



# C&P NEWSLETTER

## Juli 2014

Vor dem Start in die Sommerferien informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen im Marken- und Wettbewerbsrecht sowie über Neues aus unserer Kanzlei.

---

## INHALT

- **Markenrecht** ..... Seite 2  
Was macht der Praktiker mit der „OTTO CAP“ im Apple-Store?  
oder: aktuelle Entwicklungen bei der Handelsdienstleistungsmarke
- **Aus unserer Kanzlei** ..... Seite 5  
Erfolgreiche Verteidigung unserer Marke „C & P“
- **Wettbewerbsrecht** ..... Seite 6  
Bezeichnung eines Einzelunternehmers als „Geschäftsführer“ im Impressum irreführend
- **Aus unserer Kanzlei** ..... Seite 7  
Vortrag „Rechtliche Behandlung von Innovationen“ am 16. Juni 2014
- **Impressum und Hinweise** ..... Seite 8

**Dr. Renate Kropp**

---

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

## Was macht der Praktiker mit der "OTTO CAP" im Apple-Store? oder: aktuelle Entwicklungen bei der Handelsdienstleistungsmarke

Der Handel unterliegt derzeit großen Veränderungen. Viele Kunden wandern vom klassischen Einzelhandel ab zu Online-Händlern. Große Handelsunternehmen gestalten ihre Ladenlokale in gleichem Design, um beim Kunden einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen und Markenartikel-Hersteller eröffnen in den guten Lagen der Innenstädte sog. "Flagship-Stores", in denen sie ihre Waren anbieten.

Mit dem Schutz für den Flagship-Store von Apple befaßt sich eine ganz aktuelle Entscheidung des EuGH vom 10.07.2014 (C-421/13). Hierbei ging es um die Frage, ob die Aufmachung einer Verkaufsstätte geschützt werden kann als 3D-Marke für Handelsdienstleistungen; der EuGH hält dies grundsätzlich für möglich. Diese aktuelle Entscheidung nehmen wir zum Anlaß, über den markenrechtlichen Schutz für Handelsdienstleistungen zu informieren und einen Ausblick auf künftige Rechtsentwicklungen zu geben.

### Markenschutz für Handelsdienstleistungen erst seit 1999 anerkannt

Bis Ende der 1990er Jahre gingen die Markenämter davon aus, daß Handelsdienstleistungen, also die Auswahl und

das Zusammenstellen von Waren sowie deren Angebot zum Kauf für den Kunden nicht Gegenstand des Markenschutzes sein können. Die Ämter waren der Ansicht, daß der Verkauf von Waren keine eigene Dienstleistung darstelle, sondern als "Nebentätigkeit" zur Warenherstellung einzustufen sei. Diese Spruchpraxis führte dazu, daß Handelsunternehmen wie "OTTO" oder "NORMA" ihre Bezeichnungen als Warenmarken (nicht Dienstleistungsmarken) schützen ließen.

Als erstes Markenamt sah das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante die Dienstleistung "Zusammenstellen beliebiger Waren für Dritte zur Besichtigung und zum Kauf derselben durch Verbraucher - ausgenommen Transportleistungen" im Jahr 1999 als grundsätzlich schutzfähig an. Es wurde jedoch verlangt, daß die Waren, mit denen gehandelt werde, in der Markenmeldung genannt werden müssen. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) akzeptierte erst nach einer Entscheidung des EuGH (sog. "Praktiker"-Entscheidung) im Jahr 2005 Markenmeldungen, die als geschützte Dienstleistungen "Einzelhandelsdienstleistungen" enthielten.

### Wie weit reicht der Schutz der "Handelsdienstleistungsmarke"?

Aus der Anerkennung der "Handelsdienstleistungsmarke" ergaben sich weitere rechtliche Fragen. Wie konkret müssen die Waren, mit denen gehandelt wird, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannt werden? Umfaßt die Handelsdienstleistungsmarke nur den Handel mit fremden Waren oder auch mit eigenen Waren, z. B. in Flagship-Stores? Besteht zwischen der Handelsdienstleistung (für bestimmte Waren) und denselben Waren eine markenrechtliche Ähnlichkeit, so daß aus einer entsprechenden Handelsdienstleistungsmarke gegen eine identische oder ähnliche Warenmarke vorgegangen werden kann? Wie verhält sich die markenrechtliche Ähnlichkeit der Handelsdienstleistungsmarken untereinander; kann z. B. aus einer Handelsdienstleistungsmarke für Lebensmittel auch gegen eine solche für Möbel vorgegangen werden?

Einige dieser Fragen wurden zwischenzeitlich geklärt, bei anderen steht die Antwort noch aus.

### Angabe der Waren, mit denen gehandelt wird, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Seit den ersten Entscheidungen zur Schutzzfähigkeit von Handelsdienstleistungsmarken hat sich zwischenzeitlich sowohl auf nationaler Ebene als auch bei den EU-Marken eine einheitliche Praxis ergeben. Die bloße Angabe "Handelsdienstleistung" ohne Angabe von konkreten Waren ist nicht ausreichend. Auch die bloße Angabe von Warenklassen der Nizzaer Klassifikation wird von den Markenämtern nicht akzeptiert. Es müssen vielmehr die konkreten Waren genannt werden, wobei hier Oberbegriffe ausreichend

sind. Es ist damit z. B. nicht erforderlich, einzelne Lebensmittel konkret zu nennen, sondern die Dienstleistung "Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel" ist ausreichend.



### Ähnlichkeit zwischen der Handelsdienstleistung und der Ware

Lange Zeit gingen die Markenämter davon aus, daß zwischen der Handelsdienstleistung im Bereich einer bestimmten Ware und der Ware selbst keine markenrechtliche Ähnlichkeit besteht. Dies bedeutete, daß der Inhaber einer Marke für die Handelsdienstleistung im Bereich Bekleidung nicht gegen eine mit seiner Marke identische Bezeichnung für die Ware "Bekleidung" erfolgreich vorgehen konnte. Auch hier war das HABM wieder Vorreiter und ging, ohne dies groß zu thematisieren von einer Ähnlichkeit aus. Für Deutschland hat die Entscheidung "OTTO CAP" des BGH vom 31.10.2013 (Az. I ZR 49/12) eine Wende eingeleitet. In dieser Entscheidung führte der BGH aus, daß Waren und Einzelhandelsdienstleistungen, die sich auf diese Waren beziehen, ähnlich sein können. In dem zu entscheidenden Fall standen sich der "Handel mit Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen" sowie die entsprechenden Waren gegenüber. Für den Bekleidungsbereich stellte der BGH fest, daß große Handelsunternehmen neben

dem Verkauf fremder Waren häufig auch Waren mit eigener Handelsmarke anbieten. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann damit bestehen.

Dieser Sichtweise ist eindeutig zuzustimmen. Wird in einem "OTTO"-Katalog (= Handelsdienstleistungsmarke "OTTO") eine Ware mit der Marke "OTTO" (= Warenmarke "OTTO") angeboten, wird der Kunde davon ausgehen, daß es sich dabei um eine Eigenmarke des Versandhändlers handelt.

### **EuGH: Schutz für die Aufmachung einer Verkaufsstätte möglich**

Der Trend, die Ware in Verkaufsstätten anzubieten, die auf Grund ihres Aussehens und ihrer Einrichtung einen gewissen Wiedererkennungswert besitzen, rief das Bedürfnis hervor, diese Aufmachung auch als Marke schützen zu lassen. Daher beantragte die Firma Apple für die Aufmachung ihrer Flagship-Stores, die durch große Glasfassaden, hellbraune in Reihen aufgestellte Tische, an den Seitenwänden des Geschäfts angebrachte freitragende Bretter und in der Wand eingelassene Ausstellungsflächen gekennzeichnet sind, beim Deutschen Patent- und Markenamt Markenschutz. In den USA war eine entsprechende Marke bereits eingetragen worden.

Das DPMA wies die Eintragung zunächst zurück und das BPatG legte dann im Beschwerdeverfahren dem Europäischen Gerichtshof u. a. die Frage vor, ob eine solche Aufmachung, die nur durch eine Zeichnung ohne Maßangaben dargestellt ist, als 3D-Marke für Dienstleistungen geschützt werden kann. Der EuGH antwortete in seiner Entscheidung vom 10.07.2014 (Az.: C-421/13), daß dies grundsätzlich möglich ist. Allerdings kann ein Marken-

schutz für eine solche Ladengestaltung nur gewährt werden, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht. Ob dies beim Apple-Store der Fall ist, muß nun das BPatG prüfen.

### **Schutz auch für den Handel mit eigenen Waren?**

In dem Fall "Apple-Store" bat das BPatG den EuGH auch um Auskunft, ob der Handel mit eigenen Waren als Dienstleistung geschützt werden kann. Denn nach bisher überwiegender Ansicht gewährt eine Handelsdienstleistungsmarke nur für den Handel mit Waren aus fremder Produktion Schutz. Der Vertrieb eigener Ware stelle lediglich eine bloße Hilfsdienstleistung zur Warenherstellung dar. Der EuGH äußerte dazu, daß für Dienstleistungen, die integraler Bestandteil des Verkaufs eigener Waren sind, kein Markenschutz beantragt werden kann. Soweit es sich aber um Dienstleistungen handelt, die für sich genommen auch eine entgeltliche Leistung darstellen können, z. B. die Vorführung der Waren im Rahmen von Seminaren, ist ein Markenschutz möglich.

Damit sieht auch der EuGH die Verkaufsdienstleistung beim Absatz eigener Waren als nicht markenfähig an.

### **Blick in die Zukunft**

Eine weitere Vorlage des BPatG an den EuGH betrifft die Frage, ob die Handelsdienstleistung mit einer eigenen oder fremden Dienstleistung markenrechtlich geschützt werden kann. So bieten z. B. Drogeriemärkte ihren Kunden an, zwischen verschiedenen Fotoentwicklungslaboren zu wählen, wobei der Drogeriemarkt nicht nur als Vermittler für das Fotolabor, sondern als Vertragspartner des Kunden agiert.

Es bleibt also weiter spannend, und wir werden Sie auf unserer Homepage sowie in unseren Newslettern über die

Schutzmöglichkeiten für den Handel weiter informieren.

© Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

## Erfolgreiche Verteidigung unserer Marke "C & P" beim BPatG

"Vernünftige" Anwälte folgen dem Rat, daß man als Anwalt in eigener Sache nicht streiten soll, jedenfalls nicht ohne Unterstützung eines anderen Kollegen. In "eigener Sache" ist man entweder zu nachgiebig oder zu fordernd.

Seit der Kanzleigründung 1980 mußten wir noch niemals einen Kennzeichen- oder Namensstreit in eigener Sache führen. Im Jahr 2011 stellten wir im Zuge der Kollisionsüberwachung unserer Rechtsdienstleistungsmarke "C & P" fest, daß eine andere Rechtsanwaltssozietät die Wortmarke "CP" für "Juristische Dienstleistungen" angemeldet hatte. Trotz ausführlicher Begründung unseres Widerspruchs wurde dieser vom Deutschen Patent- und Markenamt zunächst zurückgewiesen. Das Amt vertrat die Ansicht, das "&"-Zeichen in unserer Marke würde einer Verwechslungsgefahr entgegenstehen.

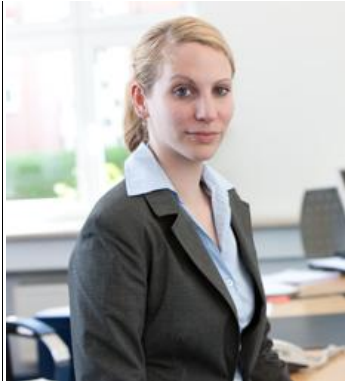


Im Beschwerdeverfahren kam es zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht, und gemäß dem Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung neigte der BPatG-Senat dazu, wie das DPMA die Verwechselbarkeit der Anmeldemarke "CP" mit unserer Marke "C & P" zu verneinen. In der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG am 13.03.2014 gelang es Frau Dr. Kropp jedoch, den Senat mit guten Argumenten zu überzeugen, und mit Beschluß vom 13.03.2014 erging die umfassend begründete Entscheidung des BPatG, mit welcher die Zeichenverwechselbarkeit festgestellt und die Anmeldemarke "CP" gelöscht wurde. Den Senatsvorsitz bei dem BPatG führte Herr Prof. Dr. Hacker, bekannt aus dem Markengesetz-Kommentar Ströbele/Hacker (gegenwärtig in 10. Auflage 2012).

Die Anmelder-Kanzlei mußte daraufhin die Bezeichnung "CP" auch im Kanzleinamen löschen und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

Es zeigte sich wieder einmal, daß es sich auch in Verfahren, die schon verloren scheinen, lohnt, für sein Recht zu kämpfen.

© Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz



**Maria Höfler**

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

## Bezeichnung eines Einzelunternehmers als "Geschäftsführer" im Impressum irreführend

"Geschäftsführer ist der, der die Geschäfte führt", dachte sich ein Einzelunternehmer und wählte deshalb diese Bezeichnung für sich im Impressum seines Internetauftritts. Einem Mitbewerber mißfiel dies, und er mahnte den Einzelunternehmer ab.

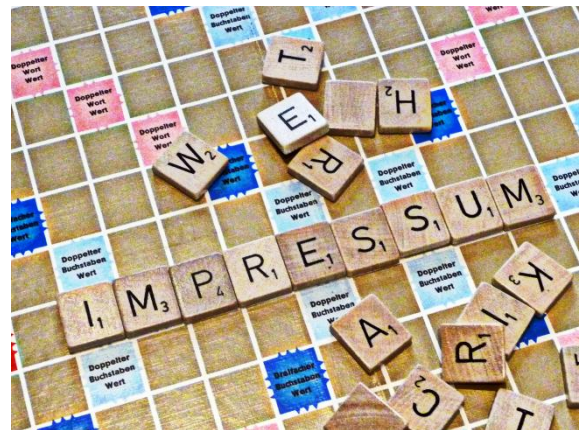
Letztlich hatte nun das OLG München darüber zu entscheiden, ob die Bezeichnung eines Einzelunternehmers als "Geschäftsführer" zulässig ist.

a)  
Nein - so die Auffassung des Gerichts. Zumindest dann nicht, wenn das Unternehmen selbst nur mit einem Fantasienamen genannt wird. Das Gericht begründete seine Entscheidung so:

Ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise verbindet mit der Bezeichnung "Geschäftsführer" die Existenz einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Hinter dem Fantasienamen (des bloßen Einzelunternehmers) vermutet der Verkehr deshalb eine juristische Person, deren Vertretungsorgan der Einzelunternehmer ist. Eine solche juristische Person (GmbH) gab es tatsächlich aber gar nicht. Die Kunden wurden dadurch

über ihren tatsächlichen Vertragspartner getäuscht; das ist irreführend und wettbewerbswidrig gemäß § 5a Abs. 3 UWG.

b)  
Anders wäre nach Auffassung des Gerichts ein Impressum zu beurteilen, bei dem unmittelbar hinter der Fantasiebezeichnung der Name des Einzelunternehmers genannt würde. Denn daraus würde klar, daß es sich um eine Einzelfirma und nicht um eine GmbH handelt. Dann wäre ausnahmsweise auch bei einem Einzelunternehmen die Angabe "Geschäftsführer" wieder zulässig.



Es kommt hier - wie so oft - auf die konkrete Ausgestaltung des jeweiligen

Impressums und der verwendeten Unternehmensbezeichnung an. Die Entscheidung zeigt erneut, daß das Impressum einer Internetseite zahlrei-

che Risiken bergen kann. Gerne beraten wir Sie über Formulierungsmöglichkeiten oder prüfen bereits verwendete Formulierungen.

© Maria Höfler, Rechtsanwältin und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

## Vortrag "Rechtliche Behandlung von Innovationen" von Herrn Dr. Cöster am 16. Juni 2014 an der TH Nürnberg

"Rechtliche Behandlung von Innovationen" war das Thema eines Vortrags von Herr Dr. Cöster am 16.06.2014, um 18.00 Uhr im Rahmen einer Ringvorlesung der TH Nürnberg. Fußballinteressierten wird dieser Termin als das erste WM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal in Erinnerung sein.

Trotz dieser Terminüberschneidung fanden sich zahlreiche Zuhörer im Hörsaal am Kesslerplatz ein und folgten den Ausführungen von Herrn Dr. Cöster zum neuen europäischen "Einheitspatent" und den Vorteilen eines Gebrauchsmusters im Verletzungsfall (Anspruch auf Besichtigung eines vermeintlichen Verletzungsgegenstandes). Auch die aktuelle Rechtsprechung des BGH zum urheberrechtlichen Schutz von angewandter Kunst in der sog. "Geburtstagszug"-Entscheidung wurde von Herrn Dr. Cöster thematisiert. Hierbei bot sich ihm die Gelegenheit, mit dem tatsächlichen "Geburtstagszug" dem Studiengang "Technikjournalismus" zu seinem fünfjährigen Bestehen zu gratulieren.



Es entwickelte sich im Anschluß an den Vortrag eine lebhafte Diskussion zwischen den Zuhörern und Herrn Dr. Cöster.

## IMPRESSUM UND HINWEISE

Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner  
Rechtsanwälte mbB  
Theodorstr. 9  
90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 53 00 670  
Fax: 0911 / 53 00 67 53  
info@coester-partner.de  
www.coester-partner.de

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster unter oben genannter Anschrift

Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sofern Sie den Newsletter künftig per E-Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter info@coester-partner.de mit. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.