

## Fall 2

# Das eingetragene Kutscherglas

Dreidimensionale Marke – rechtserhaltende Benutzung – Verwechslungsgefahr – Markenlöschungsklage – Klageerwiderung – Widerklage

## Sachverhalt

Brouwerij Van Claes  
Kerkstraat 30  
1820 Steenokkerzeel  
Belgien

Per Kurier

Rechtsanwälte Gleiss Lutz  
Dr. Matthias Werner  
Karl-Scharnagl-Ring 6  
80539 München

15. März 2013

### **Klage wegen Schutzentziehung des deutschen Teils unserer internationalen Marke Nr. 386 907**

Sehr geehrter Herr Dr. Werner,

vor wenigen Tagen wurde uns vom Landgericht München I eine Klage (Az.: 21 O 8649/13) wegen Schutzentziehung des deutschen Teils unserer internationalen Marke Nr. 386 907 zugestellt. Die Klage liegt dem Brief bei.

Soweit ich das richtig verstanden habe, behauptet die Klägerin, die Wendorfer Brauerei GmbH, wir hätten unsere IR-Marke Nr. 386 907 in Deutschland nicht ausreichend benutzt, weshalb sie gelöscht werden soll. Die Klägerin hat vorher schon einen Antrag auf Schutzentziehung beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, dem wir widersprochen haben.

Bei der IR-Marke handelt es sich um eine dreidimensionale Marke, die ein besonders geformtes Glas in einer Halterung darstellt. Dieses spezielle Glas, ein sogenanntes Kutscherglas, ist von uns für unsere Biersorte August Gugel vorgesehen. Das Design dieses Glases stammt aus dem Napoleonischen Zeitalter und wurde vom Braumeister August Gugel selbst entworfen. Aus diesem Grund nennen wir das Glas „Gugel-Glas“. Es ist ein Glas in der Form eines Rundkolbens mit einem sich nach oben erweiternden Kelch, das aufrecht in einer Holzhalterung steht. August Gugel hat das Glas damals entworfen, da es Postkutschern nicht erlaubt war, die Kutsche zu verlassen, während die Pas-

sagiere in Gasthäusern pausierten. Daher wurden die Kutscher direkt an der Kutsche bewirtet. Das Kutscherglas konnte in der am Kutscherbock angebrachten Holzhalterung eingehängt werden, damit der Kutscher es stets griffbereit hatte und seine Hände trotzdem frei waren zum Kutschieren. Heutzutage wird diese Form zwar nicht mehr benötigt, um Kutschern den Biergenuss zu ermöglichen. Wir benutzen sie aber weiter, damit die Leute sich an unser Bier erinnern. Bekanntlich haben inzwischen sehr viele Brauereien ihr eigenes charakteristisches Bierglas, das leicht wiederzuerkennen ist. Damit Sie sich die Form besser vorstellen können, habe ich Ihnen hier ein Bild mit abgedruckt:



Unsere von der Klägerin angegriffene dreidimensionale Marke sieht genauso aus wie das Glas, nur ohne den aufgedruckten Schriftzug „August Gugel“.

In den letzten Jahren haben wir August Gugel-Bier an Groß- und Einzelhändler in Deutschland verkauft. Diese wiederum haben unser Bier an Gaststätten weiterveräußert. Da das Gugel-Bier und das Kutscherglas zusammengehören, kaufen die meisten Händler nicht nur das Bier, sondern auch noch Gläser dazu. Es gibt außerdem, wie nachfolgend abgebildet, Geschenkpackungen, die jeweils vier Flaschen Gugel-Bier und ein Glas enthalten:



Was meinen Sie, können wir uns gegen die Schutzentziehung wehren? Der Gipfel ist jedoch, dass die Klägerin selbst auf ihrer Website [www.wendorferbrauerei.de](http://www.wendorferbrauerei.de) deutschlandweit die Biersorte „Gödeke“ zusammen mit einem Glas anbietet, das genauso aussieht wie die von uns eingetragene dreidimensionale Marke. Sie verkauft sogar genau wie wir Geschenkpackungen, die vier Flaschen Bier und ein Glas enthalten. Diese nennt sie „Gödeke Piratenbecher-Pack“, da das Glas einen sogenannten „Piratenbecher“ darstellen soll. Auf der Halterung ist „Wendorfer Bierspezialitäten“ und auf dem Glas „Gödeke – Brauspezialitäten“ abgedruckt. Alles kann im Online-Shop der Klägerin bestellt werden. Auch das Bierglas der Klägerin und deren Geschenkpackung habe ich Ihnen zur Veranschaulichung abgedruckt:



Wie Sie sehen, besteht der einzige wirkliche Unterschied zu unserem Glas im aufgedruckten Namen des Bieres. Können wir gegen den Verkauf des Glases durch die Klägerin etwas unternehmen?

Ich hoffe, dass Sie uns weiterhelfen können, und bitte Sie, sich so bald wie möglich mit uns in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Lars van Claes

– Anlage –

Kanzlei Kruse & Partner  
Hollerallee 57  
28209 Bremen

Landgericht München I  
Lenbachplatz 7  
80316 München

Allgemeine Einlauf-  
stelle I  
Eing. 6. März 13  
der Justizbehörden  
in München

4. März 2013

### Klage

**Wendorfer Brauerei GmbH**, vertreten durch ihren Geschäftsführer Oliver Berg, Voigdehäger Weg 3, 18442 Wendorf

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: Kanzlei Kruse & Partner, Hollerallee 57,  
28209 Bremen

gegen

**Brouwerij Van Claes**, vertreten durch ihren Geschäftsführer Lars van Claes, Kerkstraat 30, 1820 Steenokkerzeel, Belgien

– Beklagte –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Gleiss Lutz,  
Karl-Scharnagl-Ring 6, 80539 München

wegen: **Schutzentziehung des deutschen Teils einer internationalen Markenregistrierung**

Streitwert € 100.000,00

Wir zeigen hiermit die Vertretung der Klägerin an und bitten um Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, in der wir beantragen werden, die Beklagte zu verurteilen,

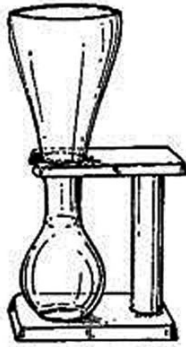
1. **in die Schutzentziehung des deutschen Teils der IR-Marke Nr. 386 907 durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;**
2. **der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.**

Für den Fall, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, beantragen wir bereits jetzt den Erlass eines Anerkenntnis- oder Versäumnisurteils.

## Begründung

### I.

Die Beklagte ist Inhaberin der dreidimensionalen IR-Marke Nr. 386 907, die in folgender Gestaltung geschützt ist:



Der Markenschutz besteht für Biere in der internationalen Klasse 32. Anbei überreichen wir als

### Anlage K 1

einen Datenbankauszug. Die internationale Registrierung erfolgte am 22. April 1992. Die Marke wurde durch nachträgliche Schutzerstreckung gemäß § 111 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Artikel 3<sup>ter</sup> Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (MMA) mit Wirkung vom 10. August 2006 auch für Deutschland geschützt. Als

### Anlage K 2

überreichen wir einen Auszug aus der damaligen Veröffentlichung der WIPO Gazette of International Marks.

Da der Schutz der IR-Marke in Deutschland nicht versagt worden ist, endete die Benutzungsschonfrist des deutschen Teils der IR-Marke gemäß § 115 Abs. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 MMA am 10. August 2012.

Am 31. Oktober 2012 beantragte die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt, der IR-Marke der Beklagten in Deutschland den Schutz wegen Verfalls gemäß § 115 Abs. 1 i.V.m § 49 Abs. 1 MarkenG zu entziehen. Den Antrag überreichen wir als

### Anlage K 3.

Die Beklagte widersprach diesem Antrag. Der Widerspruch wurde den Vertretern der Klägerin am 15. Januar 2013 zugestellt, so dass die dreimonatige Frist des § 49 Abs. 1 MarkenG zur Einreichung der gerichtlichen Löschungsklage, die am 16. April 2013 abgelaufen gewesen wäre, durch die vorliegende Klage gewahrt wurde. Den Widerspruch und die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Eingangsstempel überreichen wir als

### Anlagen K 4 und K 5.

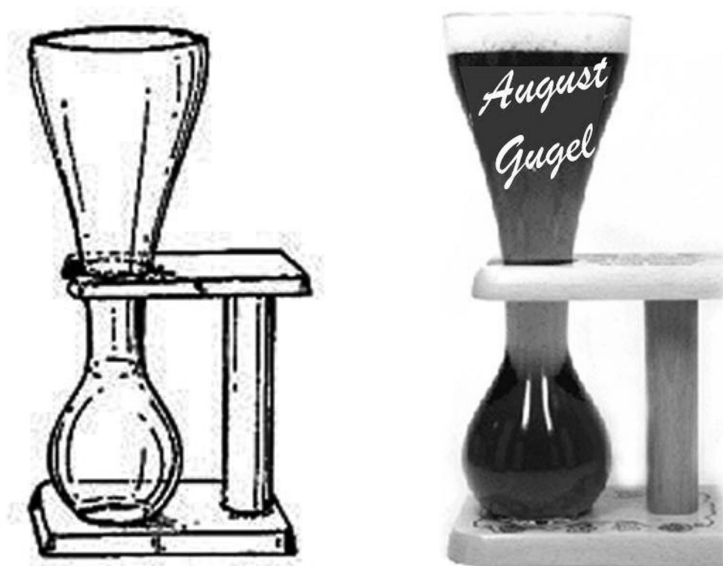
## II.

Die angegriffene dreidimensionale Marke wurde von der Beklagten innerhalb des relevanten Zeitraums der fünf Jahre vor August 2012 nicht in rechtserhaltender Weise benutzt.

Die Klägerin führte eine umfangreiche Recherche durch und konnte in Deutschland keine Benutzung der Marke durch die Beklagte feststellen. Zudem äußerte sich die Beklagte nicht zu einer Benutzung. Dem Antrag auf Schutzentziehung widersprach sie ohne Darlegung von Gründen.

Selbst wenn es der Beklagten jedoch gelänge, den Verkauf von Bier unter Verwendung der eingetragenen Marke nachzuweisen, läge hierin keine rechtserhaltende Benutzung der Marke. Denn eine Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie dem Verkehr ermöglicht, diese Ware durch die Benutzung der Marke von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss also ihre Herkunftsfunktion erfüllen.

Im vorliegenden Fall tritt die (geschützte) dreidimensionale Gestaltung des Bierglases vollständig hinter der auf dem Bierglas angebrachten Herkunftsbezeichnung in Wort-/Bildform „August Gugel“ zurück. Zur Veranschaulichung sind die Marke der Beklagten und das von ihr verwendete Bierglas folgend nebeneinander abgedruckt:



Die beteiligten Verkehrskreise werden lediglich in dem Aufdruck August Gugel und gerade nicht in der Form des Bierglases einen Herkunftshinweis sehen. Die eingetragene Marke, die eine bloße Formgestaltung ohne Aufdruck schützt, kann also nicht herkunftshinweisend benutzt worden sein.

Allenfalls wird der Verkehr das Glas als Behältnis für eine bestimmte Art von Bier erkennen, wie er beispielsweise ein Glas mit einer bestimmten Form als Weizenbier- oder als Pilsglas identifizieren könnte. Allerdings ist der Verkehr

nicht in der Lage, allein anhand des Glases zu erkennen, aus welcher Brauerei das Bier stammt. Deshalb kann er das Kutscherglas der Beklagten nicht deren August Gugel-Bier zuordnen. Allein aus der Form des Glases kann nicht auf die Herkunft des Bieres geschlossen werden.

Hinzu kommt, dass die Form eines Kutscherglases rein funktional ist. Das kugelförmige Fußstück und der lange Kelch führen dazu, dass das Bier bei Bewegung weniger leicht überschwappen kann und sich in der Halterung leicht, aber zuverlässig befestigen lässt. Dies galt zur Zeit der Postkutschen genau wie in der heutigen Zeit, in der man diese Art von Glas beispielsweise auf Segelyachten nutzen kann. Da die Funktionalität der Formgestaltung für den Verkehr leicht erkennbar ist, wird er darin keinen Herkunftshinweis erkennen, genauso wenig, wie er das beispielsweise bei einem Bierkrug mit Deckel, der ebenfalls das Überschwappen verhindern soll, tut.

Dementsprechend ist der deutsche Teil der angegriffenen IR-Marke wegen Verfalls löschungsreif, so dass die Klage begründet ist.

Kruse

Rechtsanwälte Gleiss Lutz  
Dr. Matthias Werner  
Karl-Scharnagl-Ring 6  
80539 München

Per Kurier

Brouwerij Van Claes  
Kerkstraat 30  
1820 Steenokkerzeel  
Belgien

22. März 2013

**Wendorfer Brauerei GmbH ./ Brouwerij Van Claes**

Sehr geehrter Herr van Claes,

vielen Dank für Ihren Brief vom 15. März 2013. Wir sehen gute Möglichkeiten, die Klage abzuwehren und künftig den Verkauf des Bieres der Klägerin im Zusammenhang mit dem Piratenbecher zu unterbinden, sofern wir die rechtserhaltende Benutzung der 3D-Marke in Deutschland nachweisen können. Dazu benötigen wir von Ihnen allerdings noch einige Informationen:

Wir bitten Sie, uns Rechnungen für den Zeitraum August 2007 bis August 2012 über den Verkauf Ihres Bieres mit Gläsern an Groß- und Einzelhändler in

Deutschland zukommen zu lassen. Außerdem benötigen wir Namen von Gaststätten, die August Gugel-Bier im Kutscherglas in diesem Zeitraum aus-  
geschenkt haben und wenn möglich auch die Menge an Bier und Gläsern in  
Form der 3D-Marke, die an die Gaststätten verkauft wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Werner

Brouwerij Van Claes  
Kerkstraat 30  
1820 Steenokkerzeel  
Belgien

Per Kurier

Rechtsanwälte Gleiss Lutz  
Dr. Matthias Werner  
Karl-Scharnagl-Ring 6  
80539 München

4. April 2013

**Wendorfer Brauerei GmbH ./ Brouwerij Van Claes**  
**hier: Benutzungsnachweise für die 3D-Marke**

Sehr geehrter Herr Dr. Werner,

vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Leider hat es ein wenig länger  
gedauert, die von Ihnen gewünschten Belege herauszusuchen. Ich habe Ihnen  
eine Liste der Groß- und Einzelhändler und der belieferten Gaststätten  
zusammengestellt:

Groß- und Einzelhändler:

1. Bierspezialitäten GmbH, Beusselstr. 34, 10553 Berlin
  - 8 Fässer und 36 Kästen Gugel-Bier, 36 Gugel-Geschenk-Packungen  
sowie 153 Gugel-Gläser am 28.9.2007
  - 32 Fässer und 27 Kästen Gugel-Bier und 139 Gugel-Gläser am 30.7.2008
  - 45 Kästen Gugel-Bier und 48 Gugel-Gläser am 16.2.2008
  - 54 Kästen Gugel-Bier und 60 Gugel-Gläser am 20.7.2010
  - 54 Kästen Gugel-Bier und 56 Gugel-Gläser am 15.2.2012
2. Maurer Getränke GmbH, Wittenberger Str. 10, 06917 Jessen
  - 180 Gugel-Geschenk-Packungen und 30 Kartons Gugel-Bier am  
17.5.2010
  - 360 Gugel-Geschenk-Packungen am 2.5.2011

3. Fisch Feinkost Claussen KG, An der Acht 2, 23669 Timmendorfer Strand
  - 60 Gugel-Gläser und 120 Kisten Gugel-Bier am 7.6.2008
  - 60 Kästen Gugel-Bier am 5.7.2009
  - 170 Gugel-Geschenk-Packungen und 30 Kartons Gugel-Bier am 16.5.2010

Gaststätten:

1. Aufbruch Galerie Musik Kneipe, Tucholskystr. 23, 10117 Berlin
  - 1 Kasten Gugel-Bier und 3 Gugel-Gläser am 19.2.2008
  - 3 Fässer Gugel-Bier und 12 Gugel-Gläser am 20.1.2009
  - 1 Kasten Gugel-Bier und 3 Gugel-Gläser am 13.1.2010
  - 6 Gugel-Gläser und 1 Kasten Gugel-Bier am 31.8.2012
2. Hohle Birne Bier & Wein Etablissement, Kurfürstenstr. 10, 14467 Potsdam
  - 5 Kästen Gugel-Bier und 15 Gugel-Gläser am 13.6.2008
  - 3 Kästen Gugel-Bier und 9 Gugel-Gläser am 3.6.2010
  - 7 Kästen Gugel-Bier und 30 Gugel-Gläser am 5.8.2011
3. Das Bier, Blumenstr. 1, 10243 Berlin
  - 2 Fässer und 1 Kasten Gugel-Bier und 12 Gugel-Gläser am 12.6.2008
  - 4 Fässer und 1 Kasten Gugel-Bier und 24 Gugel-Gläser am 23.6.2008
  - 6 Fässer und 6 Kästen Gugel-Bier und 72 Gugel-Gläser am 1.8.2009
  - 4 Fässer und 4 Kästen Gugel-Bier und 36 Gugel-Gläser am 1.8.2011
  - 14 Gugel-Gläser am 20.1.2012

Bei unseren Verkaufszahlen können wir leider nicht mit großen Brauereien mithalten. Dies erklärt sich dadurch, dass es sich bei dem Gugel-Bier um ein besonders exklusives Bier handelt. In einer Biergaststätte muss der Gast für 0,33 Liter Gugel-Bier etwa € 6,00 bezahlen. Das Bier lässt sich also nur an wirkliche Bierkenner und Bierliebhaber verkaufen. Da wir das Bier mit dem Glas auch in Belgien vertreiben, ist selbst eine geringe Ausdehnung des Vertriebs nach Deutschland mangels zusätzlicher Kosten für uns sinnvoll.

Ich bitte Sie, nicht nur gegen den Verkauf des Bieres der Klägerin im Zusammenhang mit deren Piratenbecher vorzugehen, sondern wenn möglich auch Schadensersatz geltend zu machen. Wir möchten eine Verletzung unserer 3D-Marke durch die Klägerin nicht einfach so hinnehmen.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lars van Claes

**Bearbeitervermerk:**

Verfassen Sie den Schriftsatz an das Gericht.

**Lösungsvorschlag<sup>14</sup>**

Gleiss Lutz Rechtsanwälte  
Karl-Scharnagl-Ring 6  
80539 München

Vorab per Telefax

Landgericht München I  
Lenbachplatz 7  
80335 München

Fax-Nr.: 089 – 55973003

15. April 2013

**21 O 8649/13**

**Klageerwiderung und Widerklage**

In der Sache

**Wendorfer Brauerei GmbH**, vertreten durch ihren Geschäftsführer Oliver Berg, Voigdehäger Weg 3, 18442 Wendorf

– Klägerin und Widerbeklagte –

Prozessbevollmächtigte: Kanzlei Kruse & Partner, Hollerallee 57,  
28209 Bremen

gegen

**Brouwerij Van Claes**, vertreten durch ihren Geschäftsführer Lars van Claes, Kerkstraat 30, 1820 Steenokkerzeel, Belgien

– Beklagte und Widerklägerin –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Gleiss Lutz, Karl-Scharnagl-Ring 6,  
80539 München

nehmen wir zu der Klageschrift der Klägerin vom 4. März 2013 wie folgt Stellung und erheben zugleich

**Widerklage.**

In der mündlichen Verhandlung werden wir beantragen:

<sup>14</sup> Vgl. LG München I, InstGE 8, 78 – *Kutscherglas*.