

Verfahrensgang

BGH, Urt. vom 30.03.2006 – I ZR 96/03, [IPRspr 2006-113](#)

Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Besonderer Vertragsgerichtsstand

Leitsatz

Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus der internationalen Registrierung einer Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig.

Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit.

Rechtsnormen

EUGVVO 44/2001 **Art. 5**; EUGVVO 44/2001 **Art. 22**; EUGVVO 44/2001 **Art. 66**; EUGVVO 44/2001 **Art. 76**
EuGVÜ **Art. 5**; EuGVÜ **Art. 16**

MarkenG § 9; MarkenG § 14; MarkenG § 51; MarkenG § 115

Sachverhalt

Die Kl. ist Inhaberin der u.a. für Parfümerien mit einem Zeitrang vom 9.2.1907 eingetragenen Wortmarke TOSCA sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit ähnlichen Warenverzeichnissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Die Bekl. hat ihren Sitz in B./Italien. Sie vertreibt seit einigen Jahren in Italien und anderen europäischen Ländern hochwertige Ledergürtel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung TOSCA BLU. Sie hat für sich das Wort-/Bildzeichen u.a. für Deutschland mit Zeitrang vom 30.1.2001 als IR-Marke der Klassen 18 (Lederwaren etc.) und 25 (Bekleidungsstücke etc.) registrieren lassen.

Die Kl. hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei „TOSCA“ um eine bekannte Marke, die durch das Zeichen der Bekl. verwässert werde. Sie hat die Bekl. auf Unterlassung der Benutzung der IR-Marke „TOSCA BLU“ sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke für Deutschland in Anspruch genommen. Die Bekl. ist der Klage entgegengetreten.

Das LG hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Bekl. ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urt. vom 28.3.2003 – 6 U 113/02, GRUR-RR 2003, 243). Hiergegen wendet sich die Bekl. mit ihrer – vom Senat zugelassenen – Revision.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] I. Das Berufungsgericht hat es – anders als das LG – offengelassen, ob im Streitfall die Voraussetzungen für den Schutz einer bekannten Marke vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverletzung nach § 14 II Nr. 2 MarkenG ...

[2] II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

[3] 1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei gegeben.

[4] Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des ZPO-RG darauf gestützt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f. (IPRspr. 2002 Nr. 157); BGH, Urt. vom 20.11.2003 – I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75 (IPRspr. 2003 Nr. 122b); Urt. vom 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 [HOTEL MARITIME] ([IPRspr 2004-126](#))). Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zuständigkeit bejaht.

[5] Dies steht insoweit außer Frage, als die Kl. mit ihrem Klageantrag die Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Markte für Deutschland beansprucht (§§ 115 I, 51 I, 9 I Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um eine Klage, die ‚die Eintragung oder die Gültigkeit von ... Warenzeichen ... zum Gegenstand‘ hat (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 EuGVO); eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internationale Zuständigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Kl. Unterlassung wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das EuGVÜ, das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des drohenden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdrückliche Regelung für die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene EuGVO, die den Ort des drohenden Schadenseintritts in Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdrücklich anführt, gilt erst für Klagen, die nach Inkrafttreten der Verordnung am 1.3.2002 erhoben worden sind (Art. 66 I, 76 EuGVO). Der EuGH hat jedoch entschieden, dass eine vorbeugende Unterlassungsklage im Sinne von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. vom 1.10.2002 – C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz. 46 u. 50 = NJW 2002, 3617).

[6] 2. Das Berufungsgericht hat die Warenähnlichkeit zwischen Parfum und hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit begründet, dass es in der Modebranche einer ständigen Übung entspreche, für andere Produkte, vor allem für Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer solchen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenunähnlichkeit nicht überwunden werden ...

[7] c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach § 14 II Nr. 2 MarkenG aus.

Fundstellen

LS und Gründe

GRUR, 2006, 941, mit Anm. *Fritzsche*
GRUR Int., 2006, 1035
RIW, 2006, 860
WRP, 2006, 1235

nur Leitsatz

IIC, 2007, 866

Permalink

<https://iprspr.mpipriv.de/2006-113>

Lizenz

Copyright (c) 2024 [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht](#)



Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).