

Aktenzeichen:
17 O 559/21



Landgericht Stuttgart

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[REDACTED], vertreten durch d. Geschäftsführer, [REDACTED]
[REDACTED]
- Verfügungsklägerin (im Folgenden Klägerin) -

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt [REDACTED]
[REDACTED]

gegen

[REDACTED]
- Verfügungsbeklagte (im Folgenden Beklagte) -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte **Seifried IP**, Corneliusstraße 18, 60325 Frankfurt, Gz.: 00038-21

wegen Markenrechtsverletzung, Unterlassung

hat das Landgericht Stuttgart - 17. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Rzymann, den Richter am Landgericht Dr. Kochendörfer und den Richter am Landgericht Duncker am 13.07.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29.06.2021 für Recht erkannt:

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 165.000,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand

Die Verfügungsklägerin macht gegen die Verfügungsbeklagte im einstweiligen Rechtsschutz Unterlassungsansprüche wegen Markenverletzungen geltend. Die Klägerin ist Inhaberin der europäischen Wortmarken „Frida Kahlo“ unter den Registernummern 004413803, 004589181, 015085517, 017352352, 017493305 und 017988407. Diese ist unter anderem für Waren der Klasse 18 nach der Nizzaer Klassifikation und damit auch für Taschen geschützt.

Die Beklagte ist als Fotografin tätig und handelt über die Webseite www.lapurpura.com mit Bekleidungsstücken und Schuhen. Soweit sie Taschen verkauft, hat sie diese zuvor als Accessoires für Fotoshootings erworben. Die Beklagte bietet über ihre Webseite unter der Bezeichnung „BOHO SHOPPER TASCHE FRIDA KAHLO WEISS“ eine Tasche an, auf der ein Abbild der Malerin Frida Kahlo abgedruckt ist und die nicht von der Klägerin oder einer Lizenznehmerin hergestellt ist (vgl. Anlage K2):

BARURURA
EST 2005

Neu Must Haves Designer Bekleidung Schuhe Accessories BOHO Looks Tote Bags Covers Gutschein 30%N

BOHO SHOPPER TASCHE FRIDA KAHLO WEISS

119,00 €

Größe: **ONE**

In den Warenkorb

Details & Specs:
Stylish Boho Tasche aus handgezeichnetem Leder, Tugendarmen, Innenfach mit Reißverschluss und dekorativem frida Kahlo Print.
Passform:
41x37x14cm (BxHxT)
Material & Pflege:
100% Leder
Nachfragen?
Dagern mit Freunden fragen

Kundenbewertungen für "BOHO SHOPPER TASCHE FRIDA KAHLO WEISS"

Bewertung schreiben:
Bitte beachten: Bewertungen werden erst nach Überprüfung freigeschaltet

Ihr Name

Ihre eMail Adresse*

Zusammenfassung (Überschrift zu Ihrer Meinung)*

10 sehr gut

Ihre Meinung

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
 Ich habe die [Datenschutzbestimmungen](#) von Kenntnis genommen *

Speichern

WIR VERSENDEN MIT
ups **KOSTENLOSE RETOURNEN MIT PAYPAL**

SICHERE ZAHLUNG MIT
VISA KAUF AUF RECHNUNG
mastercard
VISA

ONLINESHOP
Kontakt
Über uns
Versand und Lieferung
Widerrufsrecht
Datenschutz/Anfrage
AGB
Impressum

KUNDENINFOS
Echte Funktionen
Grünene Jule
Hinweise zur App
Stylings
Presse
Newsletter

SOCIAL MEDIA
Instagram
Pinterest
YouTube

Alle Preise gelten inkl. 19% MwSt. Alle Angaben unverbindlich. Alle Preise sind in Euro.
© La Perle de la Rue - V.K. P.O. Box 20, 1000 Brüssel

Die Klägerin wurde auf dieses Angebot am 27.04.2021 aufmerksam und mahnte die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom selben Tag ab. Die Beklagte wies die Ansprüche mit Schreiben vom 04.05.2021 zurück, woraufhin die Klägerin am 28.05.2021 den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragte.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte nutze die Marke „Frida Kahlo“ markenmäßig, da diese in der Überschrift zum Artikel selbst in Großbuchstaben erscheine. Die Überschrift sei für die Beurteilung der markenmäßigen Benutzung entscheidend, da der Verkehr diese prägnant wahrnehme. Ein Hinweis in der Artikelbeschreibung dahingehend, dass es sich um einen Frida Kahlo Print handele, sei zwar selbst markenrechtlich nicht zu beanstanden, führe jedoch nicht dazu, dass der Begriff in der Überschrift ebenfalls nicht markenmäßig verwendet werde. Eine Rechtfertigung gemäß Art. 14 Abs. 1 b) UMV verbiete sich schon deshalb, weil dieser gerade eine nicht markenmäßige Verwendung voraussetze.

Die Klägerin beantragt deshalb,

es der Antragsgegnerin wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu

untersagen,

im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere über die Website www.lapurpura.com ohne Einwilligung der [REDACTED] hergestellte und/oder erstmals in den Verkehr gebrachte Taschen unter dem Zeichen FRIDA KAFILO anzukündigen, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.

Die Beklagte beantragt,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie bezweifelt die Existenz der Klägerin und macht geltend, dass der der Vertreter der Klägerin nicht ordnungsgemäß zur Abmahnung und Klageerhebung bevollmächtigt sei. Zudem erhebt sie bezüglich der klägerischen Marken die Einrede der Nichtbenutzung und macht geltend, dass die Marke bösgläubig angemeldet sei. Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe den Begriff „Frida Kahlo“ nicht markenmäßig benutzt, da es sich um eine Produktbeschreibung handele.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie des Aussetzungsantrags der Beklagten nach § 148 ZPO wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Parteien und den weiteren Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist mangels Verfügungsanspruchs als unbegründet zurückzuweisen. Zwar ist das Gericht ausweislich der dessen, dass die Klägerin unstreitig die streitgegenständlichen Marken angemeldet hat und deren Inhaberin ist, davon überzeugt, dass diese tatsächlich existiert und damit prozessfähig ist. Die Beklagte hat jedoch durch die streitgegenständliche Verwendung des Begriffs „Frida Kahlo“ die Marke der Klägerin nicht verletzt.

A

Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 9; 10 UMV zu. Voraussetzung hierfür wäre, dass die Beklagte die Marke in einer Art und Weise benutzt, dass hierdurch eine der geschützten Funktionen der Marke beeinträchtigt werden kann

I. Zu diesen Funktionen gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) auch andere Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH GRUR 2009, 756, Rn. 58, 61 – L'Oreal). Nach der Rechtsprechung des BGH liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. BGH MMR 2011, 608, 609; OLG Hamburg BeckRS 2021, 11906 Rn. 39 m.w.N.). Dabei kommt es darauf an, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegnetretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH GRUR 2004, 778 – Urlaub direkt und OLG Köln GRUR-RR 2013, 24 – Gute Laune Drops). Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenaktor abzustellen, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden (BGH, Urteil vom 7.3.2019 - I ZR 195/17 Rn. 42 – SAM). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf

die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2009, 484, Rn. 61 – METROBUS).

II. Im vorliegenden Fall ist im Übrigen zu berücksichtigen, dass eine Marke, die einem bekannten Namen oder Begriff beinhaltet, in höherem Maße eine der Verkehrserwartung entsprechende beschreibende Nutzung hinnehmen muss als eine Marke, die ohne solch zwingenden Assoziationen auskommt. Dies beruht darauf, dass die Marke „Frida Kahlo“ von Anfang an durch diese Nähe von der Wertschätzung, die der Malerin Frida Kahlo entgegengebracht wird, profitiert. Dem steht jedoch das Risiko entgegen, dass dieser Name beschreibend genutzt wird, um auf die auf den Produkten abgebildeten Person Frida Kahlo hinzuweisen.

III. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend mangels markenmäßiger Benutzung keine Beeinträchtigung der klägerischen Marke gegeben.

1. Zwar ist die seitens der Beklagten verwendete Bezeichnung wortgleich mit der Marke „Frida Kahlo“.

2. Entscheidend ist jedoch, dass für den relevanten Verkehr auf den ersten Blick erkennbar ist, dass diese Bezeichnung den im vorliegenden Fall großflächig ausgestalteten Aufdruck der auf der Tasche abgebildeten Person beschreibt.

a) Dies ergibt sich zunächst daraus, dass die gesamte Überschrift beschreibend gehalten ist. So wird neben dem Produkt selbst (Tasche) und der Form (Boho Shopper) die Farbe (weiß) angegeben. Diese Begriffe stellen ohne Unterschied einen direkten Bezug zum Aussehen der Tasche her, wodurch für den Verkehr eindeutig ist, dass auch der Begriff „Frida Kahlo“ einen beschreibenden Bezug zur Tasche aufweist.

b) Zudem ist es vorliegend nicht möglich, den Begriff „Frida Kahlo“ nicht gleichzeitig mit dem auf der Tasche abgebildeten Konterfei der Person Frida Kahlo wahrzunehmen, da direkt neben der Überschrift ein sofort ins Auge fallendes Produktfoto steht. Unter der Berücksichtigung der Bekanntheit der Person Frida Kahlo wird der Inhalt der Überschrift durch den Verkehr zwingend auf die Gestaltung der Tasche bezogen.

c) Der Umstand, dass der Begriff „Frida Kahlo“ nicht nur in der Artikelbeschreibung selbst, sondern blickfangmäßig in der Überschrift aufgeführt wird, führt angesichts des übrigen Inhalts der Überschrift nicht zu einer markenmäßigen Verwendung. Zunächst ist der der relevante Verkehr im Internet daran gewohnt, dass die angebotenen Produkte ausführlich mit einem Text beschrieben werden, auch wenn sich die entsprechende Eigenschaft ohne weiteres aus dem Produktfoto ergibt, da dies einer höheren Sichtbarkeit des Angebots bei Suchmaschinen auf allen Verkaufsseiten dient und üblich ist. Darüber hinaus ist der Verkehr daran gewohnt, dass schlagwortartige

Beschreibungen exponiert auf einer Seite als Überschrift erscheinen, da gerade bei Auflistungen verschiedener Angebote - sei es im Rahmen einer Übersicht von mehreren Artikeln auf einer Webseite, sei es auf Webseite einer Suchmaschine, die Shoppingergebnisse des potentiellen Kunden basierend auf dessen Eingabe listet - die einzelnen relevanten Merkmale einer Ware nur stichwortartig genannt werden.

B

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die Klägerin bei der Markenmeldung bösgläubig war oder ob sich die Beklagte auf die Einrede der Nichtbenutzung berufen kann.

C

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.

Die Beschwerde ist binnen **sechs Monaten** bei dem

Landgericht Stuttgart
Urbanstraße 20
70182 Stuttgart

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrieben.

Rzymann
Vorsitzender Richter
am Landgericht

Dr. Kochendörfer
Richter
am Landgericht

Duncker
Richter
am Landgericht