche Recht hinausgehen, das dem Inhaber der Marke nur gestattet, seine spezifischen Interessen als solche zu schützen, d. h. sicherzustellen, dass die Marke die ihr eigenen Funktionen erfüllen kann (EuGH C-235/09 Rn. 47 – DHL Express France). Um diesem Zweck nachzukommen, muss das Unionsmarkengericht deshalb die territoriale Reichweite dieses Verbots begrenzen, sollte es feststellen, dass die Benutzung des in Rede stehenden ähnlichen Zeichens in einem bestimmten Teil der Union

keine Verwechslungsgefahr hervorruft und dort die herkunftshinweisende Funktion der Marke somit nicht beeinträchtigen kann (EuGH Rn. 31 – combit Software). Kommt das Unionsmarkengericht auf der Grundlage von Tatsachen zu diesem Schluss, kann der aus der Benutzung des fraglichen Zeichens resultierende rechtmäßige Handel in diesem Teil der Union nicht verboten werden. Hierzu muss das Unionsmarkengericht alle relevanten Umstände des Einzelfalles in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht der einander genüberstehenden Zeichen prüfen, wobei die dominierenden und unterscheidungskräftigen Elemente zu berücksichtigen sind. Diese Feststellungen sind für jeden einzelnen Mitgliedstaat gesondert zu treffen. Sodann ist vom Unionsmarkengericht genau zu bestimmen, für welchen Teil der Union eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke besteht, damit dem Verbot der Nutzung der Marke eindeutig zu entnehmen ist, welcher Teil der Union nicht von ihm erfasst wird. Diese Auslegung, nach der das Verbot der Benutzung eines Zeichens, das die Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke hervorruft, für das gesamte Gebiet der Union – mit Ausnahme des Teils dieses Gebiets, für den eine solche Gefahr verneint wurde – gilt, beeinträchtigt nicht die Einheitlichkeit der Unionsmarke, da das Recht des Markeninhabers gewahrt bleibt, jede Benutzung verbieten zu lassen, die die seiner Marke eigenen Funktionen beeinträchtigt (EuGH Rn. 35 – combit Software)

Die Kennzeichnungskraft der Marke

Man kann sich an dieser Stelle die Frage stellen, ob die Marke die mangelnde Verwechslungsfähigkeit in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht nicht mittels erhöhter Kennzeichnungskraft infolge Benutzung erlangen kann, selbst wenn diese erhöhte Kennzeichnungskraft nur in einem oder einem Teil der anderen Unionsstaaten besteht. Dieses Problem scheint bisher nicht geklärt. Zum Teil besteht die Auffassung, dass die erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft im gesamten Gebiet der Union bestehen muss (BGH I ZR 214/11 Rn. 67 – Volkswagen/Volks.Inspektion), zum Teil besteht scheinbar die Auffassung, dass dies nicht zwingend ist (Schlussantrag M. Szpunar v. 25. 05. 2016 – C-223/15 Rn. 40 - combit).

Die rechtserhaltende Benutzung

Der Marke kann der Einwand des Verfalls entgegengehalten werden, wenn sie nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die rechtserhaltende Benutzung verlangt vom Markeninhaber, dass er seine Marke innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung für die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt haben muss. In diesem Zusammenhang stellt sich ebenfalls die Frage der territorialen Reichweite der erforderlichen Benutzungshandlungen. Wegen der Einheitlichkeit der Unionsmarke kann auch der Verfall der Marke nur einheitlich festgestellt werden. Es muss deshalb gefragt werden, ob denn die rechtserhaltende Benutzung unionsweit bestehen muss, in einem Teil der Union genügt oder es auch genügt, dass der Nachweis für einen Unionsstaat geführt werden kann, der nicht mit dem Unionsstaat identisch ist, in dem die Verwechslungsgefahr in Rede steht. Art. 15 UMV spricht ja nur von der Benutzung der Marke in der Union.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die belegen

können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insbesondere anhand der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, ist deshalb nur einer der Faktoren, der neben anderen bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, zu berücksichtigen ist.

Auch wenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine Unionsmarke in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird, um diese Benutzung als „ernsthafte Benutzung" qualifizieren zu können, ist es doch nicht ausgeschlossen, dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist (EuGH C-149/11 Rn. 50 – Leno Merken). Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass es nicht erforderlich ist, dass diese Benutzung in einem größeren räumlichen Gebiet erfolgen muss, um als ernsthaft qualifiziert zu werden. Der BGH hat deshalb im Anschluss entschieden, dass die Benutzung in Deutschland alleine genügt, um den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Unionsmarke in der Union zu führen (BGH I ZR 106/11 Rn. 41 – VOODOO).

DENKRAUM… ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen.

DENKRAUM… kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.
Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de