



VOSSIUS & PARTNER
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

MITTEILUNG

Aufgemerkt beim Händewaschen Etappensieg für Essity vor dem BGH mit Rohnke und Vossius

München, 27. November 2018 – Der Bundesgerichtshof hat in dem Revisionsverfahren das im März ergangene „Handtuchspender“-Urteil des OLG München aufgehoben. Das von BGH-Anwalt Prof. Dr. Christian Rohnke sowie Vossius-Anwälten Dr. Mathias Kleespies und Paul Kretschmar vertretene Unternehmen Essity (vorm. SCA Hygiene Products, u.a. Inhaberin der bekannten Marke TEMPO) hatte geklagt, dass das Befüllen ihrer Marken- Papierhandtuchspender mit nicht gekennzeichneten Papierhandtüchern der Beklagten ZVN eine Markenverletzung darstelle. Das LG und auch das OLG München hatten zunächst eine Markenverletzung verneint. Im jetzigen Revisionsverfahren verweist der BGH die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. In der Begründung geht es vor allem um die lückenhafte Tatsachenbeurteilung des Berufungsgerichts.

Der aus der SCA hervorgegangene börsennotierte Hersteller von Hygienepapier Essity zählt in diesem Bereich zu den Weltmarktführern. Essity ist Inhaberin der Unionsmarke Tork, unter welcher sie gekennzeichnete Papierhandtuchspender sowie Papierhandtücher u.a. für Gastronomie, Industrie und Gesundheitswesen vertreibt. Die Beklagte, die ZVN Hygiene+Kaffee GmbH, bietet nicht gekennzeichnete Papierhandtuchrollen als Nachfüllware für Spender an mit dem Hinweis „passend auch für Tork-Spender“. Essity sieht mit dem Befüllen der nicht gekennzeichneten ZVN-Papierhandtücher in ihre gekennzeichneten Tork-Papierhandtuchspender eine Markenverletzung und hat beantragt, dies in der EU zu unterlassen. Das Berufungsgericht hatte in seinem Urteil vom 09. März 2017 eine Verletzung der Marke Tork verneint.

Das Berufungsgericht hatte in seiner Urteilsbegründung maßgeblich darauf abgestellt, „der Durchschnittsverbraucher sei mittlerweile daran gewöhnt, dass es bei vielen Waren Grundgeräte gebe, für deren Betrieb Material erforderlich sei, das nicht vom Hersteller des Grundgeräts stamme. [vgl. Druckertintenpatronen, Staubsaugerbeutel, Kaffekapseln etc.]. Er unterscheide deshalb (...) zwischen der Kennzeichnung eines Geräts zur Abgabe von Ware und der Kennzeichnung der Ware selbst“.

Damit war das OLG in Widerspruch zu den Feststellungen des BGH in der Entscheidung Handtuchspender getreten. Zwar hatte das OLG die Revision nicht zugelassen, doch konnten Prof. Dr. Rohnke und die Vossius Anwälte zunächst erfolgreich eine Nichtzulassungsbeschwerde durchsetzen und dann auch in der Sache einen Erfolg erzielen.

Nach Auffassung des BGH hat das Berufungsgericht in seiner Beurteilung nämlich außer Acht gelassen, dass die Handtuchrollen einerseits selbst nicht gekennzeichnet sind und der Verbraucher somit die Marken nicht unterscheiden kann. Andererseits findet die Neubefüllung des Handtuchspenders (anders als bei Druckertintenpatronen etc.) ja gerade nicht durch den Verbraucher selbst statt, sondern außerhalb seines Erfahrungsbereiches, so dass er damit nicht zwischen Originalnachfüllware und Fremdnachfüllware unterscheiden kann.

Gegenseite vertreten durch: RA Dr. Christian Triebe, Graf von Westphalen und BGH Rechtsanwälte Dr. von Plehwe und Schäfer.

Über Vossius & Partner:

VOSSIUS & PARTNER ist eine Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mit Büros in München, Düsseldorf, Berlin und Basel. 1961 in München gegründet, gehört die Kanzlei heute zu den europaweit führenden, international tätigen Sozietäten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.

Der Fokus der Sozietät liegt auf der High-End-Beratung von innovativen Unternehmen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Das Tätigkeitsspektrum umfasst sämtliche Schutzrechte (Patente, Marken, Urheberrechte, Designrechte, Ergänzende Schutzzertifikate, etc.) sowie Lizenzrecht, Wettbewerbsrecht, Arzneimittelzulassungsrecht, Medienrecht und Lebensmittelrecht.

Als Full-Service-Kanzlei bietet VOSSIUS & PARTNER seinen Mandanten das technisch-naturwissenschaftliche Know-how erfahrener Patentanwälte mit der juristischen Kompetenz hochspezialisierter Rechtsanwälte.

Ansprechpartner:

Hannah Richter

Referentin der Geschäftsführung

Tel.: +49 (0)89 413 04-240

E-Mail: h.richter@vossiusandpartner.com

Siebertstraße 3

D-81675 München

www.vossiusandpartner.com