



Newsletter Ausgabe 6/2017

Düsseldorf/Essen/München, 8. Dezember 2017

EuGH stärkt Rechte von Markeninhabern im Luxusbereich

„Inmitten einer Plutokratie lebend werden die Geschäftsleute so schlau, lästiger zu werden als ihre Kunden. Sie schaffen geradezu Schwierigkeiten, damit ihre reichen und aufdringlichen Kunden Geld und diplomatisches Geschick aufwenden, um sie zu überwinden. Wenn es in London ein fashionables Hotel gäbe, das niemand betreten dürfte, der unter sechs Fuß hoch wäre: die Gesellschaft würde sich ergebenst in Gruppen von sechs Fuß hohen Leuten zusammenschließen, um dort speisen zu können. Wenn es ein teures Restaurant gäbe, das aus purer Laune seines Besitzers nur Donnerstag nachmittags offen wäre, es wäre am Donnerstag nachmittags zum Erdrücken voll.“¹

Wenn auch mit etwas sehr sarkastischem Unterton, so umschreibt dieses Zitat von G.K. Chesterton doch sehr gut die Ausgangslage im Fall [C-230/16](#), den der EuGH am 6. Dezember 2017 entschieden hat.

Im zugrundeliegenden Fall, den das OLG Frankfurt dem EuGH vorgelegt hatte, ging es um Luxusparfum. Dabei hatte die Klägerin, die Coty Germany GmbH, mit der Beklagten, der Parfümerie Akzente GmbH, Abnahmeverträge über Parfum geschlossen. Letztere durfte die betreffenden Parfums sowohl in ihren Läden als auch in ihrem eigenen Webauftritt verkaufen, jedoch nicht über Drittunternehmen wie Amazon oder Ebay.

Damit war die Beklagte nicht einverstanden und sah darin einen Verstoß gegen Kartellrecht, insbesondere der Gruppenfreistellungsverordnung.²

Die Klägerin verwies hingegen darauf, dass es im Luxussegment nicht nur auf die Waren ankomme, sondern auch auf die Art und Weise, wie diese dem Verbraucher dargeboten würden – und dass eine unangemessene Platzierung z.B. auf Ver-

Bundesgerichtshof erschwert „forum shopping“ bei Unionsmarken

In einem zweiten Fall, diesmal vor dem Bundesgerichtshof ([LZR 146/16](#)), bei dem es ebenfalls um Marken aus dem Parfumbereich und um dieselbe Klägerin (Coty) ging, musste diese jedoch weitgehend eine Niederlage einstecken.

Ausgangslage war, dass Coty gegen die Beklagte, die Firma Zacobi aus Italien, bereits 2012 eine Unterlassungserklärung erwirkt hatte, in der diese sich verpflichtet hatte, bestimmte Parfums nicht nach Deutschland zu liefern.

Kurz nach Abgabe dieser Unterlassungserklärung hatte Zacobi jedoch an eine deutsche, wohl als Strohmännchen fungierende Firma nach entsprechendem E-Mail-Verkehr Parfum geliefert, in dem sie dieses in Italien einem beauftragten Spediteur übergab.

Coty klagte nun aus mehreren Marken, darunter – was entscheidend ist – Unionsmarken vor dem Landgericht München.

Zacobi wehrte sich mit dem Argument, dass deutsche Gerichte gar nicht zuständig seien und bekam vor dem LG München zunächst Recht. Allerdings war das OLG München anderer Ansicht, am Ende wurde der Bundesgerichtshof angerufen.

Dieser urteilte nun, dass tatsächlich die deutschen Gerichte nicht zuständig seien. Für die Frage der örtlichen Zuständigkeit sei *„eine Gesamtwürdigung [des] Verhaltens [des Verletzers] vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.“¹*

In diesem Fall sei dies Italien. Die Tatsache, dass z.B. E-Mails an einen Abnehmer aus Deutschland geschrieben worden seien, sei

In eigener Sache

Unsere Kanzlei hat in der Hufelandstraße 2 in Essen einen dritten Standort eröffnet, der uns erlaubt, unsere Mandanten im Ruhrgebiet noch gezielter zu unterstützen. Der Standort wird von den MH-Partnern Dr. Uwe Albersmeyer und Dr. Ralf Malessa geleitet, die jedoch auch weiterhin in Düsseldorf tätig sind und dort zur Verfügung stehen werden.

Wir gratulieren unserem ehemaligen Kandidaten Tobias Kleinohl sehr herzlich zur bestandenen Patentanwaltsprüfung. Er wird unseren Düsseldorfer Standort verstärken

Dr. Torsten Exner und Dr. Ulrich Storz werden auf der vom 23. bis 25. Januar 2018 stattfindenden GIPC Konferenz in Bangalore, Indien, vortragen. Dr. Exner wird zu dem Begriff „Possession of Invention“ berichten und Dr. Storz zur Patentstrategie des Blockbuster- Arzneimittels Humira. Näheres [hier](#).

kaufsplattformen das Prestige der Luxuswaren und der dahinterstehenden Marken beeinträchtigen würde.

Im Ergebnis schloss sich der EuGH dieser Auffassung an. Demnach ist im Luxussegment ein Ausschluss unerwünschter Verkaufskanäle möglich, so:

- a) die Auswahl der Wiederverkäufer anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt,
- b) diese Gesichtspunkte einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden, und
- c) die festgelegten Kriterien nicht über das erforderliche Maß hinausgehen.

Ungewöhnlich deutlich machte der EuGH zudem klar, dass er für die betreffenden Klauseln alle drei Voraussetzungen für zutreffend hält, auch wenn hier die letztendgültige Entscheidung, wie üblich, vom Vorlagegericht, dem OLG Frankfurt, getroffen werden muss.

Damit werden zumindest im Luxusbereich die Rechte von Markeninhabern gestärkt, diese können nunmehr ihren gewerblichen Abnehmern bestimmte Verkaufskanäle untersagen.

Für Markeninhaber, die nicht im Luxusbereich tätig sind, ist dagegen die Lage weiterhin unklar – dürfen diese ebenfalls derartige Ausschlussklauseln in ihre Vertriebsverträge aufnehmen? Wie genau ist überhaupt Luxus zu definieren? Die Beantwortung dieser Frage wird zukünftigen Entscheidungen vorbehalten bleiben.

¹ G. K. Chesterton, Die verdächtigen Tritte, aus: Die Einfalt des Father Brown, 1911

² Verordnung EU 330/2010

unerheblich, ebenso die Tatsache, dass die Beklagte eine Webseite auf Deutsch unterhalte.

Nur bei einer der vorgebrachten Klagemarken, bei der es sich um eine IR-Marke mit Erstreckung auf Deutschland handelte, sah der Bundesgerichtshof die Sache anders. Hier seien tatsächlich deutsche Gerichte zuständig, da sich die Zuständigkeit nicht nach der Unionsmarkenverordnung sondern nach der allgemein für Zivilklagen geltenden sog. „Brüssel-I-Verordnung“ regelt.²

Diese Entscheidung bedeutet im Ergebnis eine deutliche Schwächung von Unionsmarken gegenüber nationalen Marken. Wird die Unionsmarke nämlich in mehreren Ländern verletzt, können Konstellationen entstehen, in denen der Markeninhaber Verletzungsklage nur in einer ihm weniger zusagenden Jurisdiktion erheben kann. Für Anmelder, die bisher vor allem Unionsmarken angemeldet haben, wird es sich anbieten oder sogar notwendig sein, für wichtige Produkte parallel zu einer Unionsmarke auch eine nationale Marke zu besitzen, um hier hinsichtlich der Wahl des Gerichtsstandorts flexibler zu sein. Ob dies dem ursprünglich angestrebten Zweck der Unionsmarke dient, sei dahingestellt.

Interessant wird die Frage sein, inwieweit das kommende Einheitliche Patentgericht sich der Argumentationslogik dieses Urteils anschließt. Wenn es dieser Logik folgt, würde wohl zumindest bei Einheitspatenten das *forum shopping* hinsichtlich des Gerichts erster Instanz erschwert, da dann z.B. ein Betreiben einer Internetseite auf Deutsch oder sogar der Austausch mit deutschen Abnehmern, nicht unbedingt auch einen deutschen Gerichtsstandort eröffnen würde.

¹ Leitsatz der Entscheidung

² Verordnung EU 1215/2012

Gleich mehrere Partner der Kanzlei sind in Gremien (wieder)gewählt worden:

So wurde Dr. Torsten Exner zum regulären Mitglied des Ausschusses für biotechnologische Erfindungen des EPI berufen.

Dr. Aloys Hüttermann wurde zusammen mit Dr. Stefan Horstmann von Merck und Dr. Daniel Steinbusch von ThyssenKrupp in den Vorstand der Fachgruppe "Gewerblicher Rechtsschutz" der Gesellschaft deutscher Chemiker für die Jahre 2018 bis 2021 gewählt

Erneut in den Patent- und Gebrauchsmusterausschuss der Patentanwaltskammer gewählt wurde Andreas Gröschel.

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

[Impressum](#): Michalski - Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20
Hufelandstr. 2 - D-45147 Essen - Tel +49 201 271 00 703 - Fax +49 201 271 00 726
Perchtinger Straße 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski - Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.