

Schutz gegen *look-alikes* im englischen und deutschen Recht

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades

des Fachbereichs Rechtswissenschaften

der Universität Osnabrück

vorgelegt

von

Martina Winter, Dipl.-Jur., LL.B.

Osnabrück, 2011

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	XIV
Literatur	XIX
Einleitung.....	1
Teil 1 Praktischer Hintergrund des „ <i>look-alike</i> -Phänomens“	3
§ 1 Von der Produktmarkierung zum Nachahmen	3
A. Produktmarkierung	3
B. Bedeutung der Produktmarkierung	4
I. Bedeutung der Produktmarkierung für den Produkthersteller.....	5
II. Bedeutung der Produktmarkierung für die Verbraucher	5
C. Vom Nachahmen betroffene Branchen	6
D. Auswirkungen von <i>look-alikes</i>	9
§ 2 Verhältnis der Verbraucher zu Handelsmarken	11
A. Qualität der Handelsmarke	11
B. Verhältnis zu <i>look-alikes</i>	12
Teil 2 Schutzinstrumente gegen <i>look-alikes</i>	12
§ 3 Schutzinstrumente gegen <i>look-alikes</i> im englischen Recht	12
A. Charakteristika des englischen Rechts	13
I. Der Begriff des <i>common law</i>	13
II. <i>Common law</i> und <i>statutes</i>	13
III. Auslegung von <i>statutes</i>	14
B. Unlauterer Wettbewerb	15
I. <i>Common law</i>	16
1. <i>Passing off</i>	16
2. <i>Injurious falsehood</i>	17
3. <i>Defamation</i>	17
4. Sonstiges.....	17
II. <i>Statutes</i>	18
III. Freiwillige Selbstkontrolle.....	18
C. Rechtsschutz gegen <i>look-alikes</i>	18
I. Markenrecht	19
1. Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.....	19
2. Trade Marks Act 1994	20

a) Marken	20
aa) Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994	21
bb) Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994	22
cc) Farben.....	23
dd) Formen.....	24
(1) Absolute Eintragungshindernisse	24
(2) Durch den Erwerb von Unterscheidungskraft überwindbare Eintragungshindernisse	26
b) Verletzungstatbestände	27
aa) Im geschäftlichen Verkehr	27
bb) Markenmäßige Benutzung	27
(1) Sec. 10 (1) und (2) TMA 1994	27
(2) Sec. 10 (3) TMA 1994	30
cc) Identitätsschutz	31
dd) Verwechslungsschutz	32
(1) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch den EuGH.....	32
(2) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch die englischen Gerichte	34
(3) Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	35
ee) Bekanntheitsschutz.....	39
(1) Überblick	39
(2) Bekanntheit.....	39
(3) Produktähnlichkeit.....	40
(4) Ohne rechtfertigenden Grund	40
(5) Unlauteres Ausnutzen bzw. Beeinträchtigung	40
(a) Unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung...	41
(b) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft.....	42
(c) Beeinträchtigung der Wertschätzung	43
(6) Bekanntheitsschutz im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	44
c) Ansprüche bei Markenverletzung	44
aa) Unterlassungsverfügung (<i>injunction</i>).....	45
bb) Schadensersatz (<i>damages</i>)	45
cc) Herausgabe des Gewinns (<i>account of profits</i>)	45
dd) Richtigstellung (<i>corrective statement</i>).....	46

ee) Sonstige Ansprüche	46
II. <i>Passing off</i>	46
1. Verhältnis zum Sonderrecht	47
a) Ausgangspunkt	47
b) Markenrecht	47
2. Präjudizien	47
3. Weitere Entwicklungen	49
4. Tatbestandsvoraussetzungen	51
a) <i>Goodwill</i>	52
aa) Schutzobjekt	52
bb) Entstehung	52
b) <i>Misrepresentation</i> (Irreführungsgefahr)	54
aa) Grundsatz	54
bb) Beurteilung der <i>misrepresentation</i>	54
(1) Produktverpackungen	54
(2) Produktform	58
(3) Farben	58
(4) Werbung	59
c) <i>Damage</i> (Schaden oder Schadenswahrscheinlichkeit)	60
aa) Umsatzeinbußen (<i>loss of sales</i>)	60
bb) Allgemeine Rufschädigung (<i>damage to reputation</i>)	60
cc) Verwässerung (<i>dilution</i>)	60
dd) Weitere Schadensposten	61
5. <i>Passing off</i> im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	61
6. Ansprüche bei Vorliegen von <i>passing off</i>	61
III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede	61
1. Gemeinsamkeiten	62
2. Unterschiede	63
IV. Ergebnis	64
§ 4 Schutzinstrumente gegen <i>look-alikes</i> im deutschen Recht	64
A. Markengesetz	64
I. Marke	64
1. Markenfähigkeit	64
2. Registermarke	66

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	66
b) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	67
c) § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	68
d) § 8 Abs. 3 MarkenG	69
e) § 10 MarkenG	70
3. Benutzungsmarke	71
a) Überblick	71
b) Verkehrsgeltung	71
4. Notorisch bekannte Marke	73
5. Farben	73
6. Dreidimensionale Gestaltungen	74
a) Markenfähigkeit	74
b) Eintragungsfähigkeit	76
c) Zwischenergebnis	78
II. Verletzungstatbestände	78
1. Im geschäftlichen Verkehr	78
2. Benutzung als Marke	78
3. Identitätsschutz	80
4. Verwehlungsschutz	81
a) Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen	82
b) Ähnlichkeit der Zeichen	83
c) Kennzeichnungskraft	84
5. Bekanntheitsschutz	85
a) Bekanntheit	86
b) Produktähnlichkeit	87
c) Zeichenähnlichkeit	87
d) Kollisionstatbestände	87
aa) Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise	87
bb) Schutz der Wertschätzung	88
(1) Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)	88
(2) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufgefährdung)	89
cc) Schutz der Unterscheidungskraft	89
(1) Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)	89
(2) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)	90
III. Ansprüche bei Markenverletzung	90

1. Unterlassungsanspruch	90
2. Schadensersatzanspruch	91
3. Sonstige Ansprüche	92
B. Lauterkeitsrecht.....	92
I. Verhältnis zum Sonderrecht	93
1. Urheberrecht.....	93
2. Geschmacksmusterrecht.....	94
3. Markenrecht.....	94
II. § 4 Nr. 9 UWG	95
1. Generalklausel.....	95
2. Wettbewerbliche Eigenart	96
3. Waren oder Dienstleistungen	97
4. Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG).....	98
a) Begriff der Herkunftstäuschung	98
b) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung	100
c) Herkunftstäuschung im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	101
5. Unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG)	101
a) Begriff der Wertschätzung	101
b) Unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung).....	101
aa) Ausnutzung	101
bb) Unangemessenheit.....	102
c) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufgefährdung).....	102
d) Rufausbeutung bzw. –gefährdung im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	103
6. Unredliche Erlangung von Kenntnissen oder Unterlagen (§ 4 Nr. 9 lit. c UWG) ...	103
7. Sonstige die Unlauterkeit der Nachahmung begründende Umstände.....	103
8. Ansprüche bei Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG	104
a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 8 UWG.....	104
aa) Unterlassungsanspruch.....	104
bb) Beseitigungsanspruch	105
b) Schadensersatzanspruch, § 9 UWG	105
aa) Tatbestandsvoraussetzungen	105
bb) Inhalt und Umfang des Schadensersatzanspruchs.....	106
cc) Dreifache Schadensberechnung.....	106
(1) Hintergrund.....	106

(2) Anwendungsbereich	107
(3) Lizenzanalogie	107
(4) Herausgabe des Verletzergewinns	107
c) Anspruchsberechtigung.....	108
aa) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)	108
bb) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG)	108
C. Gemeinsamkeiten und Unterschiede.....	108
I. Gemeinsamkeiten	109
II. Unterschiede	109
III. Ergebnis.....	111
§ 5 Rechtsvergleichende Betrachtung	111
A. Eingetragene Marken	111
B. Nichteingetragene Marken	112
I. Rechtsgrundlagen	112
II. Schutzobjekt.....	112
III. Sachlicher Schutzzumfang	113
IV. Räumlicher Schutzzumfang	115
V. Ansprüche	116
VI. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz.....	116
C. Konsequenzen?	116
I. Tatsächlicher Änderungsbedarf im englischen Recht.....	117
1. Eintrag einer Farbmarke	117
2. Eintrag einer Formmarke	118
3. Zwischenergebnis	118
II. Ansätze zum Umgang mit <i>look-alikes</i>	119
1. Erlass des TMA 1994	119
2. Erlass des Competition Bill 1998	120
3. Copyright and Trademarks Bill 2000	120
III. Wettbewerbsrechtliche Generalklausel	120
1. <i>Unfair competition</i> in der Rechtsprechung.....	121
a) <i>Unfair competition</i> Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert	121
b) <i>Unfair competition</i> in den USA	123
aa) <i>International News Service v. Associated Press</i>	123
bb) Reaktionen im anglo-australischen Recht	124

c) <i>Unfair competition</i> Mitte des 20. Jahrhunderts.....	125
aa) <i>Drinks Cases</i>	125
bb) Reaktionen auf <i>Advocaat</i>	126
d) <i>Unfair competition</i> im 21. Jahrhundert	128
e) Zwischenergebnis.....	131
2. <i>Unfair competition</i> in der englischen Literatur	132
a) Ablehnung eines <i>unfair competition</i> -Tatbestands.....	132
b) Befürwortung eines <i>unfair competition</i> -Tatbestands	133
c) Zwischenergebnis	134
4. Ergebnis	134
§ 6 Neue Perspektiven	135
A. Primäres Unionsrecht.....	135
B. Sekundäres Unionsrecht.....	136
I. Regelung durch Verordnung.....	136
II. Regelung durch Richtlinie	136
III. Herkunftslandprinzip	136
C. Im Hinblick auf <i>look-alikes</i> besonders bedeutsames Unionsrecht	136
I. Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken	137
1. Überblick	137
2. Anwendungsbereich.....	137
a) Persönlicher Anwendungsbereich	137
b) Sachlicher Anwendungsbereich.....	137
3. Aufbau der Richtlinie.....	137
a) Generalklausel.....	138
b) Irreführende und aggressive Geschäftspraktiken.....	138
aa) Irreführende Geschäftspraktiken.....	138
bb) Aggressive Geschäftspraktiken.....	139
cc) <i>Per-se</i> -Verbote.....	139
4. Umsetzung in nationales Recht.....	139
a) Deutschland.....	139
aa) Überblick	139
bb) § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG	139
(1) Übersicht.....	139
(2) Tatbestand	140

cc) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG	141
dd) § 5 Abs. 2 UWG	141
b) England.....	142
aa) Überblick	142
bb) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs.....	142
cc) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), (5) (p) CPRs	143
dd) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs	143
II. Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung.....	143
1. Überblick	143
2. Anwendungsbereich.....	144
a) Persönlicher Anwendungsbereich	144
b) Sachlicher Anwendungsbereich	144
3. Aufbau der Richtlinie.....	144
4. Umsetzung in nationales Recht.....	145
a) Deutschland.....	145
aa) Überblick	145
bb) Vergleichende Werbung.....	145
(1) Werbung	145
(2) Mitbewerber	145
(3) Erkennbarmachen.....	146
(4) Vergleichende Werbung ohne Vergleich	147
(a) Rechtsprechung des EuGH	148
(b) Rechtsprechung des BGH.....	150
(c) Stellungnahme	150
cc) Unzulässigkeit der vergleichenden Werbung (§ 6 Abs. 2 UWG).....	151
(1) Unzulässigkeit weitergehender Verbote	151
(2) Tatbestand	152
(a) Irreführungsverbot (§ 5 Abs. 3 Var. 1 UWG).....	152
(b) Gleicher Bedarf oder Zweckbestimmung (Nr. 1)	152
(c) Objektivität des Eigenschaftsvergleichs (Nr. 2).....	153
(d) Herbeiführung von Verwechslungsgefahr (Nr. 3).....	154
(e) Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung (Nr. 4).....	155
(aa) Ruf	155

(bb) Rufausnutzung	156
(cc) Unlauterkeit der Rufausnutzung	156
(dd) Unlauterkeit der Rufbeeinträchtigung	157
(ee) Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung im Zusammenhang mit <i>look-alikes</i>	157
(f) Herabsetzung und Verunglimpfung (Nr. 5).....	157
(g) Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung (Nr. 6).....	158
(h) Nichtumsetzung der „Champagner-Klausel“	159
b) England.....	160
aa) Überblick	160
(1) <i>Common law</i>	160
(2) <i>Statutes</i>	160
(3) Freiwillige Selbstkontrolle.....	160
bb) Vergleichende Werbung.....	161
(1) Werbung	161
(2) Zulässigkeit vergleichender Werbung.....	162
III. Konsequenzen der Vollharmonisierung.....	163
1. Überblick	163
2. Deutschland.....	163
a) Irreführung – Konkurrenzen.....	164
aa) § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG und § 4 Nr. 9 UWG	164
bb) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG und § 4 Nr. 9 UWG	164
(1) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG	165
(2) § 5 Abs. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG.....	165
(3) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG und MarkenG.....	166
(a) Lehre von den „qualifizierten“ betrieblichen Herkunftsangaben.....	166
(b) Schrifttum.....	166
(c) Stellungnahme.....	167
b) Vergleichende Werbung – Konkurrenzen.....	167
aa) § 6 UWG und § 4 Nr. 9 UWG.....	167
bb) Vergleichende Werbung und MarkenG.....	168
c) Ergebnis	169
3. England	169
a) Irreführung – Konkurrenzen.....	169

aa) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs und <i>passing off</i>	169
bb) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und <i>passing off</i>	170
(1) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs und Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs.....	170
(2) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und Reg. 4 (e) BPRs	170
(3) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und TMA 1994....	170
cc) Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs und <i>passing off</i>	170
b) Vergleichende Werbung – Konkurrenzen.....	171
aa) Vergleichende Werbung und TMA 1994	171
(1) Englische Rechtsprechung vor Erlass und Umsetzung der Werbe-RL.....	171
(2) Gewandelte Auffassung vor dem Hintergrund der Werbe-RL	174
(3) EuGH Entscheidung <i>O2 und O2 (UK)/H3G</i>	175
(4) Ergebnis.....	176
bb) Reg. 4 BPRs und <i>passing off</i>	176
c) Ergebnis	176
Teil 3 Spürbare Veränderungen durch die neuen Schutzinstrumente?	177
§ 7 Unionsrechtliche Vorgaben	177
A. Überblick	177
B. UGP-RL.....	177
I. Sanktionensystem	177
II. Sanktionsmittel	178
1. Allgemeine Zielvorgaben	178
2. Konkrete Rechtsfolgen	178
III. Verfahrensregelungen	179
C. Werbe-RL.....	179
I. Sanktionensystem.....	179
III. Sanktionsmittel	180
1. Vorgaben für die Umsetzung von Richtlinien	180
2. Konkrete Rechtsfolgen	180
III. Verfahrensregelungen	181
D. Ergebnis.....	181
§ 8 Nationale Systeme.....	181
A. England	181
I. CPRs/BPRs	181

1. Strafrechtlich	182
2. Zivilrechtlich	183
II. <i>Breach of statutory duty</i>	183
B. Deutschland	184
I. Zivilrechtlich	184
1. Abwehr- und Schadensersatzanspruch (§§ 8, 9 UWG)	184
2. Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG)	184
3. Anspruchsberechtigung.....	185
a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)	185
b) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG).....	185
c) Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG)	186
II. Außergerichtliche Möglichkeiten.....	186
1. Abmahnung und Unterwerfung	186
2. Einigungsstellen.....	187
3. Werbeselbstkontrolle.....	187
III. Strafrechtlich.....	188
C. Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben	188
I. Sanktionensystem	188
II. Sanktionsmittel	188
1. Vorgaben für die Umsetzung von Richtlinien	188
a) Wirksamkeit	189
b) Verhältnismäßigkeit	189
c) Abschreckung	190
2. Konkrete Rechtsfolgen	190
a) Einstellung der unlauteren Geschäftspraktik bzw. der irreführenden oder unzulässigen vergleichenden Werbung	190
b) Entscheidungsveröffentlichung und berichtigende Erklärung	191
c) Anspruchsberechtigung.....	191
III. Verfahrensregelungen	192
1. Beschleunigtes Verfahren	192
2. Behördliches Durchsetzungsverfahren	193
§ 9 Fazit	194
A. Mögliche Ursachen.....	194
B. Befürchtungen.....	195
C. Ausblick.....	196

§ 10 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse..... 197

Abkürzungen

a.A.	anderer Ansicht
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AC	Appeal Cases
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
Alt.	Alternative
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
ASA	Advertising Standards Authority
AWA	Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
BBG	British Brands Group
ber.	berichtigt
BERR	Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatentgericht
BPBOG	British Producers and Brand Owners Group
BPRs	Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008
BR-Drucks.	Bundesratsdrucksache
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
bzw.	beziehungsweise
CA	Court of Appeal
CAP	Committee of Advertising Practice
CAP-Code	The UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing
Ch	Chancery; Chancery Law Reports
ChD	Chancery Division Law Reports
CJ	Chief Justice
CLR	Commonwealth Law Reports
CMARs	Control of Misleading Advertisements Regulations 1988
CPRs	Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008
ders.	derselbe
d.h.	das heißt
dies.	dieselbe; dieselben

DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
ECDR	European Copyright & Design Reports
EEA	Einheitliche Europäische Akte
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
endg.	endgültig
ER	English Reports
etc.	et cetera
ETMR	European Trademark Reports
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EU-Grundrechts-Charta	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWHC	High Court of England and Wales (neutrale Fundstelle)
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f.	folgende
ff.	fortfolgende
FMCG	Fast Moving Consumer Goods
Fn.	Fußnote
FSR	Fleet Street Reports
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GGVO	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
GMVO	Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
HalbISchG	Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen
HCA	High Court of Australia
HL	House of Lords
Hrsg.	Herausgeber

Hs.	Halbsatz
IPQ i.S. i.V.m.	Intellectual Property Quarterly im Sinne in Verbindung mit
JBL JIPLP jurisPR-WettbR JZ	Journal of Business Law Journal of Intellectual Property Law & Practice juris PraxisReport Wettbewerbsrecht Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
LC lit. LJ LQR LR ChD LR QBD	Lord Chancellor litera Lord Justice Law Quarterly Review Law Reports: Chancery Division Law Reports: Queen's Bench Division
MarkenG MarkenR	Markengesetz Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht
MLR MMR MR MRRL	Modern Law Review MultiMedia und Recht Master of the Rolls Erste Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechts- vorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
MüKo-UWG m.w.Nachw.	Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht mit weiteren Nachweisen
NJOZ NJW NJWE-WettbR No. Nr.	Neue Juristische Online-Zeitschrift Neue Juristische Wochenschrift NJW-Entscheidungsdienst zum Wettbewerbsrecht number Nummer
OFT OLG	Office of Fair Trading Oberlandesgericht
PatG PC PVÜ	Patentgesetz Privy Council Pariser Verbandsübereinkunft
QB QBD QC	Law Reports: Queen's Bench Law Reports: Queen's Bench Division Queen's Counsel

Reg.	regulation
RG	Reichsgericht
Rn.	Randnummer
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
Rs.	Rechtssache
s.	siehe
S.	Satz; Seite
SC	Court of Session Cases
Sched.	schedule
Sec.	section
S.I.	Statutory Instrument
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannt
SortSchG	Sortenschutzgesetz
TDA	Trade Descriptions Act 1968
TMA 1938	Trade Marks Act 1938
TMA 1994	Trade Marks Act 1994
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSS	Trading Standards Services
u.a.	und andere; unter anderem
u.ä.	und ähnlich
UGP-RL	Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken
UKlaG	Unterlassungsklagengesetz
UNSWLJ	University of New South Wales Law Journal
Unterabs.	Unterabsatz
UrhG	Urheberrechtsgesetz
US	United States Supreme Court Reports
USSC	Supreme Court of the United States
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	versus
Var.	Variante
verb.	verbunden
vgl.	vergleiche
Vorb.	Vorbemerkung
Werbe-RL	Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung
WLR	Weekly Law Reports
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
ZAW	Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft
z.B.	zum Beispiel

ZPO

Zivilprozessordnung

Literatur

- Adams, John N.* Unfair competition: why a need is unmet, [1992] EIPR 259.
- Advertising Standards Authority / Committee of Advertising Practice (Hrsg.)* Responsive regulation for an evolving industry, Advertising Standards Authority and the Committee of Advertising Practice – Annual Report 2009, London 2010. Im Internet erhältlich unter <<http://www.cap.org.uk/About-US/Annual-report.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Aigner, Dietmar / Müller-Broich, Jan D.* Der Schutz von Prestige-Produkten gemäß § 4 Nr. 9 b) UWG – Gleichzeitig eine Anmerkung zum BGH-Urteil vom 11.01.2007 – "Handtaschen", WRP 2008, 438.
- Albert, Florian* Anmerkung zu High Court, Chancery Division, Urteil vom 01. August 1995 – *Wagamama v. City Centre Restaurants*, GRUR Int. 1996, 738.
- Alexander, Christian* Die Sanktions- und Verfahrensvorschriften der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im Binnenmarkt – Umsetzungsbedarf in Deutschland?, GRUR Int. 2005, 809.
- Beater, Axel* Nachahmen im Wettbewerb – Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu § 1 UWG, Tübingen 1995.
- Beier, Friedrich-Karl* Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR Int. 1984, 61.
- Bently, Lionel / Sherman, Brad* Intellectual Property Law, 3. Auflage, Oxford (u.a.) 2009.
- Berekoven, Ludwig* Erfolgreiches Einzelhandelsmarketing: Grundlagen und Entscheidungshilfen, 2. Auflage, München 1995.
- Berlit, Wolfgang* Markenrecht, 8. Auflage, München 2010.
- Ders.* Markenrechtliche und europarechtliche Grenzen des Markenschutzes, GRUR 1998, 423.
- Bernstorff, Christoph von* Einführung in das englische Recht, 3. Auflage, München 2006.
- Blankenburg, Daniel* Neues zur vergleichenden Werbung, zur Verwechslungsgefahr und zur markenmäßigen Benutzung? – Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008, C-533/06 - 02/Hutchison, WRP 2008, 1294.

- Blumenwitz, Dieter* Einführung in das anglo-amerikanische Recht, Rechtsquellenlehre, Methode der Rechtsfindung, Arbeiten mit praktischen Rechtsfällen, 7. Auflage, München 2003.
- Bodewig, Theo* Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Großbritannien: Ein Dreiklang von Fallrecht, Gesetzesrecht und Selbstkontrolle, GRUR Int. 2004, 543.
- Boesche, Katharina Vera* Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Heidelberg 2009.
- Booy, Anna* A half-way house for unfair competition in the United Kingdom – a practitioner's plea, [1991] EIPR 439.
- Bornkamm, Joachim* Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz – Zur Vorrangthese der Rechtsprechung, GRUR 2005, 97.
- Ders.* Das Wettbewerbsverhältnis und die Sachbefugnis des Mitbewerbers, GRUR 1996, 527.
- Boyle, Martin* Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Großbritannien, WRP 1990, 159.
- British Brands Group (Hrsg.)* A study into the impact of similar packaging on consumer behaviour, Burnham 2009. Im Internet erhältlich unter <<http://www.britishbrandsgroup.org.uk/upload/File/BBG%20packaging%20study%20Feb%2009.pdf>> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Dies.* Will new legislation stop copycat packaging?, meeting notes vom 25. Juli 2007. Im Internet erhältlich unter <<http://www.britishbrandsgroup.org.uk/upload/File/N-Roundtable%20UCPD%2007.pdf>> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Bunge, Jürgen* Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in England und Schottland, eine Gesamtdarstellung mit internationalem Zivilprozessrecht, einem Glossar und einer Bibliographie, 2. Auflage, Berlin 2005.
- Burns, Peter* Unfair competition – A compelling need unmet, [1981] EIPR 311.
- Büscher, Wolfgang* Schnittstellen zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht, GRUR 2009, 230.
- Calliess, Christian / Ruffert, Matthias (Hrsg.)* EUV/EGV, Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, Kommentar, 3. Auflage, München 2007 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Calliess/Ruffert).

- Carty, Hazel* The Common Law and the Quest for the IP Effect, [2007] IPQ 237.
- Dies.* Dilution and passing off: cause for concern, [1996] LQR 632.
- Dies.* Passing off at the crossroads, [1996] EIPR 629.
- Dies.* Heads of damage in passing off, [1996] EIPR 487.
- Chernatony, Leslie de / McDonald, Malcolm* Creating powerful brands – In Consumer, Service and Industrial Markets, 3. Auflage, Oxford (u.a.) 2003.
- Competition Commission* Supermarkets: A report on the supply of groceries from multiple stores in the United Kingdom, eine Studie im Auftrag des Director General of Fair Trading, London 2000. Im Internet erhältlich unter <http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/2000/fulltext/446a4.2.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Cornish, William R.* Unfair Competition under Common Law and Statute, (1985-1986) 10 Adelaide Law Review 32.
- Ders. / Llewelyn, David / Aplin, Tanya* Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights, 7. Auflage, London (u.a.) 2010.
- Davis, Jennifer* Unfair Competition in the United Kingdom, in: Hilty/Henning-Bodewig (Hrsg.), Law against unfair competition – Towards a new Paradigm in Europe, Berlin (u.a.) 2007, S. 183.
- Denning, Lord Alfred* What Next in the Law, London 1982.
- Devlin, Lord Patrick Arthur* Judges and Lawmakers, (1976) 39 MLR 1.
- Dichtl, Erwin/ Eggers, Walter (Hrsg.)* Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs, München 1992 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Dichtl/Eggers).
- Dilly, Torsten / Ulmar, Susanne* Vergleichende Werbung ohne Vergleich? Zugleich eine Anmerkung zu den BGH Entscheidungen "Genealogie der Düfte", "Aluminiumräder" und "Bestellnummernübernahme", WRP 2005, 467.
- DIW econ (Hrsg.)* Zunehmende Nachfragemacht des Einzelhandels, eine Studie für den Markenverband, Berlin 2010. Im Internet erhältlich unter <http://www.diw-econ.de/de/downloads/Nachfragemacht_des_Einzelhandels_Markenverband_DIWecon_v4.0.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Dobson, Paul W.* The Competition Effects of Look-alike Products, discussion

- paper, Nottingham 1998.
- Dörre, Tanja / Maaßen, Stefan* Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums Teil I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht, GRUR-RR 2008, 217.
- Dreier, Thomas / Schulze, Gernot* Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz, Kommentar, 3. Auflage, München 2008 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Dreier/Schulze).
- Dreyer, Gunda* Konvergenz oder Divergenz – Der deutsche und der europäische Mitbewerberbegriff im Wettbewerbsrecht, GRUR 2008, 123.
- Dworkin, Gerald* Passing Off and Unfair Competition: An Opportunity Missed, (1981) 44 MLR 564.
- Eck, Matthias / Ikas, Klaus* Neue Grenzen vergleichender Werbung – Zur Auslegung und Anwendung der Richtlinie 97/55/EG vom 06. Oktober 1997, WRP 1999, 251.
- Edgeworth, Brendan* Unfair Competition and Unhealthy Promotions: Moorgate Tobacco Ltd v Philip Morris Ltd and Another, (1985) 10 Adelaide Law Review 254.
- Emmerich, Volker* Unlauterer Wettbewerb – Ein Studienbuch, 8. Auflage, München 2009.
- Esch, Franz-Rudolf (Hrsg.)* Moderne Markenführung: Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 4. Auflage, Wiesbaden 2005 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Esch).
- Ders. (Hrsg.)* Moderne Markenführung: Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 1. Auflage, Wiesbaden 1999 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Esch 1999).
- Everitt, Charlie / Binns, Richard* Intellectual property – the U.K. Copyright and Trade Marks Bill, [2000] EIPR N86.
- Faehling, Gerhard* Zur Aktualität der Marken und Markenkommunikation, AWA-Präsentation 2009, Allensbach am Bodensee 2009. Im Internet erhältlich unter <http://www.awa-online.de/presentationen/awa09_merken.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Faßbender, Kurt* Zum Erfordernis einer richtlinienkonformen Auslegung des Begriffs der vergleichenden Werbung, EuZW 2005, 42.

- Fezer, Karl-Heinz* Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung, GRUR 2009, 451.
- Ders.* Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Auflage, München 2009.
- Ders.* Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im geschäftlichen Verkehr – Abschied von der markenmäßigen Benutzung im MarkenG, GRUR 1996, 566.
- Fiebig, Martin* Wohin mit dem "Look-alike"?, WRP 2007, 1316.
- Gebauer, Martin / Wiedmann, Thomas (Hrsg.)* Zivilrecht unter europäischem Einfluss, die richtlinienkonforme Auslegung des BGB und anderer Gesetze, Kommentierung der wichtigsten EU-Verordnungen, 2. Auflage, Stuttgart (u.a.) 2010 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Gebauer/Wiedmann).
- Glöckner, Jochen / Henning-Bodewig, Frauke* EG-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken: Was wird aus dem "neuen" UWG?, WRP 2005, 1311.
- Gowers, Andrew* Gowers Review of Intellectual Property, London 2006. Im Internet erhältlich unter <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.hm-treasury.gov.uk/d/pbr06_gowers_report_755.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Grabitz, Eberhard / Hilf, Meinhard / Nettesheim, Martin (Hrsg.)* Das Recht der Europäischen Union, Band I – EUV/EGV, 42. Ergänzungslieferung – Stand September 2010, München (zitiert: *Bearbeiter*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band I); Band III - EUV/EGV, 42. Ergänzungslieferung – Stand September 2010, München (zitiert: *Bearbeiter*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band III).
- Grabrucker, Marianne / Fink, Elisabeth* Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahr 2004 Teil I: Markenrecht, GRUR 2005, 289.
- Gsell, Beate / Schellhase, Hans Martin* Vollharmonisiertes Verbraucherkreditrecht – Ein Vorbild für die weitere europäische Angleichung des Verbrauchervertragsrechts?, JZ 2009, 20.
- Harrold, Lucy* Beyond the well-trodden paths of passing off: the High Court decision in L'Oréal v. Bellure, [2006] EIPR 304.
- Harte-Bavendamm, Henning / Henning-Bodewig, Frauke (Hrsg.)* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – mit Preisangabenverordnung, Kommentar, 2. Auflage, München 2009 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig).

- Heermann, Peter W.* Schadenersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen, GRUR 1999, 625.
- Heil, Gerhard / Kunz-Hallstein, Hans Peter* Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht (Q 127), GRUR Int. 1995, 227.
- Henning-Bodewig, Frauke* Die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in den EU-Mitgliedstaaten: eine Bestandsaufnahme, GRUR Int. 2010, 273.
- Dies.* Relevanz der Irreführung, UWG-Nachahmungsschutz und die Abgrenzung Lauterkeitsrecht/IP-Rechte, GRUR Int. 2007, 986.
- Dies.* Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, GRUR Int. 2005, 629.
- Dies.* Vergleichende Werbung – Liberalisierung des deutschen Rechts? – Zugleich eine Besprechung der Urteile des BGH vom 5. Februar, 23. April und 15. Oktober 1998, GRUR Int. 1999, 385.
- Hildebrandt, Ulrich* Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Köln 2010.
- Horton, Audrey / Robertson, Aidan* Does the United Kingdom or the European Community need an unfair competition law?, [1995] EIPR 568.
- Howells, Geraint* The end of an era – implementing the Unfair Commercial Practices Directive in the United Kingdom: punctual criminal law gives way to a general criminal/civil law standard, JBL [2009] 183.
- Ingerl, Reinhard* Die markenrechtliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs – Weichenstellungen für die Entwicklung des europäischen Markenrechts, GRUR Int. 2001, 581.
- Ders. / Rohnke, Christian* Markengesetz, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Auflage, München 2010.
- Dies.* Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW 1994, 1247.
- James, Philip S.* Introduction to English Law, 12. Auflage, London 1989.
- Kapferer, Jean-Noël* Brand Confusion: Empirical Study of a Legal Concept, [1995] Psychology & Marketing, 551.
- Keller, Erhard* Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht – Umfang und Grenzen der markenrechtlichen Abwehrbefugnis, GRUR 1996,

607.

- Keller, Kevin Lane* Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, 3. Auflage, Upper Saddle River (u.a.) 2008.
- Kitchin, David /
Llewelyn, David /
Mellor, James /
Meade, Richard /
Moody-Stuart, Thomas /
Keeling, David* Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14. Auflage, London 2005.
- Köhler, Helmut* Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht, GRUR 2009, 445.
- Ders.* Die UWG-Novelle 2008, WRP 2009, 109.
- Ders.* Anmerkung zu BGH, Teilurteil vom 6. Dezember 2007 – I ZR 169/04 – *Imitationswerbung*, GRUR 2008, 632.
- Ders.* Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur vergleichenden Werbung: Analyse und Kritik, WRP 2008, 414.
- Ders.* Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums – Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, GRUR 2007, 548.
- Ders.* Zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, GRUR 2005, 793.
- Ders.* Was ist „vergleichende Werbung“?, GRUR 2005, 273.
- Ders.* Die „Bagatellklausel“ in § 3 UWG, GRUR 2005, 1.
- Ders. /
Bornkamm, Joachim* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, 29. Auflage, München 2011 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Köhler/Bornkamm).
- Köhler, Richard /
Majer, Wolfgang /
Wiezorek, Heinz (Hrsg.)* Erfolgsfaktor Marke: Neue Strategien des Markenmanagements, München 2001 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Köhler/Majer/Wiezorek).
- Kreft, Wojciech* Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009, C-487/07 – *L'Oréal/Bellure*, EuZW 2009, 580.

- Kroher, Jürgen* Die neuere Entwicklung der Passing off-Klage im englischen Recht, GRUR Int. 1982, 92.
- Kunz-Hallstein, Hans Peter* Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts – Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, GRUR Int. 1990, 747.
- Kur, Annette* Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze, Resultate – offene Fragen – Harmonisierungslücken, GRUR 1997, 241.
- Dies.* Verwechslungsgefahr und Irreführung – zum Verhältnis von Markenrecht und § 3 UWG, GRUR 1989, 240.
- Lange, Paul (Hrsg.)* Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, München 2009 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Lange).
- Ders.* Marken- und Kennzeichenrecht, München 2006.
- Lehmann, Alexandra* Werbeselbstkontrolle in Italien und Deutschland – Vor- und Nachteile der Systeme freiwilliger Selbstregulierung im Vergleich, GRUR Int. 2006, 123.
- Lettl, Tobias* Das neue UWG, GRUR-RR 2009, 41.
- Lubberger, Andreas* Der Zweitmarkeninrrtum, MarkenR 2009, 18.
- Meale, Darren / Shillito, Mark* It may look or smell like a 'free ride' but it is not 'unfair competition', [2007] JIPLP, 12.
- Mees, Hans-Kurt* Verbandsklagebefugnis in Fällen des ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes, WRP 1999, 62.
- Meffert, Heribert / Burmann, Christoph / Koers, Martin* Markenmanagement – Identitätsorientierte Markenführung und praktische Umsetzung, mit Best Practice-Fallstudien, 2. Auflage, Wiesbaden 2005.
- Menke, Burkhardt* Die vergleichende Werbung in Deutschland nach der Richtlinie 97/55/EG und der BGH-Entscheidung "Testpreis-Angebot", WRP 1998, 811.
- Mertens, Manfred* Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im englischen und deutschen Recht, markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte im Systemvergleich Common Law v. Gesetzesrecht, eine rechtsvergleichende Betrachtung, Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2003.
- Merton, Robert K.* Auf den Schultern von Riesen: Ein Leitfaden durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit (aus dem Amerikanischen von Rein-

- hard Kaiser), Frankfurt am Main 1980.
- Mills, Belinda* Own Label Products and the "Lookalike" Phenomenon: A Lack of Trade Dress and Unfair Competition Protection?, [1995] EIPR 116.
- Mills, Garry* Trade marks – infringement – comparative advertising – honesty, [1997] EIPR D134.
- Möllers, Thomas M.J. / Heinemann, Andreas* The Enforcement of Competition Law in Europe, Cambridge (u.a.) 2007.
- Mountstephens, Andrew* Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland, Köln (u.a.) 2003.
- Münchener Kommentar* zum Lauterkeitsrecht: Band 1, Grundlagen des Wettbewerbsrechts, internationales Wettbewerbs- und Wettbewerbsverfahrensrecht, europäisches Gemeinschaftsrecht – Grundlagen und sekundärrechtliche Maßnahmen, §§ 1–4 UWG, München 2006 (zitiert: *Bearbeiter*, in MüKo-UWG, Band 1); Band 2, §§ 5–22 UWG, München 2006 (zitiert: *Bearbeiter*, in MüKo-UWG, Band 2).
- Murphy, John M.* Branding – a key marketing tool, 2. Auflage, Basingstoke (u.a.) 1992.
- Musielak, Hans-Joachim* (Hrsg.) Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, 7. Auflage, München 2009 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Musielak).
- Nordmann, Matthias Johannes* Neuere Entwicklungen im Recht der vergleichenden Werbung, GRUR Int. 2002, 297.
- Office of Fair Trading* (Hrsg.) Statement of consumer protection enforcement principles, London 2010. Im Internet erhältlich unter <http://www.oft.gov.uk/shared_oftr/reports/consumer_protection/OFT1221;jsessionid=3C355DACBD9CCCE7178D2C35A0009720> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Dies.* Business to business promotions and comparative advertisements – A quick guide to the Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008, London 2009. Im Internet erhältlich unter <http://www.oft.gov.uk/shared_oftr/business_leaflets/general/oft1056.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Dies.* OFT Prioritisation Principles, London 2008. Im Internet erhältlich unter <http://oft.gov.uk/shared_oftr/about_oftr/oft953.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).

- Dies.* Enforcement of consumer protection legislation – Guidance on Part 8 of the Enterprise Act, London 2003. Im Internet erhältlich unter <http://www.oft.gov.uk/shared_offt/business_leaflets/enterprise_act/oft512.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Dies. /
Department for Business
Enterprise & Regulatory
Reform (Hrsg.)* Consumer Protection from Unfair Trading – Guidance on the UK Regulations (May 2008) implementing the Unfair Commercial Practices Directive, London 2008. Im Internet erhältlich unter <http://www.oft.gov.uk/shared_offt/business_leaflets/cpregs/oft1008.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Ohly, Ansgar* Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 – C-533/06 – O2 und O2 (UK)/H3G, GRUR 2008, 701.
- Ders.* Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Verwässerung im Marken- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 926.
- Ders.* Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 731.
- Ders.* Vergleichende Werbung für Zubehör und Warensortimente – Anmerkungen zu den EuGH-Urteilen „Siemens/VIPA“ und „LIDL Belgium/Colruyt“, GRUR 2007, 3.
- Ders.* Richterrecht und Generalklausel im Recht des unlauteren Wettbewerbs – Ein Methodenvergleich des englischen und des deutschen Rechts, Köln (u.a.) 1997.
- Ders.* Die vergleichende Werbung im britischen Recht, GRUR Int. 1993, 730.
- Ders. /
Sosnitza, Olaf* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: mit Preisangabenverordnung, Kommentar, 5. Auflage, München 2010 (zitiert: *Bearbeiter*, in: Ohly/Sosnitza).
- Ders. /
Spence, Michael* Vergleichende Werbung: Die Auslegung der Richtlinie 97/55/EG in Deutschland und Großbritannien, GRUR Int. 1999, 681.
- Ottofölling, Andreas* Außergerichtliches Konfliktmanagement nach § 15 UWG, WRP 2006, 410.
- Pache, Eckhard /
Rösch, Franziska* Die Grundrechte der EU nach Lissabon, EWS 2009, 393.
- Pfeiffer, Tim* Abenteuer Markenrecht – Durchsetzung von markenrechtlichen Ansprüchen in Großbritannien, WRP 2001, 1152.

<i>Piper, Henning Plassmann, Clemens</i>	Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429. Vergleichende Werbung im Gemeinsamen Markt – Die geplante EG-Richtlinie über vergleichende Werbung und ihre Auswirkungen auf das deutsche Wettbewerbsrecht, GRUR 1996, 377.
<i>Plaß, Gunda</i>	Die gesetzliche Neuregelung der vergleichenden Werbung, NJW 2000, 3161.
<i>Ricketson, Staniforth</i>	"Reaping Without Sowing": Unfair Competition and Intellectual Property Rights in Anglo-Australian Law, [1984] UNSWLJ 1.
<i>Rodwell, Simon / Eeckhout, Philippe van / Reid, Alasdair / Walendowski, Jacek</i>	Study: "Effects of counterfeiting on EU SMEs and a review of various public and private IPR enforcement initiatives and resources", eine Studie im Auftrag der Generaldirektion Unternehmen und Industrie, Brüssel 2007. Im Internet erhältlich unter < http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=4506&userservice_id=id=1&request.id=0 > (Abruf vom 24. Februar 2011).
<i>Rohnke, Christian</i>	Anmerkung zu BGH, Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 144/06 – <i>Knoblauchwürste</i> , GRUR 2009, 1072.
<i>Ders.</i>	Wie weit reicht "Dimple"?, GRUR 1991, 284.
<i>Sack, Rolf</i>	Markenrechtliche Probleme vergleichender Werbung, GRUR 2008, 201.
<i>Ders.</i>	Vergleichende Werbung ohne Vergleich?, WRP 2008, 170.
<i>Ders.</i>	Markenschutz und UWG, WRP 2004, 1405.
<i>Ders.</i>	Die Verletzung abstrakter Farbmarken, WRP 2001, 1022.
<i>Ders.</i>	Vergleichende Werbung nach der UWG-Novelle, WRP 2001, 327.
<i>Ders.</i>	Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81.
<i>Sambuc, Thomas</i>	Tatbestand und Bewertung der Rufausbeutung durch Produktnachahmung, GRUR 1996, 675.
<i>Scherer, Inge</i>	Das Verhältnis des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG zur europarechtlichen Vollharmonisierung der irreführenden oder vergleichenden Werbung, WRP 2009, 1446.
<i>Dies.</i>	Partielle Verschlechterung der Verbrauchersituation durch die

<i>Schneider, Martina</i>	europäische Rechtsvereinheitlichung bei vergleichender Werbung?, WRP 2001, 89. Welche Marke steckt dahinter? Neues vom Markendetektiv: 160 topaktuelle No-Name-Produkte und ihre prominenten Hersteller, München 2009.
<i>Schricker, Gerhard / Henning-Bodewig, Frauke</i>	Elemente einer Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der Europäischen Union, WRP 2001, 1367.
<i>Schultz, Detlef von (Hrsg.)</i>	Kommentar zum Markenrecht, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2007 (zitiert: <i>Bearbeiter</i> , in: von Schultz).
<i>Ders.</i>	Die Farbmarke : ein Sündenfall ?, GRUR 1997, 714.
<i>Schünemann, Wolfgang B.</i>	"Unlauterkeit" in den Generalklauseln und Interessenabwägung nach neuem UWG, WRP 2004, 925.
<i>Smith, Joel / Montagnon, Rachel</i>	The new consumer and business protection regulations: another string to the brand owner's bow?, [2009] JIPLP 33.
<i>Sosnitza, Olaf</i>	Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, WRP 2008, 1014.
<i>Ders.</i>	Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken – Voll- oder Teilharmonisierung?, WRP 2006, 1.
<i>Spence, Michael</i>	Passing off and the misappropriation of valuable intangibles [1996] LQR 472.
<i>Stanton, Keith M.</i>	Breach of Statutory Duty in Tort, London 1986.
<i>Starck, Joachim</i>	Markenmäßiger Gebrauch – Besondere Voraussetzung für die Annahme einer Markenverletzung?, GRUR 1996, 688.
<i>Steinbeck, Anja</i>	Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken: Irreführende Geschäftspraktiken – Umsetzung in das deutsche Recht, WRP 2006, 632.
<i>Ströbele, Paul</i>	Der erforderliche Grad der Verkehrsdurchsetzung, GRUR 2008, 569.
<i>Ders.</i>	Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, GRUR 1999, 1041.
<i>Terry, Andrew</i>	Unfair Competition and the Misappropriation of a Competitor's Trade Values, (1988) 51 MLR 296.
<i>Theis, Hans-Joachim</i>	Handels-Marketing: Analyse- und Planungskonzepte für den

- Einzelhandel, Frankfurt am Main, 1999.
- Thomas, Joe* Premier Foods declares war on own-label goods, Marketing, 23. Februar 2010. Im Internet erhältlich unter <<http://www.marketingmagazine.co.uk/news/985656/Premier-Foods-declares-war-own-label-goods>> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Tilman, Winfried* Richtlinie vergleichende Werbung, GRUR 1997, 790.
- Treasury Solicitors (Hrsg.)* The Judge Over Your Shoulder, 4. Auflage, London 2006. Im Internet erhältlich unter <http://www.tsol.gov.uk/Publications/Scheme_Publications/judge.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Ullmann, Eike* Händlermarke hebt Herstellertäuschung nicht auf ("Knoblauchwürste"), jurisPR-WettbR 11/2009 Anm. 4.
- Ulmer, Eugen* Sinnzusammenhänge im modernen Wettbewerbsrecht – Ein Beitrag zum Aufbau des Wettbewerbsrechts, Berlin 1932.
- Ungern-Sternberg, Joachim von* Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460.
- Verkade, D. W. Feer* Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten, GRUR Int. 1992, 92.
- Wadlow, Christopher* The law of passing off – Unfair competition by misrepresentation, 3. Auflage, London 2004.
- Weatherill, Stephen* National Report on Unfair Commercial Practices Law in the United Kingdom, in: Schulze/Schulte-Nölke (Hrsg.), Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to Commercial Practices, eine rechtsvergleichende Studie zum europäischen Lauterkeitsrecht im Auftrag der Europäischen Kommission (2003), Teil 3 Annex 1. Im Internet erhältlich unter:<http://www.eulaw.soton.ac.uk/europriv/unfair_practices_2003_Schulze.pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).
- Wieczorek, Bernhard* Copycat Packaging: A Comparison between UK, Austrian and German Policy, Law and Enforcement, Bournemouth 2004.
- Zweigert, Konrad / Kötz, Heinz* Einführung in die Rechtsvergleichung: Auf dem Gebiete des Privatrechts, 3. Auflage, Tübingen 1996.

Einleitung

How alike is too alike? Das Nachahmen fremder Leistungen ist nicht *per se* unlauter. Leistungen werden von verschiedenen Immaterialgüterrechten geschützt, indem diese Rechteinhaber unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrechte gewähren. Ein sachlich und zeitlich unbeschränkter wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz würde diese vom Gesetzgeber bewusst gesetzten Grenzen¹ unterlaufen.² Der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit lässt sich neben diesem systematischen Argument auch auf ein wettbewerbspolitisches stützen. Innovations- und Imitationswettbewerb spielen in einer Marktwirtschaft eine bedeutsame Rolle.³ Dürfte sich ein Konkurrent nicht an bereits auf dem Markt Vorhandenem orientieren, würde der Innovationswettbewerb erheblich gehemmt. Genau wie *Newton* zufolge der Wissenschaftler als Zwerg auf den Schultern von Riesen steht,⁴ ruht auch jeder Leistungsgestalter auf den Schultern seiner Vorgänger.⁵ Darüber hinaus führt Imitationswettbewerb zu einem für den Verbraucher wünschenswerten Preiswettbewerb.⁶

Mit Sorge beobachten Markeninhaber jedoch das verstärkte Auftreten sog. *look-alikes* auf dem Markt. Bei als *look-alikes* bezeichneten Produkten handelt es sich vorwiegend um Erzeugnisse des Niedrigpreissegments, deren äußeres Erscheinungsbild durch Merkmale gekennzeichnet ist, die eine Verwechslung mit bekannten Markenprodukten auslösen sollen. Dabei wird in der Regel beabsichtigt, beim Verbraucher durch die optische Gestaltung der Verpackung Assoziationen hervorzurufen, die sofort an das bekannte Produkt erinnern. Die Anlehnung kann etwa durch die farbliche Gestaltung, die Verpackungsform, die Namensgebung oder die Form von Logos hergestellt werden. Der Nachahmer hofft, mittels dieses *look-alike*-Effekts den Verkauf seiner eigenen Produkte zu fördern. Der zum Original gewährte Abstand ist dabei regelmäßig groß genug, um nicht gegen Sonderrechte zu verstoßen. Betroffen sind vorrangig solche Fälle, in denen der Nachahmer zwar nicht verwechslungsfähige Kennzeichen verwendet, die Produktaufmachung dem Original jedoch dermaßen angenähert ist, dass Verwechslungsgefahr bzw. zumindest eine gedankliche Verbindung zum Original hervorgerufen werden könnte.

Unter dieser Form der Ausbeutung leiden in erster Linie die Hersteller besonders erfolgreicher Markenprodukte. Gerade in England ist davon insbesondere die Lebensmittel- und Getränkebranche betroffen.⁷ Darüber hinaus sind der Kreativität jedoch keine Grenzen gesetzt: Nachgeahmt werden Uhren,⁸ Puppenzubehör,⁹ Handtaschen,¹⁰ Möbel¹¹ oder Gitarren.¹² Auf

¹ BT-Drucks. 15/1487, S. 18.

² Vgl. BGH, GRUR 2005, 349, 352 – *Klemmbausteine III*.

³ *Ohly*, GRUR 2007, 731, 735.

⁴ S. dazu *Merton*, S. 37 ff., der nachweist, dass der Aphorismus "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." aus einem Brief von Isaac Newton an Robert Hooke (1675/1676) tatsächlich schon sehr viel älter ist.

⁵ *Ohly*, GRUR 2007, 731, 735. Ausführlich zur wettbewerbspolitischen Rechtfertigung *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 4 Rn. 9.3.

⁶ *Sambuc*, in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, § 4 Nr. 9 Rn. 14.

⁷ Z.B. *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513; *United Biscuits v. Burtons Biscuits* [1992] FSR 14; *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31 (HL).

⁸ BGH, GRUR 1985, 876 – *Tchibo/Rolex*.

⁹ BGH, GRUR 2005, 166 – *Puppenausstattungen*.

¹⁰ BGH, GRUR 2007, 795 – *Handtaschen*.

¹¹ BGH, GRUR 1987, 903 – *Le Corbusier-Möbel*.

diese Weise kann der Hersteller des *look-alikes* von den Werbeinvestitionen des Originalproduzenten profitieren. Ohne sich um den Aufbau eines eigenen Rufs bemühen zu müssen, kann er sich als adäquate, aber wesentlich preiswertere Alternative zur imitierten Markenware präsentieren. In der Folge droht Verwirrung über die Beschaffenheit und die Herkunft des Produkts. Eine zur Ermittlung der Auswirkungen von Produktnachahmungen auf kleine und mittlere europäische Unternehmen in Auftrag gegebene Studie hat aufgedeckt, welche große Bedenken gegenüber *look-alikes* bestehen.¹³ Die damit verbundenen Gefahren sind mittlerweile auch vom Europäischen Parlament identifiziert worden.¹⁴

Diese Arbeit untersucht nun, welche rechtlichen Möglichkeiten es in England und Deutschland zum Schutz vor sog. *look-alikes* gibt. Häufig werden die Rechtsordnungen dieser Länder als die beiden Extreme in der Bandbreite möglicher wettbewerbsrechtlicher¹⁵ Systeme dargestellt. Zwar ist der Nachahmungsschutz bereits rechtsvergleichend mit dem englischen Recht behandelt worden. Jedoch liegen frühere Bearbeitungen wie etwa *Nachahmen im Wettbewerb – Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu § 1 UWG* von Beater aus dem Jahre 1995 oder *Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im englischen und deutschen Recht, markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte im Systemvergleich Common Law v. Gesetzesrecht, eine rechtsvergleichende Betrachtung* von Mertens aus dem Jahre 2003 schon länger zurück. Die Frage stellt sich deshalb neu, weil die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken¹⁶ (UGP-RL) sowie die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung¹⁷ (Werbe-RL)¹⁸ und deren Umsetzung in nationales Recht ganz neue Perspektiven für den nationalen Nachahmungsschutz aufzeigen.

Die Produktherstellern in England und Deutschland zum Schutz gegen *look-alikes* zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumente werden in drei Schritten untersucht.

Ausgangspunkt der Überlegungen bildet eine Erläuterung zum Hintergrund des Auftretens von Produktnachahmungen in der Realität (*Teil 1*). Dafür wird zunächst die besondere Bedeutung der Produktmarkierung für die Hersteller, aber auch für die Verbraucher dargestellt. Im Anschluss werden die besonders unter *look-alikes* leidenden Branchen aufgezeigt. Um die befürchteten Auswirkungen der Imitate auf den Wettbewerb geht es in der Folge. Daraufhin wird die Einstellung von Verbrauchern Handelsmarken gegenüber betrachtet. Dies dient

¹² BGH, GRUR 1998, 830 – *Les-Paul-Gitarren*.

¹³ *Rodwell/van Eeckhout/Reid/Walendowski*, S. 61.

¹⁴ Schriftliche Erklärung (0067/2008) zur Notwendigkeit der Erstellung einer detaillierten Studie zum Thema Produktkopien durch die Kommission vom 1. September 2008. Da der Text jedoch nicht die Unterstützung der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments fand, ist er nie an die Kommission übermittelt worden.

¹⁵ Der Begriff Wettbewerbsrecht umfasst hier ausschließlich den Bereich des Lauterkeitsrechts. Im Folgenden werden die Begriffe daher synonym benutzt.

¹⁶ Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) vom 11. Mai 2005 (ABl. Nr. L 149 S. 22, ber. ABl. 2009 Nr. L 253 S. 18).

¹⁷ Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. Nr. L 376 S. 21).

¹⁸ Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit ist dabei die RL 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung mit Wirkung zum 12. Dezember 2007 dabei durch die Richtlinie 2006/114/EG neu gefasst worden; ausführlich s. S. 145.

auch der Hervorhebung der aus dem „*look-alike*-Phänomen“ erwachsenden wirtschaftlichen Konsequenzen, die die Brisanz der Thematik akzentuieren.

Sukzessive werden in einem zweiten Schritt die sich für ein Vorgehen gegen *look-alikes* eignenden Rechtsinstrumente in England und Deutschland vorgestellt (*Teil 2*). Zahlreiche repräsentative Beispiele offenbaren dabei die in diesen Rechtsordnungen vorherrschende generelle Einstellung zu Produktnachahmungen. Im Rahmen eines umfassenden Rechtsvergleichs werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit *look-alikes* herausgearbeitet, die deutlich machen, dass sich bei identischem Sachverhalt die Aussichten auf ein gerichtliches Obsiegen unter Zugrundelegung deutschen Rechts als wesentlich Erfolg versprechender darstellen. Entscheidende Bedeutung wird dabei dem Fehlen einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel in England beigemessen. Eine intensive Analyse der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur erlaubt die Schlussfolgerung, dass die Einführung eines *tort of unfair competition* in naher Zukunft jedoch nicht zu erwarten ist. Eine modifizierte Beurteilung von *look-alikes* könnte jedoch das Unionsrecht notwendig machen. Sowohl die UGP-RL als auch die Werbe-RL und deren Umsetzung in nationales Recht zeigen neue Perspektiven für den nationalen Nachahmungsschutz auf. Es wird aufgedeckt, dass diese Richtlinien i.V.m. den korrespondierenden nationalen Umsetzungsakten grundsätzlich beim rechtlichen Vorgehen gegen *look-alikes* fruchtbar eingesetzt werden können. Einen Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang die Frage, welche Konsequenzen sich für den nationalen Nachahmungsschutz ergeben, wenn eine Richtlinie eine Vollharmonisierung anstrebt.

In einem dritten und letzten Schritt wird demonstriert, dass über die Wirksamkeit nationaler Regelungen schlussendlich die Sanktions- und Verfahrensvorschriften entscheiden (*Teil 3*). Da weder die UGP-RL noch die Werbe-RL etwas an der Akzeptanz verschiedener nationaler Verfahrensregime ändern, bleibt es weiterhin Sache des nationalen Gesetzgebers, ob unlauteres Wettbewerbsverhalten auf verwaltungsrechtlichem, strafrechtlichem oder zivilrechtlichem Wege bekämpft wird. Die zwischen dem deutschen bzw. dem englischen lauterkeitsrechtlichen Durchsetzungssystem ermittelten Unterschiede lassen vermuten, dass sich die neuen Schutzinstrumente in England als wesentlich ineffektiver erweisen werden als in Deutschland. Die Arbeit gelangt zu dem abschließenden Ergebnis, dass auch nach Umsetzung von UGP-RL und Werbe-RL Produkthersteller in England im Gegensatz zu Deutschland keine entscheidende Verbesserung ihrer Rechtsposition zu erwarten haben.

Teil 1 Praktischer Hintergrund des „*look-alike*-Phänomens“

§ 1 Von der Produktmarkierung zum Nachahmen

A. Produktmarkierung

In der Wirtschaftswissenschaft versteht man unter einer Marke (*brand*) ein durch besondere Merkmale geprägtes Produkt, die es von anderen, dem gleichen Grundbedarf dienenden Produkten unterscheidbar machen.¹⁹

In hoch entwickelten Wirtschaftssystemen werden Produkte schon seit Jahrhunderten markiert.²⁰ Während früher in erster Linie Handwerksbetriebe und Manufakturen ihre Ware

¹⁹ Keller, *Strategic brand management*, S. 4. Einen Überblick zu den darüber hinaus vertretenen Auffassungen bieten Esch/Wicke/Rempel, in: Esch, S. 9 ff., Meffert/Burmann/Koers, S. 5 ff.

²⁰ Ausführlich Esch/Langerer, in: Esch, S. 575; Murphy, S. 13 ff.

kennzeichneten, ist das Produktmarkieren (*branding*) heutzutage in nahezu sämtlichen Branchen geläufig. Die besondere Bedeutung des *branding* als Differenzierungsmittel auf Märkten mit homogenen, also weitgehend austauschbaren Produkten²¹ verdeutlicht eindrucksvoll das „*Cola-Pepsi-Experiment*“ von *Chernatony und McDonald*.²² Während bei einem Blindtest 51% der Befragten angaben, *Pepsi* zu bevorzugen und sich nur 44% für *Coca-Cola* entschieden, präferierten bei Offenlegung der Marken 65% *Coca-Cola*. *Pepsi* favorisierten demgegenüber nur noch 23%. Das *branding* bezweckt, einem Produkt ein einzigartiges, zum Kauf animierendes Image zu verleihen.²³ Das „*Cola-Pepsi-Experiment*“ belegt, dass der gute Ruf einer Marke dazu führen kann, dass unweigerlich auch andere Produktmerkmale wie etwa der Geschmack eines Getränks positiver bewertet werden.²⁴

Marken stehen für eine in den Köpfen der Verbraucher verwurzelte Vorstellung von den entsprechend gekennzeichneten Produkten. Allein dieses Bild führt jedoch noch keine Kaufbereitschaft herbei. Erst ein darüber hinausgehender Zusatznutzen (*added value*) wirkt sich positiv auf das Einkaufsverhalten aus. Dieser lässt sich dadurch ermitteln, dass das markierte Produkt einem anderen unmarkierten Produkt, das quasi den Grundnutzen der Ware verkörpert, gegenübergestellt wird. Der vom Verbraucher verspürte Zusatznutzen repräsentiert letztlich den Wert einer Marke (*brand equity*) aus Sicht der Konsumenten (sog. psychographischer Markenwert).²⁵ Der Markenwert kann jedoch nicht nur aus verhaltenswissenschaftlicher, sondern auch aus finanzwirtschaftlicher Perspektive (sog. ökonomischer Markenwert) betrachtet werden. Ausgangspunkt des ökonomischen Markenwertes ist die Markenstärke, die sich in erster Linie aus einer hohen Markentreue ergibt.²⁶ Ein Verbraucher, der seinen Bedarf über einen längeren Zeitraum hinweg bewusst mit einer bestimmten Marke deckt, gilt als markentreu.²⁷ Entscheidend sind dabei jedoch nicht allein die wiederholten Einkäufe, sondern die Tatsache, dass er sich trotz Vorhandensein von seinem Grundbedarf ebenfalls entsprechender Konkurrenzware immer wieder für die Marke entscheidet. Markentreue ergibt sich aus einem Zusammenspiel unterschiedlichster rationaler und emotionaler Eindrücke, die im Gehirn des Verbrauchers – ähnlich einem „Markenspeicherchip“ – verankert sind.²⁸ Diese Loyalität setzt neben einer gewissen Bekanntheit auch voraus, dass der Verbraucher mit dem entsprechend gekennzeichneten Produkt auch zufrieden ist. Ermittelt wird diese Zufriedenheit, indem die im Vorfeld gehegten Erwartungen mit den anschließend tatsächlich wahrgenommenen Empfindungen verglichen werden.²⁹ Anerkennt der Verbraucher ein Produkt, wird er allmählich Vertrauen in die Marke aufbauen. Diese positive Haltung resultiert schlussendlich in Markentreue.

B. Bedeutung der Produktmarkierung

Das Markieren von Produkten erfüllt zahlreiche Funktionen. Marken sind nicht nur für Produkthersteller, sondern auch für die Verbraucher äußerst wertvoll.

²¹ Meffert/Burmann/Koers, S. 5.

²² Chernatony/McDonald, S. 14 f.

²³ Esch/Langerer, in: Esch, S. 577.

²⁴ Esch/Wicke/Rempel, in: Esch, S. 7.

²⁵ Meffert/Burmann/Koers, S. 9. Anders lässt es sich kaum erklären, dass Verbraucher tagelang vor Geschäften Schlange stehen, um ein *iPhone* von *Apple* zu erwerben oder bei *Starbucks* mehr als 3 Euro für einen Becher Kaffee bezahlen.

²⁶ Meffert/Burmann/Koers, S. 9.

²⁷ Homburg/Koschate/Becker, in: Esch, S. 1398.

²⁸ Majer, in: Köhler/Majer/Wiezorek, S. 37 f.

²⁹ Weinberg/Diehl, in: Köhler/Majer/Wiezorek, S. 28.

I. Bedeutung der Produktmarkierung für den Produkthersteller

Mit Hilfe von Marken sind Produkthersteller in der Lage, ein unverwechselbares Produktimage zu erzeugen, anhand dessen sie sich gleichzeitig von der Konkurrenz abzugrenzen vermögen.³⁰ Auf diese Weise kann ein Mehrwert gegenüber anderen, den gleichen Bedarf befriedigenden Produkten geschaffen werden.

Je stärker eine Marke ist, desto höher ist die ihr entgegengebrachte Markentreue. Verbraucher, die mit den Produkten einer Marke zufrieden sind und entsprechend Vertrauen aufgebaut haben, werden diese auch weiterhin kaufen.³¹ Markentreue Käufer machen den Wertkern einer Marke aus.³² Die jährlich von *Millward Brown* durchgeführte *BrandZ Top 100*-Studie, wonach sich der Wert der 100 wertvollsten Marken der Welt im Jahre 2010 auf 2.4 Billionen Dollar summierte, verdeutlicht, dass der Markenwert zu den kostbarsten Vermögenswerten eines Unternehmens gehören kann.³³ Eine starke Marke steigert demzufolge den Wert des gesamten Unternehmens.

Des Weiteren erleichtern starke Marken das Erschließen neuer Produktmärkte.³⁴ Dies gilt sowohl im Hinblick auf mit der bislang angebotenen Ware verwandte Leistungen (sog. Markenausdehnung) als auch hinsichtlich gänzlich neuer Produkte (sog. Markentransfer).³⁵ Der Werbeaufwand verringert sich, da die Marke selbst schon ein Qualitätssignal aussendet.

Schließlich verschaffen Marken Unternehmen auch preispolitischen Spielraum.³⁶ Regelmäßig sind Verbraucher bereit, für Markenprodukte funktional gleichartigen unmarkierten Produkten gegenüber höhere Preise zu zahlen. Sie erwarten von Fachgeschäften, dass diese zumindest besonders starke Marken in ihrem Sortiment führen. Je stärker also eine Marke ist, desto besser ist die Verhandlungsposition des Produktherstellers dem Einzelhandel gegenüber beim Aushandeln von Lieferkonditionen.³⁷

II. Bedeutung der Produktmarkierung für die Verbraucher

Marken erleichtern es Verbrauchern, sich auf dem Produktmarkt zu orientieren. Nicht alle Produkteigenschaften lassen sich vor dem Kauf tatsächlich überprüfen. Subjektive Qualitätsmerkmale wie etwa der Geschmack eines Schokoladenriegels treten erst beim Verbrauch der Ware hervor. Folglich sind Verbraucher darauf angewiesen, ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage von Erwartungen zu treffen. Haben sie bereits früher gute Erfahrungen mit einem Markenartikel gemacht, lassen sich die mit dieser Marke verknüpften Informationen

³⁰ *Berekoven*, S. 133; *Meffert/Burmann/Koers*, S. 12.

³¹ *Biel*, in: Esch 1999, S. 68. Mehr dazu *Majer*, in: Köhler/Majer/Wiezorek, S. 37 ff.

³² *Majer*, in: Köhler/Majer/Wiezorek, S. 39.

³³ Platz 1 belegt danach *Google* mit 114.3 Milliarden Dollar, gefolgt von *IBM* (86.4 Milliarden Dollar), *Apple* (83.2 Milliarden Dollar), *Microsoft* (76.34 Milliarden Dollar) und *Coca-Cola* (68.0 Milliarden Dollar). Unter Zugrundelegung einer anderen Berechnungsmethode kam die Beratungsgesellschaft *Interbrand* zu dem Ergebnis, *Coca-Cola* sei mit 70.5 Milliarden Dollar Spitzenreiter, gefolgt von *IBM* (64.7 Milliarden Dollar), *Microsoft* (60.9 Milliarden Dollar) und *Google* (43.6 Milliarden Dollar).

³⁴ *Biel*, in: Esch 1999, S. 68.

³⁵ *Meffert/Burmann/Koers*, S. 15. Zur Produktpalette von *Virgin* gehören z.B. neben Schallplatten mittlerweile u.a. Fluggesellschaften, Fitnessstudio-Ketten, Bücher, Kleidung, Kosmetik, Schmuck, Getränke oder auch Eisenbahnen.

³⁶ *Meffert/Burmann/Koers*, S. 15.

³⁷ *Biel*, in: Esch 1999, S. 68.

auch auf andere Produkte des Markenherstellers übertragen.³⁸ Aus ökonomischer Sicht reduzieren Marken somit den Such- und Informationsaufwand.³⁹

Besondere Bedeutung kommt darüber hinaus der Vertrauensfunktion der Marke zu.⁴⁰ Mit dem Kauf eines Markenprodukts erwirbt der Verbraucher nicht nur einen Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand, sondern auch eine Art Qualitätsversprechen.⁴¹ Positive Erlebnisse aus der Vergangenheit schaffen Vertrauen. Hat der Konsument schon einmal gute Erfahrungen mit einem Markenprodukt gemacht, überträgt er diese auf Artikel, mit denen er bislang noch nicht vertraut ist. Dadurch werden subjektiv empfundene Unsicherheiten reduziert.⁴²

Schließlich stiften Marken auch einen ideellen Nutzen, indem sie der sozialen Abgrenzung bzw. der Selbstdarstellung dienen.⁴³ In vielen Fällen übertragen Verbraucher das Image einer Marke auf sich und definieren dadurch ihr Selbstverständnis.⁴⁴ Auf diese Weise kann die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe ausgedrückt werden. Im sozialen Umfeld erfüllen Marken häufig auch eine Prestigefunktion.⁴⁵

C. Vom Nachahmen betroffene Branchen

Produktimitationen sind nicht auf spezielle Branchen beschränkt. Gerade in England ist davon seit Jahren jedoch in erster Linie die Lebensmittelbranche betroffen.⁴⁶ Auch in Deutschland wird dieser Sektor zunehmend von Nachahmungen erfasst. Gerade in diesem Produktsegment bedarf es einer Differenzierung zwischen Herstellermarken und Handelsmarken. Ursprünglich vermutete der Verbraucher hinter einem markierten Produkt einen für eine bestimmte Qualität die Verantwortung übernehmenden Hersteller. Historisch betrachtet waren Markenartikel also Herstellermarken.⁴⁷ Mittlerweile existieren daneben jedoch auch die größtenteils von fremden Herstellern bezogenen⁴⁸ und anschließend unter eigener Kennzeichnung weiterverkauften Handelsmarken. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur in eigenen bzw. der eigenen Handelsorganisation angehörig Verkaufsstätten abgesetzt werden (sog. Exklusivität des Vertriebs).⁴⁹ Handelsmarken haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Die *Private Label Manufacturers Association* berichtet in ihrem Internationalen Jahrbuch der Handelsmarken 2010, dass deren Marktanteil in Großbritannien bei 47% und in Deutschland bei 40% liegt,⁵⁰ wobei dieser je nach Produktbereich

³⁸ Meffert/Burmann/Koers, S. 10 f.

³⁹ Keller, Strategic brand management, S. 9.

⁴⁰ Biel, in: Esch 1999, S. 69 mit dem interessanten Hinweis, dass die erste Reaktion eines Verbrauchers auf das Versagen einer starken Marke in der Selbstbeschuldigung „Was habe ich falsch gemacht?“ besteht.

⁴¹ Biel, in: Esch 1999, S. 69; Keller, Strategic brand management, S. 10; Theis, S. 563.

⁴² Keller, Strategic brand management, S. 10. Zu denken ist etwa an das funktionale Risiko, d.h. das Produkt funktioniert nicht wie erwartet; das finanzielle Risiko, d.h. das Produkt ist den gezahlten Kaufpreis nicht wert oder das soziale Risiko, d.h. das Produkt führt zu Beschämung gegenüber anderen.

⁴³ Biel, in: Esch 1999, S. 69. Dies gilt insbesondere für auf dem jeweiligen Produkt physisch sichtbare Marken wie etwa bei Bekleidung, Autos oder Mobilfunkgeräten.

⁴⁴ Keller, Strategic brand management, S. 10.

⁴⁵ Meffert/Burmann/Koers, S. 102; Theis, S. 563.

⁴⁶ Vgl. etwa *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513; *United Biscuits v. Burtons Biscuits* [1992] FSR 14; *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31 (HL).

⁴⁷ Berekoven, S. 133 f.

⁴⁸ Viele Produkthersteller bezwecken durch die Produktion von Handelsmarken eine effizientere Auslastung ihrer Produktionskapazitäten, s. Berekoven, S. 136.

⁴⁹ Berekoven, S. 134; Theis, S. 556.

⁵⁰ Vgl. *Private Label Manufacturers Association* (Hrsg.), Wachsender Marktanteil von Einzelhandelsmarken in ganz Europa – PLMA's Internationales Jahrbuch der Handelsmarken 2010 berichtet, Pressemitteilung, im Inter-

Schwankungen unterliegt. Während den Herstellermarken in dem die persönliche Ausstattung⁵¹ betreffenden Sektor noch sehr große Bedeutung zukommt, sind Handelsmarken in der Lebensmittelbranche von nicht zu unterschätzender Umsatzrelevanz. Handelsmarken sprechen dabei sowohl Haushalte mit niedrigem Einkommen (Marktanteil von 32%) als auch solche mit hohem Einkommen (28%) an.⁵²

Handelsmarken lassen sich in Gattungsmarken, klassische Handelsmarken und Premium-Handelsmarken untergliedern.⁵³ Gattungsmarken⁵⁴ grenzen sich von markierten Produkten durch eine eher schlicht gehaltene Verpackungs- bzw. Produktgestaltung und einen sehr viel niedrigeren Preis ab.⁵⁵ Hier gründet die Kaufmotivation einzig im geringen Preis. Klassische Handelsmarkenprodukte zeichnen sich durch einen bei vergleichbarer Verpackungs- und Produktqualität deutlich niedrigeren Preis gegenüber Herstellermarken aus.⁵⁶ Ganz bewusst wird erkennbar auf die entsprechende Herstellermarke Bezug genommen.⁵⁷ Anders als bei der Gattungsmarke besteht der Kaufanreiz nicht allein im geringen Preis, sondern in einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis. Premium-Handelsmarken⁵⁸ zeichnen sich demgegenüber durch hohe Qualität und regelmäßig auch entsprechend hohe Preise aus. Bei diesen Produkten wird nicht der Preis in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr die Qualität und der für den Verbraucher bestehende Zusatznutzen.⁵⁹ Insgesamt sind sie grundsätzlich dennoch günstiger als die Premiummarken der Hersteller.

Ursprünglich nahm der Einzelhandel Handelsmarken als Reaktion auf zunehmenden Wettbewerb und im Bestreben nach mehr Unabhängigkeit gegenüber den Markenherstellern in sein Warensortiment auf.⁶⁰ Mittlerweile dienen sie in erster Linie der Reduzierung des Preiswettbewerbs. Handelsmarken bieten hier größere Spielräume, da weder Preisempfehlungen der Markenhersteller beachtet werden müssen, noch – aufgrund der Exklusivität des Handelsmarkenvertriebs – für die Verbraucher Vergleichsmöglichkeiten bestehen.⁶¹ Ohne attraktive Handelsmarken riskieren Einzelhändler, in den Augen der Verbraucher einzig als Verkaufsstätte der Markenhersteller wahrgenommen zu werden. Handelsmarken ermöglichen die Schaffung eines unverwechselbaren Formats, das sich von dem anderer Geschäfte

net erhältlich unter <http://www.plmainternational.com/pressupdate/pressupdate_new02.asp?language=de> (Abruf vom 24. Februar 2011).

⁵¹ Z.B. Kleidung, Schuhe, Uhren, Schmuck.

⁵² *DIW econ*, S. 18.

⁵³ *Theis*, S. 557 ff. Alternativ lassen sich Handelsmarken auch einteilen nach der Anzahl (Monomarken für einzelne Produkte, z.B. *Tandil* Waschmittel von *Aldi*; Produktgruppenmarken für mehrere artverwandte Waren, z.B. *Bio Wertkost* Produkte aus kontrollierter, ökologischer Landwirtschaft von *Edeka* bzw. Sortimentsmarken für alle Waren einer bestimmten Preisklasse, z.B. *TIP* von *Real*) bzw. nach dem Preis (Premiummarken, z.B. *Feine Welt* von *REWE*; B-Marken, z.B. *REWE Qualitätsmarke* von *REWE* sowie Preiseinstiegsmarken, z.B. *ja!* von *REWE*). 4 „Generationen“ von Handelsmarken unterscheidet demgegenüber die *Boston Consulting Group* (*No Names*; Quasi-Marken; Dachmarken; Gestaltungsmarken).

⁵⁴ Auch *No-names*; namenslose Ware; Weiße Ware oder Generika genannt.

⁵⁵ *Berekoven*, S. 134; *Mills*, [1995] EIPR 116, 117; *Theis*, S. 557.

⁵⁶ *Mills*, [1995] EIPR 116, 117; *Theis*, S. 557.

⁵⁷ Das Müsli *Gletscherkrone* von *Aldi* orientiert sich beispielsweise sowohl im Namen als auch in der Verpackung an *Schneekoppe*.

⁵⁸ Z.B. *St. Michael* von *Marks & Spencer*; *Feine Welt* von *REWE*, *Edeka Selection* von *Edeka* oder *Real Selection* von *Real*.

⁵⁹ *Mills*, [1995] EIPR 116, 117; *Theis*, S. 557.

⁶⁰ Ausführlich *Berekoven*, S. 138 ff.; *Batzer/Greipl*, in: *Dichtl/Eggers*, S. 194 ff.

⁶¹ *Berekoven*, S. 139 f.

klar abgrenzt.⁶² Sie stellen ein wirksames Mittel zur Schließung von Sortimentslücken dar.⁶³ Auf diese Weise werden für die Verbraucher Anreize geschaffen, gerade diese Einkaufsstätte aufzusuchen. Eine Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass rund 70% der englischen Verbraucher sog. *one-stop-shopper* sind, d.h. aus Gründen der Zeitersparnis ihre Einkaufsaktivitäten auf eine Verkaufsstätte beschränken.⁶⁴ Handelsmarken heben die generelle Leistungsstärke des Unternehmens hervor,⁶⁵ was sich positiv auf das öffentliche Erscheinungsbild auswirkt. Erkennen Markenhersteller, dass es dem Einzelhandel möglich ist, die betreffenden Artikel selbst herzustellen, wird die Position des Einzelhandels beim Aushandeln der Einkaufskonditionen deutlich begünstigt.⁶⁶ Ein Großteil der Verbraucher tätigt den Einkauf ohne eine bestimmte Markenpräferenz; 70% der Kaufentscheidungen werden erst in der Verkaufsstätte selbst getroffen.⁶⁷

Handelsmarken führen zu einer Verstärkung des Wettbewerbs um die Nachfrage der Verbraucher. In diesem Wettstreit verfügen Einzelhändler Markenherstellern gegenüber über beträchtliche Wettbewerbsvorteile. Zunächst einmal obliegt ihnen die Entscheidung darüber, welche Produkte überhaupt in das Warensortiment aufgenommen werden. Sie legen fest, wie viel Regalfläche den einzelnen Artikeln zugewiesen wird bzw. inwieweit diese Fläche von vorbeieilenden Verbrauchern ohne weiteres wahrgenommen werden kann. Durch geschickte Produktplatzierung bzw. sonstige Verkaufsförderungsaktionen vermag der Händler, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Handelsmarken zu lenken. Da er letztlich auch über sämtliche Preise entscheidet, kann er die Handelsmarke als preisgünstige Alternative zur Herstellermarke präsentieren. Auch kann er bewusst Bestandslücken im Herstellermarkenangebot herbeiführen.⁶⁸ Aufgrund der neuerdings bestehenden Tendenz zum *one-stop-shopping* erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein Verbraucher, der die gesuchte Herstellermarke nicht vorfindet, zur Handelsmarke greifen wird anstatt eine andere Verkaufsstätte aufzusuchen.

Insgesamt befinden sich Handelsmarken somit im Wettbewerb mit den Herstellermarken in einer wesentlich günstigeren Ausgangssituation. Ungeachtet dessen, dass viele Markenhersteller dies als unfairen Vorsprung erachten, handelt es sich dabei jedoch um eine normale Erscheinung des Marktwettbewerbs.⁶⁹ Grundsätzlich ist also kein Grund ersichtlich, den Vertrieb von Handelsmarken zu beschränken oder gar zu verbieten. Anders verhält es sich jedoch im Hinblick auf eine ganz spezielle Erscheinungsform von Handelsmarken: sog. *look-alikes*. In der Regel – aber nicht ausschließlich – handelt es sich dabei um Erzeugnisse des Niedrigpreissegments, deren äußeres Erscheinungsbild durch Merkmale gekennzeichnet ist, die eine Verwechslung mit bekannten Herstellermarken bezwecken. Durch die optische Gestaltung der Verpackung sollen beim Verbraucher Assoziationen hervorgerufen werden, die sofort an das bekannte Original erinnern. Die Anlehnung kann etwa durch die farbliche Gestaltung, die Verpackungsform, die Namensgebung oder die Form von Logos hergestellt werden. Nachahmer hoffen, mittels dieses „*look-alike*-Effekts“ den Verkauf der eigenen Pro-

⁶² Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 198; Murphy, S. 121 f.

⁶³ Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 196; Murphy, S. 120 f.

⁶⁴ Competition Commission, S. 30.

⁶⁵ Batzer/Greipl, in: Dichtl/Eggers, S. 198.

⁶⁶ Murphy, S. 7.

⁶⁷ DIW econ, S. 22.

⁶⁸ Dobson, S. 6.

⁶⁹ Wieczorek, S. 8 f.

dukte zu fördern. Der zum Original gewährte Abstand ist dabei regelmäßig groß genug, um nicht gegen Sonderschutzrechte zu verstoßen.

Wichtig ist es festzuhalten, dass *look-alikes* nicht *per se* mit Handelsmarken gleichzusetzen sind. Zahlreiche Handelsmarken sind unterscheidbar verpackt, stellen ihre eigenen Vorzüge heraus und beziehen sich nicht unmittelbar auf Herstellermarken. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind jedoch 83% der deutschen Markenhersteller von Imitationen durch den Einzelhandel betroffen.⁷⁰

D. Auswirkungen von *look-alikes*

Die Ähnlichkeit zwischen einem *look-alike* und einer Herstellermarke kann derart gravierend sein, dass Verbraucher irrig davon ausgehen, das *look-alike* sei das Produkt eines Markenherstellers.⁷¹ Entweder wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, es handele sich um ein und dasselbe Produkt.⁷² Oder aber der Verbraucher erachtet die Nachahmung aufgrund der übereinstimmenden Merkmale als Abwandlung einer Herstellermarke, weswegen er schlussfolgert, die Produkte stammten aus demselben Unternehmen.⁷³ Schließlich besteht auch die Gefahr, dass der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich um verschiedene Unternehmen handelt. Irrtümlich leitet er aus den Gemeinsamkeiten jedoch ab, dass zwischen diesen ein besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang besteht.⁷⁴ Solche Verwechslungen können dazu führen, dass Verbraucher vom Erwerb der Herstellermarke Abstand nehmen und stattdessen das *look-alike* erwerben. Zusätzliche Kaufanreize wie z.B. ein niedriger Preis erhöhen diese Wahrscheinlichkeit nicht nur unwesentlich. Je geringer die Markentreue eines Verbrauchers ausgeprägt ist, desto leichter ist es, diesen mit Hilfe einer ähnlichen Produktverpackung von der Herstellermarke auf das *look-alike* umzuleiten.

Das der Herstellermarke ähnliche Erscheinungsbild führt zunächst dazu, dass das *look-alike* beim Verbraucher die positiven Assoziationen hervorruft, die er dem nachgeahmten Markenprodukt gegenüber empfindet.⁷⁵ Es besteht jedoch die Gefahr, dass ein von der Qualität eines *look-alikes* enttäuschter Verbraucher diese Erfahrung umgekehrt auch auf die Herstellermarke überträgt.⁷⁶ Überzeugt demgegenüber die Qualität des Imitats, droht die besondere der Herstellermarke entgegengebrachte Wertschätzung zu schwinden. Obwohl der Erfolg des *look-alikes* durch die Werbeanstrengungen des Originalherstellers überhaupt erst ermöglicht wurde, wird der Verbraucher dazu verleitet zu glauben, Herstellermarken seien überbeuert.⁷⁷

Kurzfristig vermögen *look-alikes* durchaus die Produktvielfalt zu erhöhen. Indem sie durchschnittlich 20–30% günstiger sind als entsprechende Herstellermarken,⁷⁸ bewirken sie auch eine Intensivierung des Preiswettbewerbs, was wiederum dazu führen kann, dass das allge-

⁷⁰ *DIW econ*, S. 40.

⁷¹ Verwechslungsgefahr im engeren Sinne.

⁷² Unmittelbare Verwechslungsgefahr.

⁷³ Mittelbare Verwechslungsgefahr. Auch wenn Handelsmarken in der Praxis häufig von Markenherstellern produziert werden, darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben, dass Verbraucher oftmals nicht in Erfahrung bringen können, auf welche Produkte dies zutrifft und auf welche nicht, *Mills*, [1995] *EIPR* 116, 121.

⁷⁴ Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

⁷⁵ *Wieczorek*, S. 13.

⁷⁶ *Kapferer*, *Psychology and Marketing* [1995] 551, 553.

⁷⁷ *Kapferer*, *Psychology and Marketing* [1995] 551, 553.

⁷⁸ *Schneider*, S. 4.

meine Preisniveau einer bestimmten Produktkategorie reduziert wird.⁷⁹ Es gilt jedoch zu bedenken, dass Unternehmen stets nur dann bereit sein werden zu investieren, wenn die aus der Investition erwarteten Gewinne die Gesamtkosten am Ende auch übersteigen. Diese Bereitschaft wird nach und nach abnehmen, wenn neue Ideen bereits nach kurzer Zeit nachgeahmt werden. Hersteller beklagen, dass nach einer für eine Produktneuheit erforderlichen durchschnittlichen Entwicklungsperiode von 16 Monaten nur etwa 11–12 Monate vergehen, bis erste Nachahmungen auf dem Markt auftauchen.⁸⁰ Bei Verpackungsneuheiten sind es sogar nur 8–10 Monate. In der Regel sind Markenhersteller gezwungen, ihre Produktneuheiten dem Einzelhandel 4 Monate vor Markteinführung zu präsentieren, damit dieser über die Aufnahme in sein Warensortiment entscheiden kann. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist die Entwicklung eines *look-alikes* also möglich. 24% der befragten Hersteller haben tatsächlich berichtet, dass zeitgleich mit der Einführung ihrer Innovation bereits ein Imitat auf dem Markt verfügbar war.⁸¹ Erwerben Verbraucher in der irrigen Annahme es handle sich um ein Original ein *look-alike*, oder gehen sie fälschlicherweise davon aus, eine Nachahmung sei von einem Markenhersteller produziert worden, sinken die Gewinne der Markenhersteller. Beispielhaft für entsprechende wirtschaftliche Auswirkungen auf den Originalhersteller ist die Einführung von *Sainsbury's Classic Cola* aus dem Jahre 1994. Aufgrund starker Ähnlichkeiten zum Konkurrenten *Coca Cola* ist dieses Produkt von Anfang an kontrovers diskutiert worden.⁸² Kam die ursprüngliche *Sainsbury's-Cola*⁸³ im März 1994 bloß auf einen Marktanteil von 15%, betrug dieser nach Einführung der *Classic Cola* einen Monat später bereits 60%. Im gleichen Zeitraum verringerte sich der Marktanteil von *Coca Cola* in den *Sainsbury's-Supermärkten* von 60% auf 33%. Die Lebensmittelbranche steckt jährlich etwa 1.5 Millionen Euro in die Entwicklung und Werbung neuer Produkte.⁸⁴ Durch das Imitieren von Herstellermarken lassen sich diese hohen Aufwendungen einsparen. *Look-alikes* verkürzen die in einem unverfälschten Wettbewerb bestehende Zeitspanne, innerhalb derer die Neuheit und Einzigartigkeit des Produkts dazu führt, dass Markenhersteller ihre in den Aufbau gesteckten Investitionen amortisieren können.⁸⁵ Sinken deren Gewinnerwartungen, gehen Investitionsanreize verloren.⁸⁶ Langfristig lassen *look-alikes* somit eine verminderte Produktqualität ebenso befürchten wie eine geringere Produktvielfalt.⁸⁷ Fraglich ist darüber hinaus, ob die Preise auch auf längere Sicht niedrig bleiben. Davon ist umso eher auszugehen, je intensiver der Wettbewerb im Einzelhandel ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Markenhersteller ihre aufgrund der Nachahmungen erlittenen Verluste durch schlechte Lieferkonditionen gegenüber kleineren Einzelhändlern auszugleichen versuchen. Kleinere Händler, die dem Preisdruck der großen Einzelhändler nicht mehr standhalten können, werden so sukzessive aus dem Markt gedrängt. Im Zuge des damit einhergehenden reduzierten Wettbewerbs drohen die Preise folglich wieder zu steigen.⁸⁸

⁷⁹ Dobson, S. 2.

⁸⁰ *DIW econ*, S. 40 f.

⁸¹ *DIW econ*, S. 41.

⁸² Ausführlich Mills, [1995] *EIPR* 116, 120.

⁸³ Andere Rezeptur und Aufmachung.

⁸⁴ Schneider, S. 5.

⁸⁵ Dobson, S. 4; Wieczorek, S. 15.

⁸⁶ Dobson, S. 7.

⁸⁷ Dobson, S. 4; Wieczorek, S. 15.

⁸⁸ Dobson, S. 6. 2008 machte der Anteil der fünf größten Einzelhandelsunternehmen am Umsatz im deutschen Lebensmittelhandel schon beinahe 70% aus, *DIW econ*, S. 11. In England betrug der Umsatzanteil der vier größten Einzelhändler im englischen Lebensmittelmarkt Ende 2009 bereits über 75%, vgl. *Taylor Nelson Sofres (TNS), Tesco share turnaround (plus an update on grocery price inflation)*, Pressemitteilung vom 10. November 2009, im Internet erhältlich unter <http://www.tnsglobal.com/_assets/files/worldpanel_marketshare_oct2009>.

§ 2 Verhältnis der Verbraucher zu Handelsmarken

Aufgrund deren besonderer Bedeutung für das allgemeine Konsumverhalten gilt es abschließend die Einstellung von Verbrauchern Markenprodukten gegenüber genauer zu überprüfen.

A. Qualität der Handelsmarke

Laut einer 2009 durchgeführten Umfrage greifen Verbraucher wieder vermehrt auf Herstellermarken zurück. Beinahe 35% der Befragten waren der Ansicht, der Kauf von Markenartikeln lohne sich überwiegend.⁸⁹ Knapp 44% gaben an, bei bestimmten Produkten auf eine ganz spezifische Marke festgelegt zu sein.⁹⁰ Während 59% erklärten, bei Zufriedenheit mit einer Marke dieser auch in Zukunft treu zu bleiben, behaupteten nur 28%, häufiger zwischen verschiedenen Marken zu wechseln.

Eine Anfang Juli 2010 vorgenommene Umfrage ergab jedoch, dass Handelsmarken in bestimmten Produktbereichen für die deutschen Verbraucher eine echte Alternative zu Herstellermarken darstellen.⁹¹ Bei Hygieneartikeln gaben mehr als 77% der Befragten an, gerne auf Handelsmarken zurückzugreifen. Beliebte sind sie des Weiteren in den Bereichen Putzmittel (61%), Getränke (58%) und Aufschnitt (39%). 90% würden allerdings auf keinen Fall im Bereich Körperpflegeprodukte, 67% bei Obst und Gemüse bzw. 55% bei Backwaren eine Handelsmarke wählen. Die Wertschätzung der Handelsmarken beruht in erster Linie auf den gegenüber Herstellermarken niedrigeren Preisen (72%) bzw. auf einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis (48%).

Beinahe 75% der deutschen Verbraucher meinen mittlerweile, die Qualität der Handelsmarken habe sich innerhalb der letzten Jahre deutlich verbessert.⁹² 45% waren gar der Auffassung, zwischen Handelsmarken und Herstellermarken bestünden gar keine Qualitätsunterschiede. Bestätigt wird diese Einschätzung durch zahlreiche Tests der *Stiftung Warentest*, die kontinuierlich belegen, dass Handelsmarken gleich gut oder sogar besser sind als deutlich teurere Herstellermarken.⁹³ Ähnlich sind inzwischen sogar 67% der englischen Verbraucher der Ansicht, Handelsmarken seien Herstellermarken qualitativ gleichwertig.⁹⁴

Da viele Verbraucher also kaum noch einen Qualitätsvorsprung von Herstellermarken gegenüber Handelsmarken wahrnehmen, sehen sich die Markenhersteller dazu gezwungen,

pdf> (Abruf vom 24. Februar 2011).

⁸⁹ Faehling, S. 2.

⁹⁰ Faehling, S. 8.

⁹¹ Vgl. *PresseAnzeiger.de*, Aktuelle acquisa-Umfrage: Handelsmarken kommen beim deutschen Verbraucher gut an, Pressemeldung vom 11. August 2010, im Internet erhältlich unter <<http://www.presseanzeiger.de/meldungen/gesellschaft-kultur/375268.php>> (Abruf vom 24. Februar 2011). Für die Umfrage waren über 400 Kunden von Rewe, Real und Edeka in Düsseldorf zu ihren Erfahrungen mit Handelsmarken befragt worden.

⁹² *Institut für Handelsforschung*, Handelsmarken – Der Konsument als Jury, Pressemitteilung vom 10. Dezember 2009, im Internet erhältlich unter <http://www.ifhkoeln.de/handelsmarken_eo_der_konsument_als_jury.php> (Abruf vom 24. Februar 2011). Ende 2009 waren dabei 203 Passanten in der Kölner Innenstadt zu ihrem Kaufverhalten und ihrer Einstellung zu Handelsmarken in diversen Produktkategorien befragt worden.

⁹³ Vgl. z.B. den Test *Antifaltencremes für die Nacht – Kaum Entfaltung im Schlaf* vom März 2007, bei dem das Produkt von Aldi (10 ml für 0.50 Euro) das Qualitätsurteil „gut“ (1,8) erhielt, wohingegen das von Vichy (10 ml für 5.40 Euro) nur mit „ausreichend“ (3,6) benotet wurde. Der Test ist im Internet erhältlich unter <<http://www.test.de/themen/gesundheit-kosmetik/test/Antifaltencremes-fuer-die-Nacht-Kaum-Entfaltung-im-Schlaf-1504642-2504642>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

⁹⁴ Darauf verweist Thomas.

den mit ihrer Marke verflochtenen Zusatznutzen deutlich zu akzentuieren. Dies setzt freilich voraus, dass den Konsumenten eine zweifelsfreie Unterscheidung überhaupt möglich ist.

B. Verhältnis zu *look-alikes*

Laut einer 2009 von der *British Brands Group* (BBG) in Auftrag gegebenen Umfrage erachten 65% der englischen Verbraucher ähnliche Produktverpackungen grundsätzlich als verwirrend bzw. irreführend.⁹⁵ Beinahe ebenso viele (64%) gaben an, aufgrund bestimmter Übereinstimmungen über eine Verbindung zu Herstellermarken nachzudenken. 38% sind aufgrund starker Kongruenzen tatsächlich schon einmal verwirrt oder irreführt worden.⁹⁶ 33% haben aus diesem Grund sogar schon versehentlich das falsche Produkt erworben.⁹⁷ Im Rahmen dieser Untersuchung sind einige Herstellermarkenprodukte außerdem einerseits diesen stark angenäherten, andererseits klar unterscheidbaren Artikeln gegenübergestellt worden. Unter Zugrundelegung des gleichen Preises gaben die Verbraucher bei 8 von 10 Testprodukten an, sich wahrscheinlich für den Kauf des *look-alikes* zu entscheiden.⁹⁸ Dies belegt den erheblichen Einfluss der Produktverpackung auf das Einkaufsverhalten.

In Großbritannien gibt es ungefähr 24 Millionen Haushalte. Erwirbt nun ein Drittel davon aufgrund ähnlicher Produktverpackungen ein falsches Produkt, bedeutet dies, dass 8 Millionen Artikel aus Versehen gekauft werden. Da Verbraucher im Jahr durchschnittlich mehr als 50 Lebensmitteleinkäufe tätigen, erscheint diese Ziffer gegenüber der tatsächlichen Anzahl von Fehlkäufen noch als grobe Untertreibung.⁹⁹

Obwohl diese Zahlen selbstverständlich nicht für sämtliche Handelsmarken und *look-alikes* repräsentativ sind, demonstrieren sie anschaulich, welche wirtschaftlichen Konsequenzen aufgrund der zwischen *look-alikes* und Herstellermarken bestehenden Ähnlichkeiten zu befürchten sind.

Teil 2 Schutzinstrumente gegen *look-alikes*

§ 3 Schutzinstrumente gegen *look-alikes* im englischen Recht¹⁰⁰

Als wichtigste Schutzinstrumente für den rechtlichen Umgang mit *look-alikes* stellt das englische Recht das Markenrecht (TMA 1994) und den *common law*-Rechtsbehelf des *passing off* zur Verfügung. Diese werden im Folgenden zunächst im Rahmen eines Überblicks über andere potentielle Schutzmöglichkeiten, insbesondere des Lauterkeitsrechts, eingeordnet.

Zum besseren Verständnis der anschließenden ausführlichen rechtlichen Betrachtung sei vorab jedoch auf einige Charakteristika des englischen Rechts hingewiesen.

⁹⁵ BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behaviour, S. 6.

⁹⁶ In der Alterklasse 16-24 Jahre sind es sogar 48%.

⁹⁷ In der Alterklasse 16-24 Jahre sind es sogar 54%.

⁹⁸ BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behavior, S. 8.

⁹⁹ BBG, A study into the impact of similar packaging on consumer behavior, S. 6.

¹⁰⁰ Der Begriff „englisches Recht“ (und nicht „britisches Recht“) ist bewusst gewählt, so dass sämtliche Ausführungen uneingeschränkt nur für England und Wales gelten. Schottisches und nordirisches Recht weisen Besonderheiten auf, auf die im Rahmen dieser Abhandlung nicht eingegangen wird. Zu den Unterschieden vgl. *Ohly*, Richterrecht, S. 14 ff.

A. Charakteristika des englischen Rechts

I. Der Begriff des *common law*

Der Begriff des *common law* hat drei unterschiedliche Bedeutungen.¹⁰¹ *Common law* im engeren Sinn ermöglicht eine Abgrenzung des von den königlichen Gerichten geschaffenen Strengrechts von der zum Ausgleich von Unbilligkeiten des Strengrechts geschaffenen *equity*.¹⁰² Des Weiteren trennt die Bezeichnung den anglo-amerikanischen Rechtskreis vom kontinentaleuropäischen Recht (*civil law*). In dieser Arbeit wird der Begriff in einem weiten Sinn zur Unterscheidung des von der Rechtsprechung entwickelten Fallrechts¹⁰³ gegenüber dem Gesetzesrecht (*statute law*) verwendet.

II. *Common law* und *statutes*

Im Grundsatz ist englisches Zivilrecht von Richtern im Laufe von Jahrhunderten entwickeltes Fallrecht (*common law*).¹⁰⁴ Das *common law* beruht auf einem Präjudizensystem (*precedent case*). Nach der *doctrine of stare decisis*¹⁰⁵ sind Entscheidungen höherrangiger Gerichte bindend.¹⁰⁶ Präjudizien des House of Lords binden demzufolge sämtliche andere Gerichte. Nachdem sich das House of Lords zunächst an seine eigenen Vorentscheidungen gebunden sah, erklärte es im Jahre 1966, künftig von seinen Urteilen auch abweichen zu dürfen.¹⁰⁷ Nur selten wird allerdings von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.¹⁰⁸ Bindungswirkung (*binding authority*) entfalten dabei allein die tragenden Entscheidungsgründe (*ratio decidendi*), die von den nicht entscheidungserheblichen *obiter dicta* abzugrenzen sind. Auch ein *obiter dictum* kann jedoch als Vorentscheidung mit Überzeugungskraft (*persuasive authority*) zur Entscheidungsfindung beitragen.¹⁰⁹ Dessen Relevanz erhöht sich entsprechend der richterlichen Autorität,¹¹⁰ weshalb die Abgrenzung zwischen *ratio decidendi* und *obiter dictum* insbesondere bei House of Lords-Entscheidungen oft nur von geringer Bedeutung ist.¹¹¹ In dem seltenen Fall vollständiger Tatsachenidentität ist ein Präjudiz ohne weiteres anwendbar. Der Richter wird dem Präjudiz aber auch dann folgen (*to follow a precedent*), wenn die Ähnlichkeit der Fakten eine unterschiedliche rechtliche Wertung als willkürlich erscheinen lassen würde.¹¹² Unterscheiden sich die Sachverhalte, besteht die Möglichkeit, die *ratio decidendi* des Präzedenzfalls analog anzuwenden (*to apply a precedent*). Mittels dieser Technik können

¹⁰¹ *Mountstephens*, S. 7 f.; *Ohly*, Richterrecht, S. 7 Fn. 43; *Zweigert/Kötz*, § 14 III S. 185.

¹⁰² Bis zur Vereinigung durch die Judicature Acts 1873-1875 existierte eine getrennte Gerichtszuständigkeit für die Rechtsmassen des *common law* und der *equity*. Mehr dazu bei *von Bernstorff*, § 1 S. 8 f.; *Blumenwitz*, § 4 S. 18 ff.

¹⁰³ D.h. sowohl die Rechtsmasse des *common law* als auch die der *equity*.

¹⁰⁴ *Von Bernstorff*, § 1 S. 9.

¹⁰⁵ Vom lateinischen *stare decisis et non quieta movere* (etwa: Bei einer Entscheidung bleiben und bereits Festgestelltes nicht wieder in Zweifel ziehen.).

¹⁰⁶ *Von Bernstorff*, § 1 S. 10 f. Ausführlich zur *stare decisis*-Doktrin *Blumenwitz*, § 4 S. 38 ff; *James*, S. 17 ff.

¹⁰⁷ Vgl. *Practice Statement (Judicial Precedent)* [1966] 1 WLR 1234 (HL) per Lord Gardiner, LC: "Their Lordships regard the use of precedent as an indispensable foundation upon which to decide what is the law and its application to individual cases. It provides at least some degree of certainty upon which individuals can rely in the conduct of their affairs, as well as a basis for orderly development of legal rules. (...) They propose, therefore, to modify their present practice and, while treating former decisions of this House as normally binding, to depart from a previous decision when it appears right to do so."

¹⁰⁸ *Blumenwitz*, § 4 S. 43; *Ohly*, Richterrecht, S. 106.

¹⁰⁹ *Ohly*, Richterrecht, S. 107.

¹¹⁰ *James*, S. 18.

¹¹¹ *Mountstephens*, S. 9; *Ohly*, Richterrecht, S. 107.

¹¹² Vgl. *James*, S. 19.

etablierte Grundsätze des *common law* erweitert werden.¹¹³ Will ein Richter von einem Präjudiz abweichen, kann er dessen Nichtbefolgung zum einen damit begründen, unterschiedliche Tatsachen verlangten eine abweichende Bewertung (*distinguishing on the facts*), zum anderen vermag er die Reichweite eines Präjudizes einzuengen (*distinguishing in law*), indem er z.B. eine Ausführung als *obiter dictum* bezeichnet, auch wenn diese in der Vorentscheidung als Teil der *ratio decidendi* angesehen wurde.¹¹⁴ Höherrangigen Gerichten steht es frei, die Bindungswirkung anhand eines *overruling* aufzuheben. Formell sind die Gerichte also auch an als falsch erachtete Präjudizien gebunden. Tatsächlich stehen jedoch diverse Mittel zur Verfügung, um unerwünschte Vorentscheidungen nicht anwenden zu müssen. Diese Grundsätze sind nicht auf das von den Gerichten entwickelte *common law* beschränkt, sondern gelten auch für Ausführungen in Entscheidungen, die die Anwendung und Auslegung von Gesetzesbegriffen betreffen.¹¹⁵

Dem *common law* steht das in Gesetzen (*statutes*) geregelte Recht gegenüber (*statutory law*). Es handelt sich dabei weniger um systematische und umfassende Kodifikationen, sondern um Spezialgesetze mit eng umgrenztem Regelungsziel. Historisch bedingt stellt somit das Richterrecht die Regel, das Gesetzesrecht die Ausnahme dar.¹¹⁶

III. Auslegung von *statutes*

Die Auslegung rein nationaler Gesetze unterscheidet sich von der Interpretation des Unionsrecht umsetzender Bestimmungen.¹¹⁷ Bei der Auslegung von rein nationalen Gesetzen wird zwar betont, primäres Ziel sei die Ermittlung der wahren gesetzgeberischen Intention (*legislative intention*).¹¹⁸ Da diese jedoch dem Wortlaut einer Vorschrift entnommen wird, steht konsequenterweise die wörtliche Auslegung im Mittelpunkt. Neben der Tatsache, dass Gesetze Ausnahmecharakter haben und Ausnahmeregelungen restriktiv ausgelegt werden,¹¹⁹ spielen hierfür auch psychologische und politische Ursachen eine Rolle.¹²⁰ Zum einen betrachten englische Richter Gesetze als Eindringlinge in das *common law*.¹²¹ Zum anderen verkörpert nach liberaler englischer Auffassung rechtsfreier Raum Freiheitsraum, weswegen jedes Gesetz als Beschränkung dieser Freiheit interpretiert wird.¹²²

Als grundlegende Auslegungsregel des englischen Rechts gibt die *literal rule* eine rigorose Wortlautbindung vor.¹²³ Nach der *golden rule* darf davon allein in Extremfällen abgewichen werden. Lediglich die *mischief rule*, der zufolge der Richter das Gesetz so auslegen muss, dass es seinen wahren Zweck, also die Beseitigung eines vom *common law* nicht abgedeck-

¹¹³ Ohly, Richterrecht, S. 110.

¹¹⁴ James, S. 19; Mountstephens, S. 9; Ohly, Richterrecht, S. 111; Zweigert/Kötz, § 18 II S. 254.

¹¹⁵ Mountstephens, S. 9.

¹¹⁶ Ausführlich zur historischen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, Ohly, Richterrecht, S. 161 ff.

¹¹⁷ *Litster v. Forth Dry Dock* [1990] AC 546, 559 per Lord Oliver (HL). Dazu auch James, S. 14 f.; Zweigert/Kötz, § 18 III S. 261.

¹¹⁸ *Duport Steels v. Sirs* [1980] WLR 142, 157 f. per Lord Diplock; 164 f., 168 per Lord Edmund-Davies (HL); *Eastman Photographic Materials v. Comptroller General* [1898] AC 571, 575 f. per Earl of Halsbury, LC (HL).

¹¹⁹ Zweigert/Kötz, § 18 III S. 260.

¹²⁰ Ohly, Richterrecht, S. 162 f.

¹²¹ James, S. 9; Zweigert/Kötz, § 18 III S. 260.

¹²² Ohly, Richterrecht, S. 162 f.

¹²³ Ausführlich zu den Auslegungsregeln James, S. 10 ff.

ten Misstands,¹²⁴ zu erfüllen vermag, ähnelt der teleologischen Interpretation.¹²⁵ In der Praxis kommt die *mischief rule* aber nur sehr selten zur Anwendung.¹²⁶

Meint ein Richter aufgrund des Wortlauts, eine Gesetzeslücke gefunden zu haben, ist es ihm nicht gestattet, diese zu schließen.¹²⁷ Er kann lediglich auf die Lücke aufmerksam machen und abwarten, ob der Gesetzgeber tätig wird. Englische Gerichte fühlen sich nur für das *common law*, nicht aber für Gesetze verantwortlich.¹²⁸ Gesetzeslücken werden als bedauerliches gesetzgeberisches Versäumnis begriffen, das aus Gründen der Rechtssicherheit (*need for legal certainty*)¹²⁹ und der Gewaltenteilung¹³⁰ nicht durch die Rechtsprechung zu beheben ist. Anders als im *common law* gilt die Lückenfüllung und Rechtsfortbildung im Wege der Analogie daher als unzulässig.¹³¹ Im Gegensatz dazu orientiert sich die Auslegung von Unionsrecht umsetzenden Vorschriften an den Auslegungsgrundsätzen des EuGH,¹³² so dass in diesen Fällen auch die teleologische Auslegung sowie rechtsvergleichende Aspekte Beachtung finden. Da hier also keine strenge Wortlautbindung gilt, ist – anders als bei der Anwendung rein nationalen Rechts – eine Lückenfüllung und Rechtsfortbildung mittels Analogie zulässig.¹³³

B. Unlauterer Wettbewerb

Ein allgemeines Verbot unlauteren Wettbewerbs kennt das englische Recht nicht.¹³⁴ So ist bislang weder vom Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, noch von der Rechtsprechung eine wettbewerbsrechtliche Generalklausel (*tort of unfair competition*) entwickelt worden.¹³⁵ Nach Art. 10^{bis} PVÜ sind die Verbandsländer gehalten, den Verbandsangehörigen einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern. Obwohl gerade die Engländer auf einen derartigen Schutz drängten,¹³⁶ ist diese Vorgabe bis heute nicht in das englische Recht implementiert worden. Internationale Abkommen entfalten nach englischem Verfassungsrecht jedoch erst nach entsprechender parlamentarischer Um-

¹²⁴ *James*, S. 12 unter Verweis auf den *Heydon's Case* aus dem Jahre 1584.

¹²⁵ *Ohly*, Richterrecht, S. 168, 170.

¹²⁶ *Ohly*, Richterrecht, S. 170.

¹²⁷ Vgl. *Regina v. WIMBLEDON JUSTICES. Ex parte DERWENT* [1953] QB 380, 384 per Lord Goddard, CJ.

¹²⁸ *Lord Devlin*, (1976) 39 MLR 1, 13.

¹²⁹ *Fothergill v. Monarch Airlines* [1981] AC 251, 279 f. per Lord Diplock (HL).

¹³⁰ *Magor and St. Mellons v. Newport Corporation* [1952] AC 189, 191 per Lord Simonds (HL): "It appears to me to be a naked usurpation of the legislative function under the thin disguise of interpretation (...)."; *Lord Devlin*, (1976) 39 MLR 1, 16.

¹³¹ So auch *Mountstephens*, S. 10; *Ohly*, Richterrecht, S. 172.

¹³² Vgl. Sec. 3 (1) European Communities Act 1972; *Bulmer v. Bollinger* (No. 2) [1974] Ch 401, 420 per Lord Denning, MR (CA).

¹³³ Vgl. *Litster v. Forth Dry Dock* [1990] AC 546, 559 per Lord Oliver (HL); *Pickstone v. Freemans* [1989] AC 66, 112 per Lord Keith of Kinkel (HL).

¹³⁴ *Beater*, S. 189; *von Bernstorff*, § 17 S. 243 f.; *Boyle*, WRP 1990, 159, 159 f.; *Bodewig*, in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, Einl. E Rn. 257; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Einf. B Rn. 40. Dazu auch *Cornish/Llewelyn*, Rn. 1-13 ff.

¹³⁵ Vgl. nur die Äußerung von Justice Harman in *Swedac v. Magnet & Southern* [1989] FSR 243, 249: "(...) this alleged tort really amounts to saying that there has been competition, and adding the old nursery cry 'It's unfair!' To that I would only cite my nanny's great nursery proposition: 'The world is a very unfair place and the sooner you get to know it the better!'"

¹³⁶ Ausführlich zu Art. 10^{bis} PVÜ *Wadlow*, Rn. 2-32 ff.

setzung innerstaatliche Geltung.¹³⁷ Die Regulierung des Wettbewerbsverhaltens ergibt sich aus einer Mischung von Fallrecht, Gesetzesrecht und freiwilliger Selbstkontrolle, wobei das *common law* die wichtigste Grundlage des staatlichen Rechts des unlauteren Wettbewerbs darstellt.¹³⁸

Der methodologischen Unterscheidung zwischen *common law* und *statutory law* entspricht im Wettbewerbsrecht die Unterscheidung zwischen Konkurrenten- und Verbraucherschutz.¹³⁹ Kontrahenten- und Verbraucherschutz sind strikt voneinander getrennt.¹⁴⁰ Während der Konkurrentenschutz auf der Ebene des *common law* angesiedelt ist, kümmert sich der Gesetzgeber um die Interessen der Verbraucher in erster Linie durch den Erlass straf- und verwaltungsrechtlicher Vorschriften. Seit Beginn der 1960er Jahre ermittelte er hier ein verstärktes Schutzbedürfnis, das eine Korrektur des liberalen Wettbewerbsverständnisses der Rechtsprechung erforderlich machte.¹⁴¹ Einen ähnlichen Handlungsbedarf zum Schutz der Gewerbetreibenden scheint er bis heute dagegen noch nicht ausgemacht zu haben.

I. Common law

Die Klagearten des *common law* dienen in erster Linie dem Schutz der Gewerbetreibenden.¹⁴² Da es keinen allgemeinen *tort of unfair competition* gibt, müssen Sachverhalte stets unter eine von der Rechtsprechung entwickelte Fallgruppe subsumiert werden. Diese sind jedoch nicht speziell auf wettbewerbsrechtliche Konflikte zugeschnitten, sondern für allgemeine zivilrechtliche Problemstellungen geschaffen worden. Da sich die englische Rechtsprechung außerdem in der Regel sehr zurückhaltend verhält, wenn es darum geht, traditionelle Fallgruppen auf neue Konstellationen auszuweiten, wird unlauterer Wettbewerb vom Fallrecht nur lückenhaft erfasst.¹⁴³

1. Passing off

Als Urform des englischen Kennzeichenschutzes gilt das *passing off*.¹⁴⁴ "To pass something off as something" bedeutet grundsätzlich „etwas als etwas ausgeben“. So begeht nach der klassischen Formulierung derjenige *passing off*, der seine Waren als die eines anderen anbietet.¹⁴⁵ Dieser Schutz wird damit gerechtfertigt, dass derjenige, der seine Ware als die eines anderen ausgibt, gegen elementare Prinzipien wirtschaftlicher Moral verstößt.¹⁴⁶ Wettbewerber sollen nicht durch irreführende Angaben um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden.¹⁴⁷ Ungeachtet dessen, dass dieser Rechtsbehelf indirekt auch dem Verbraucherschutz dient, wird er als reiner Konkurrentenschutz erachtet.¹⁴⁸ Da es in England bislang noch keinen *tort of unfair competition* gibt, kommt dieser flexiblen Klageart große Bedeutung bei der

¹³⁷ Wadlow, Rn. 2-10. Da das alleinige Recht zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge bei der Exekutive liegt, gewährleistet die Umsetzung in nationales Recht eine nachhaltige Kontrolle der vollziehenden Gewalt durch das Parlament.

¹³⁸ Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544; Bodewig, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.

¹³⁹ Ohly, Richterrecht, S. 102.

¹⁴⁰ Ohly, Richterrecht, S. 19, 46 f.

¹⁴¹ Ohly, Richterrecht, S. 102. Dazu auch Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544.

¹⁴² Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 548; Boyle, WRP 1990, 159, 161; Ohly, Richterrecht, S. 19.

¹⁴³ Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544.

¹⁴⁴ Ausführlich zum *passing off* Teil 2 § 3 C. II.

¹⁴⁵ *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 204 per Lord Halsbury (HL): "(...) nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else."; vgl. bereits *Perry v. Truefitt* [1842] 49 ER 749, 752.

¹⁴⁶ *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 209 per Lord Herschell (HL).

¹⁴⁷ *Beater*, S. 251.

¹⁴⁸ *Beater*, S. 251.

Verhinderung von Kennzeichenmissbrauch zu. Neben eingetragenen Marken können so auch Unternehmensbezeichnungen,¹⁴⁹ Produktaufmachungen (*get-up*),¹⁵⁰ Werbung,¹⁵¹ geographische Herkunftsangaben¹⁵² sowie Produktzusammensetzungen¹⁵³ geschützt werden. Eine wichtige Rolle spielt das *passing off* darüber hinaus im Bereich des Imagemarketing (*character merchandising*)¹⁵⁴ sowie beim Schutz von Internet-Domain-Namen.¹⁵⁵ Die Vielfalt dieser Fallgruppen entspricht den zahlreichen Möglichkeiten unlauteren Wettbewerbs in Form von Irreführung. Aufgrund seiner weiten Tatbestandsvoraussetzungen kommt das *passing off* am ehesten als Generalklausel gegen unlauteren Wettbewerb in Betracht.¹⁵⁶

2. *Injurious falsehood*

Die *injurious falsehood*-Klage¹⁵⁷ erfasst falsche, den Kläger schädigende Angaben.¹⁵⁸ Die unwahre Behauptung muss sich dabei auf Umstände aus dem Bereich des Klägers beziehen, weswegen falsche Äußerungen des Beklagten über seine eigenen Produkte nicht von diesem Klagegrund erfasst sind.¹⁵⁹ Erforderlich ist Verschulden, zumindest in Form grober Fahrlässigkeit.¹⁶⁰ Die Unrichtigkeit muss der Kläger beweisen. Aufgrund dieser einschränkenden tatbestandlichen und beweisrechtlichen Voraussetzungen ist die *injurious falsehood*-Klage in der Praxis nur von untergeordneter Bedeutung.¹⁶¹

3. *Defamation*

Die *defamation*-Klage gewährt Schutz gegen Äußerungen, die die persönliche Ehre beeinträchtigen und zur Herabsetzung in der Öffentlichkeit geeignet sind.¹⁶² Zu unterscheiden sind Verleumdungen in schriftlicher (*libel*) und mündlicher (*slander*) Form, wobei nur *slander* den Nachweis eines Schadens verlangt.¹⁶³ Auf ein Verschulden kommt es nicht an.¹⁶⁴ Eine wichtige Rolle spielt diese Klageart bei kritischen Äußerungen über Produkte oder Dienstleistungen.¹⁶⁵

4. Sonstiges

Im Zusammenhang mit unlauterem Wettbewerbsverhalten ist schließlich noch an die Klagegründe *inducement to breach of contract*, *intimidation* bzw. *unlawful threat*, *conspiracy*, *breach of statutory duty* oder *breach of confidence* zu denken.¹⁶⁶

¹⁴⁹ *Harrods v. Harrodian School* [1996] RPC 697 (CA); *Brestian v. Try* [1958] RPC 161 (CA).

¹⁵⁰ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341 (HL).

¹⁵¹ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429 (PC).

¹⁵² *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641 (CA); *Vine Products v. Mackenzie* [1969] RPC 1; *Bollinger v. Costa Brava* [1961] 1 WLR 277.

¹⁵³ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31 (HL).

¹⁵⁴ *Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing* [1991] FSR 145.

¹⁵⁵ *British Telecommunications v. One in a Million* [1999] FSR 1 (CA).

¹⁵⁶ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.

¹⁵⁷ Teilweise wird diese Klage auch als *malicious falsehood* oder *trade libel* bezeichnet, *Ohly*, Richterrecht, S. 30 Fn. 81.

¹⁵⁸ Mehr dazu bei *Cornish/Llewelyn*, Rn. 17-48 ff.; *James*, S. 410 ff.

¹⁵⁹ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 259; *ders.*, GRUR Int. 2004, 543, 545.

¹⁶⁰ *Cornish/Llewelyn*, Rn. 17-50; *James*, S. 411.

¹⁶¹ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 259; *ders.*, GRUR Int. 2004, 543, 545.

¹⁶² Mehr dazu bei *James*, S. 395 ff.

¹⁶³ *James*, S. 396.

¹⁶⁴ *James*, S. 396 f.

¹⁶⁵ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 260; *ders.*, GRUR Int. 2004, 543, 545.

¹⁶⁶ Vgl. *Bodewig*, GRUR Int. 2004, 543, 545; *Ohly*, Richterrecht, S. 33 ff.

II. Statutes

Regelmäßig dienen demgegenüber straf- oder verwaltungsrechtliche Normen dem Schutz der Verbraucher.¹⁶⁷ Der Sache nach handelt es sich bei den strafrechtlichen Verboten bestimmter Geschäftspraktiken eher um mit strafrechtlichen Sanktionen bewehrte Verwaltungsgesetze.¹⁶⁸ Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die zum 26. Mai 2008 in Kraft getretenen Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008. Zwingend ist der Gedanke des Verbraucherschutzes dabei freilich nicht.¹⁶⁹

III. Freiwillige Selbstkontrolle

Eine maßgebliche Rolle spielt im englischen Wettbewerbsrecht die sowohl dem Konkurrenten- als auch dem Verbraucherschutz dienende freiwillige Selbstkontrolle der Wirtschaft.¹⁷⁰ Diese Selbstkontrolle basiert auf zahlreichen Kodizes, die grundsätzlich von Ausschüssen spezifischer Wirtschaftsbranchen erarbeitet und auch durchgesetzt werden. Kodizes wie etwa der UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing (CAP-Code)¹⁷¹ ersetzen dabei zwar keine gesetzlichen Normen, sie ergänzen jedoch das häufig fragmentarische Recht in vielen wesentlichen Punkten.¹⁷² Sie bezwecken primär, in einer bestimmten Branche als zulässig erachtetes Wettbewerbsverhalten transparent zu machen und zu verhindern, dass Konflikte vor Gericht ausgetragen werden müssen.¹⁷³ Die Kodizes können auch offiziell vom *Office of Fair Trading* (OFT) anerkannt werden.¹⁷⁴ Dabei besteht zwar keinerlei Anerkennungspflicht. Generell wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Anerkennung durch das OFT positiv auf die Glaubwürdigkeit von Unternehmen auswirkt.¹⁷⁵ Die Wirksamkeit der Selbstkontrolle variiert je nach Branche. Bei Nichtbefolgung eines Kodizes steht es Verbänden frei, Mitglieder aus dieser Vereinigung auszuschließen. Dies hindert den Betreffenden freilich nicht daran, mit seinem unlauteren Wettbewerbsverhalten fortzufahren. Schlechte Presse kann sich in diesem Zusammenhang jedoch als ein besonders wirksames Sanktionsinstrument erweisen.¹⁷⁶ Es erscheint nämlich zumindest zweifelhaft, ob Verbraucher gewillt sind, mit Händlern zu kontrahieren, die die Regeln der Selbstkontrolle nicht befolgen.

C. Rechtsschutz gegen *look-alikes*

Sondergesetzlichen Schutz zum Vorgehen gegen *look-alikes* vermittelt in erster Linie das Markenrecht (*trademark law*).¹⁷⁷ Jenseits der entsprechenden Spezialgesetze existiert kein

¹⁶⁷ Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 548; Boyle, WRP 1990, 159, 161; Ohly, Richterrecht, S. 47.

¹⁶⁸ S. im Hinblick auf den TDA *Wings v. Ellis* [1985] AC 272, 293 per Lord Scarman (HL): "But it is not a truly criminal statute. Its purpose is not the enforcement of the criminal law but the maintenance of trading standards. Trading standards, not criminal behaviour, are its concern." Die Einordnung unter das Strafrecht basiert wohl auf der dem englischen Recht unbekanntem Unterscheidung zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit, so Ohly, Richterrecht, S. 48.

¹⁶⁹ Vgl. etwa den TMA 1994

¹⁷⁰ Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 544; Ohly, Richterrecht, S. 54.

¹⁷¹ Aktuelle Textfassung ist im Internet erhältlich unter <<http://www.cap.org.uk/The-Codes/CAP-Code/CAP-Code-pdf-versions.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁷² Ohly, Richterrecht, S. 54.

¹⁷³ Boyle, WRP 1990, 159, 160; Weatherill, S. 2.

¹⁷⁴ Part 1 Sec. 8 Enterprise Act 2002.

¹⁷⁵ Bodewig, GRUR Int. 2004, 543, 547.

¹⁷⁶ Boyle, WRP 1990, 159, 160; Weatherill, S. 3.

¹⁷⁷ Darüber hinaus ist an das *copyright law* und das *design right law* zu denken.

wettbewerbsrechtliches Nachahmungsverbot. Soweit die Imitation Verwechslungsgefahr hervorruft, kann gegen sie nach den allgemeinen Regeln vorgegangen werden.¹⁷⁸

I. Markenrecht

Die Grundlage des Markenrechts bilden sowohl nationale als auch europäische Rechtsvorschriften.¹⁷⁹

1. Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Im Zentrum der europäischen Harmonisierung des Markenrechts steht die Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRRL).¹⁸⁰ Diese verfolgt jedoch nur eine Teilharmonisierung.¹⁸¹ Erfasst sind allein eingetragene Marken, so dass der Schutz nicht eingetragener Marken und sonstiger Kennzeichenrechte nach wie vor zu den nicht harmonisierten Gebieten des europäischen Markenrechts zählt.¹⁸² Es bleibt den Mitgliedstaaten gestattet, durch Benutzung erworbene Marken auch weiterhin zu schützen.¹⁸³ Außerdem steht es ihnen frei, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewähren.¹⁸⁴

Bei der Anwendung innerstaatlichen Rechts müssen nationale Gerichte ihre Auslegung soweit wie möglich am Wortlaut und am Zweck einer Richtlinie ausrichten, damit das mit der Richtlinie verfolgte Ziel erreicht werden kann.¹⁸⁵ Demgegenüber prüft der EuGH die Interpretation unionsrechtlicher Begriffe durch die nationalen Gerichte auf ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht bzw. entwickelt entsprechende Beurteilungskriterien.¹⁸⁶ Die Auslegung des EuGH bindet sämtliche mit dem Ausgangsverfahren befassten Gerichte.¹⁸⁷ Dabei ist der Urteilstenor im Lichte der Entscheidungsgründe zu verstehen.¹⁸⁸ Urteile über die Auslegung des Unionsrechts besitzen für andere Gerichte und Behörden dagegen nur beschränkte

¹⁷⁸ Insbesondere mittels der *passing off*-Klage.

¹⁷⁹ Dazu kommen multinationale Regelungen wie etwa das TRIPS-Abkommen vom 15. April 1994 oder die PVÜ vom 20. März 1883.

¹⁸⁰ Zunächst Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG 1989 Nr. L 40/1, ber. ABl. EG Nr. L 60/35); 2008 inhaltsgleich abgelöst durch Art. 17 ÄndRL 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 (ABl. EG Nr. L 299/25). Darüber hinaus wurde 1996 mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung – zunächst Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11/1), 2009 inhaltsgleich durch Art. 166 ÄndVO (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 (ABl. EG Nr. L 78/1) abgelöst – das System der Gemeinschaftsmarke geschaffen.

¹⁸¹ *Lange*, § 2 Rn. 155.

¹⁸² *Kur*, GRUR 1997, 241, 253.

¹⁸³ Erwägungsgrund Nr. 4 MRRL.

¹⁸⁴ Erwägungsgrund Nr. 9 S. 2 MRRL.

¹⁸⁵ EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, I-12537, GRUR Int. 2004, 121, 122 f. Rn. 21 – *Adidas/Fitnessworld*; Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-00905, GRUR Int. 1999, 438, 440 Rn. 22 – *BMW/Deenik*; Rs. C-355/96, Slg. 1998, I-4799, GRUR 1998, 919, 921 Rn. 36 – *Silhouette*; Rs. C-352/95, Slg. 1997, I-1729, GRUR Int. 1997, 627, 628 Rn. 18 – *Phytheron/Bourdon*; Rs. C-71/94, C-72/94 und C-73/94, Slg. 1996, I-3603, WRP 1996, 867 Rn. 26 – *Eurim Pharm*; Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325, GRUR Int. 1994, 954, 956 Rn. 26 – *Dori/Recreb*; Rs. C-106/89, Slg. 1990, I-4135 Rn. 8 – *Marleasing*; Rs. C-14/83, Slg. 1984, I-1891 Rn. 26 – *Colson und Kamann*.

¹⁸⁶ *Heil/Kunz-Hallstein*, GRUR Int. 1995, 227, 227 f.

¹⁸⁷ EuGH, Rs. C-446/98, Slg. 2000, I-11435 Rn. 49 – *Fazenda Pública*; Rs. C-52/76, Slg. 1977, I-163 Rn. 26 f. – *Benedetti/Munari*; Rs. C-29/68, Slg. 1969, I-165 Rn. 3 – *Milch-, Fett- und Eierkontor*.

¹⁸⁸ EuGH, Rs. C-135/77, Slg. 1978, I-855 Rn. 4 – *Bosch/Hauptzollamt Hildesheim*.

erga-omnes-Wirkung.¹⁸⁹ Sie präzisieren jedoch, in welchem Sinn und mit welcher Tragweite eine unionsrechtliche Bestimmung zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre.¹⁹⁰ Daher müssen nationale Gerichte die Vorschriften in dieser Auslegung auch auf andere Rechtsverhältnisse und Rechtsstreitigkeiten anwenden.

2. Trade Marks Act 1994

Das Markenrecht wird in England durch den am 31. Oktober 1994 in Kraft getretenen Trade Marks Act 1994 (TMA 1994) geregelt, durch welchen der überwiegend aus dem Richterrecht entwickelte Trade Marks Act 1938 (TMA 1938) ersetzt und die MRRL nahezu wörtlich umgesetzt wurde. Sofern Vorschriften des TMA 1994 in ihrem Wortlaut doch von den Vorgaben der MRRL abweichen, greift die Rechtsprechung zur Auslegung der nationalen Bestimmungen häufig dennoch unmittelbar auf den Wortlaut der Richtlinie zurück.¹⁹¹ Mit Stellungnahmen des EuGH zur Auslegung entscheidungserheblicher Vorschriften der MRRL setzen sich die Gerichte ausführlich auseinander und greifen bei Auslegungszweifeln auch auf die Schlussanträge des Generalanwalts zurück.¹⁹² Regelmäßig erfolgen Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV (früher Art. 234 EGV).

a) Marken

In Übereinstimmung mit der MRRL schützt der TMA 1994 nach Sec. 2 (2) TMA 1994 allein eingetragene Marken.¹⁹³ Sec. 1 (1) TMA 1994 beschreibt die Marke als ein sich grafisch darstellen lassendes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.¹⁹⁴ Hierzu gehören insbesondere Wörter (einschließlich Personennamen), Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Waren- bzw. Verpackungsform.

Das Recht an einer Marke entsteht mit ihrer Eintragung in das Markenregister.¹⁹⁵ Eine den Anforderungen von Sec. 32 TMA 1994 entsprechende Anmeldung ist beim *Intellectual Property Office* einzureichen. Der Registrar prüft nach Sec. 37 TMA 1994 nicht nur das Vorliegen absoluter, sondern auch relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen. Seit dem 1. Oktober 2007 wird die Eintragung einer Marke wegen Vorliegens relativer Eintragungshindernisse allerdings nur noch zurückgewiesen, wenn der Inhaber einer prioritätsälteren Marke dies im Widerspruchsverfahren geltend macht.¹⁹⁶

¹⁸⁹ *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band III, Art. 234 Rn. 96.

¹⁹⁰ EuGH, Rs. C-292/04, Slg. 2007, I-1835 Rn. 34 – *Meilicke/Finanzamt Bonn*; Rs. C-10/97–C-22/97, Slg. 1998, I-6307, NJW 1999, 200, 202 Rn. 23 – *Ministero delle Finanze/IN.CO.GE.*; Rs. C-61/79, Slg. 1980, I-1205 Rn. 16 – *Denkavit Italiana*; Rs. C-188/95, Slg. 1997, I-6783 Rn. 36 – *Fantask A/S u.a./Industriministeriet*.

¹⁹¹ Z.B. *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 291 per Justice Jacob: “The infringement provisions are supposed to be implementing Article 5. For reasons which baffle me our Parliamentary draftsman did not simply copy this. He set about re-writing it.”; von diesem bestätigt in *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 290 f.

¹⁹² *Mountstephens*, S. 12 unter Verweis darauf, dass Entscheidungen des HABM sowie von Gerichten anderer Mitgliedstaaten zwar keine *binding authority*, wohl aber eine *persuasive authority* beigemessen wird.

¹⁹³ Nicht eingetragene Zeichen werden in Sec. 5 (4) (a) TMA 1994 insoweit erwähnt, dass diese ein relatives Eintragungshindernis begründen können, sofern deren Benutzung im geschäftlichen Verkehr von Rechts wegen, insbesondere aufgrund einer *passing off*-Klage untersagt werden könnte.

¹⁹⁴ Vgl. Art. 2 MRRL.

¹⁹⁵ *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5213.

¹⁹⁶ Änderung des TMA 1994 durch die Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007, S.I. 2007 No. 1976.

Ist der Gegenstand der Anmeldung nicht markenfähig i.S. von Sec. 3 (1) (a), 1 (1) TMA 1994¹⁹⁷ ist eine Eintragung ausgeschlossen. Gleiches gilt nach Sec. 3 (2) TMA 1994,¹⁹⁸ sofern das Zeichen durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Sec. 3 (2) (a) TMA 1994), zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Sec. 3 (2) (b) TMA 1994) oder der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht (Sec. 3 (2) (c) TMA 1994).¹⁹⁹ Weitere Eintragungshindernisse enthält Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994,²⁰⁰ wonach Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig,²⁰¹ freihaltebedürftig²⁰² oder zur üblichen Bezeichnung²⁰³ geworden sind, nicht eingetragen werden können. Diese können nach Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994²⁰⁴ jedoch durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von Zeichenbenutzung überwunden werden.

aa) Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994

Die englische Rechtsprechung geht davon aus, dass es sich bei den Eintragungshindernissen nach Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994 um eine nicht abschließende Konkretisierung der Angaben handelt, denen nach Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.²⁰⁵ Da die Eintragungshindernisse nach Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994 gemäß Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994 durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von Zeichenbenutzung überwunden werden können, muss es auch den in Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994 aufgeführten Zeichen an originärer Unterscheidungskraft fehlen.²⁰⁶ Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 erfasst all diejenigen Angaben, die nicht Gegenstand von Sec. 3 (1) (c) und (d) TMA 1994 sind.²⁰⁷ Dieses Verständnis erklärt, weswegen die englischen Gerichte kaum zwischen den einzelnen in Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994 aufgelisteten Eintragungshindernissen unterscheiden.²⁰⁸

Unterscheidungskraft i.S. von Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 ist die einem Zeichen innewohnende Eignung, ohne weiteres als Herkunftshinweis der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstanden zu werden.²⁰⁹ Diese wird einem Zeichen zugesprochen, wenn andere es redlicherweise nicht auf ihrer Ware anbringen dürfen.²¹⁰ Die Ermittlung der Unterscheidungskraft nach Sec. 3 (1) (b) TMA 1994 erfolgt also unter Berücksichtigung von für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses sprechender Aspekte.²¹¹

¹⁹⁷ Setzen die in Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. a MRRL aufgeführten Anforderungen an die Markenfähigkeit um.

¹⁹⁸ Setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL wörtlich um.

¹⁹⁹ Das Eintragungshindernis nach Sec. 3 (2) TMA 1994 kann auch nicht durch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung nach Sec. 3 (1) 5. Unterabs. TMA 1994 überwunden werden, vgl. *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 304 per Justice Jacob.

²⁰⁰ Setzen wörtlich Art. 3 Abs. 1 lit. b–d MRRL um.

²⁰¹ Sec. 3 (1) (b) TMA 1994.

²⁰² Sec. 3 (1) (c) TMA 1994.

²⁰³ Sec. 3 (1) (d) TMA 1994.

²⁰⁴ Setzt Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL um.

²⁰⁵ *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 678 f. per Lord Justice Walker (CA).

²⁰⁶ *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 679 per Lord Justice Walker (CA).

²⁰⁷ *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 679 per Lord Justice Walker (CA).

²⁰⁸ *Mountstephens*, S. 159.

²⁰⁹ *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 677 per Lord Justice Walker (CA); *AD2000 Trade Mark* (1997) RPC 168, 174 per Hobbs, QC; *British Sugar v. James Robertson* (1996) RPC 281, 306 per Justice Jacob.

²¹⁰ *Dualit's Trade Mark Application* [1999] RPC 890, 897 per Justice Lloyd; *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 302 per Justice Jacob.

²¹¹ *Mountstephens*, S. 161.

bb) Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994

Ob ein Zeichen die in Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994 aufgeführten Eintragungshindernisse nach Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994 durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge von Benutzung überwunden hat, beurteilt die Rechtsprechung danach, ob ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher²¹² das Zeichen als Mittel zur Identifizierung der Herkunft der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Markenanmelders erachtet.²¹³ Jedenfalls bei hochgradig beschreibenden Zeichen werden besonders strenge Anforderungen an den durch Benutzung erworbenen Bedeutungsgehalt gestellt. Der beschreibende Bedeutungsgehalt muss durch einen herkunftsidentifizierenden ersetzt worden sein.²¹⁴ Das Zeichen muss eine Zweitbedeutung erlangt haben. Eine intensive und langjährige Benutzung allein genügt dafür nicht.²¹⁵ Indem das Ausmaß, in dem das Zeichen von einem Eintragungshindernis betroffen ist, in die Beurteilung einfließt, wird indirekt das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses berücksichtigt.²¹⁶ Besteht die Möglichkeit, dass der Durchschnittsverbraucher annehmen könnte, das Zeichen werde auch beschreibend oder als Gattungsbezeichnung verwendet, wird der Erwerb von Unterscheidungskraft abgelehnt.²¹⁷

In der Entscheidung *Chiemsee* urteilte der EuGH, der dem Eintrag einer geographischen Bezeichnung entgegenstehende Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL²¹⁸ könne dadurch überwunden werden, dass die Angabe infolge ihrer Benutzung die Eignung erlangt, die von der Anmeldung erfassten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, so dass diese von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden können.²¹⁹ Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sind neben quantitativen auch qualitative Aspekte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen.²²⁰ Ein (jedenfalls abstraktes) Freihaltebedürfnis ist bei der Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft nicht zu berücksichtigen.²²¹ Einzubeziehen ist in erster Linie der spezifische Charakter des betreffenden Zeichens. Eine sehr bekannte geographische Bezeichnung kann nämlich nur durch eine lange und intensive Benutzung Unterscheidungskraft erlangen. Ist diese bereits als geographische Herkunftsangabe für eine bestimmte Warengruppe bekannt, bedarf es sogar einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung.²²²

²¹² In diesem Sinne EuGH, Rs. C-210/96, Slg. 1998, I-4657, GRUR Int. 1998, 795, 797 Rn. 31 - *Gut Springenheide*.

²¹³ *BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks* [2000] RPC 513, 529 per Lord Justice Morritt (CA).

²¹⁴ *Bently/Sherman*, S. 841; *Mountstephens*, S. 179.

²¹⁵ *BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks* [2000] RPC 513, 530 per Lord Justice Morritt (CA); *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 286, 302 per Justice Jacob.

²¹⁶ *Mountstephens*, S. 186.

²¹⁷ *BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks* [2000] RPC 513, 529 per Lord Justice Morritt; per Lord Justice Chadwick 513, 535 (CA); *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 302 per Justice Jacob.

²¹⁸ Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

²¹⁹ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 47 - *Chiemsee*.

²²⁰ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 51 - *Chiemsee*.

²²¹ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 48 - *Chiemsee*.

²²² EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 50 - *Chiemsee*.

Durch diese Entscheidung sah sich die englische Rechtsprechung nicht zu einer Korrektur ihrer zur Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft entwickelten Grundsätze veranlasst.²²³ Dabei scheint die bereits erläuterte mittelbare Berücksichtigung eines Freihaltebedürfnisses der *Chiemsee*-Entscheidung auf den ersten Blick zu widersprechen. Der EuGH hat jedoch darauf verwiesen, dass in jedem Fall der spezifische Charakter des betreffenden Zeichens und insbesondere sein Bekanntheitsgrad als beschreibende Angabe zu prüfen sind. Während somit zwar die Berücksichtigung eines abstrakten Freihaltebedürfnisses ausgeschlossen ist, ist ein konkretes Freihaltebedürfnis aufgrund der augenblicklichen Benutzung des Zeichens durch verschiedene Unternehmer durchaus zu würdigen.²²⁴ Da die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL jedoch erfüllt sind, sobald zumindest ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Ware auf Grund des Zeichens als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt,²²⁵ erscheint die Forderung, wonach es nicht ausreicht, dass der Verkehr das Zeichen dem Anmelder zuordnet, sondern darüber hinaus der beschreibende Bedeutungsgehalt vollständig durch einen herkunftsidentifizierenden ersetzt worden sein muss, zu streng.²²⁶

cc) Farben

Effektiven Schutz gegen *look-alikes* könnte die Registrierung einer Farbmarke verheißen. Auch abstrakte Farben sind grundsätzlich markenfähig. In der Entscheidung *Libertel* bemerkte der EuGH, obwohl sich Farben ihrer Natur nach kaum dazu eignen, eindeutige Informationen zu übermitteln, sei es nicht auszuschließen, dass es Situationen gebe, in denen eine Farbe als solche auf die Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen könne.²²⁷ In *Heidelberger Bauchemie* anerkannte er darüber hinaus die grundsätzliche Markenfähigkeit von Farbzusammenstellungen.²²⁸ Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MRRL könne einer Farbe zukommen, sofern die Marke in der Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums geeignet sei, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder diese Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.²²⁹ Dass einer Farbe als solcher – unabhängig von ihrer Benutzung – Unterscheidungskraft zukomme, sei allerdings nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch seien.²³⁰ Der Eintrag einer Farbmarke erfordert äußerst stichhaltige Belege im Hinblick auf die erworbene Unterscheidungskraft.²³¹ Bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit ist ferner das Allgemeininteresse daran, dass die Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschränkt wird, zu berücksichtigen.²³² Dieses Allgemeininteresse erklärt

²²³ Vgl. etwa *BACH and BACH FLOWER REMEDIES Trade Marks* [2000] RPC 513, 522 f. per Lord Justice Morritt (CA); *Dualit's Trade Mark Application* [1999] RPC 890, 894 f. per Justice Lloyd.

²²⁴ *Mountstephens*, S. 185. In diese Richtung auch *Ingerl*, GRUR Int. 2001, 581, 584.

²²⁵ EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475, GRUR 2002, 804, 808 Rn. 61 – *Philips/Remington*; Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 f. Rn. 52 – *Chiemsee*.

²²⁶ *Mountstephens*, S. 187 f.

²²⁷ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 606 f. Rn. 40 ff. – *Libertel*.

²²⁸ EuGH, Rs. C-49/02, Slg. 2004, I-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 40 – *Heidelberger Bauchemie*.

²²⁹ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 69 – *Libertel*.

²³⁰ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 66 – *Libertel*.

²³¹ Vgl. etwa *Duckham & Co's Trade Mark Application* [2004] RPC 28 oder *Colgate-Palmolive's Trade Mark Application* [2002] RPC 26.

²³² EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 – *Libertel*; bestätigt in Rs. C-49/02, Slg. 2004, I-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 – *Heidelberger Bauchemie*.

wohl die Zurückhaltung englischer Gerichte im Hinblick auf die Anerkennung von Farben als Herkunftshinweis.²³³

dd) Formen

Als wirksames Hilfsmittel gegen Nachahmungen kommen des Weiteren Formmarken in Betracht. Sofern eine Formmarke als unterscheidungskräftig erachtet wird, muss das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse überprüft werden.

(1) Absolute Eintragungshindernisse

Auch die Form einer Ware oder deren Verpackung sind nach Sec. 1 (1) TMA 1994 grundsätzlich markenfähig. Ein Eintrag in das Markenregister ist gemäß Sec. 3 (2) TMA 1994²³⁴ allerdings ausgeschlossen, sofern das Zeichen durch die Art der Ware selbst bedingt ist, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht. Dieses Eintragungshindernis kann auch nicht durch den Erwerb von Verkehrsgeltung i.S. von Sec. 3 (1), 5. Unterabs. TMA 1994 überwunden werden.²³⁵

Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, sind nach Sec. 3 (2) (a) TMA 1994 dem Markenschutz nicht zugänglich. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine Form jedoch nur dann, wenn es sich um eine für die Konkurrenz freizuhaltende Grundform einer Ware handelt.²³⁶ Die Bestimmung greift folglich nur in Ausnahmefällen, wenn für die Aufmachung eines Produkts nur eine ganz bestimmte Gestaltungsart in Betracht kommt.²³⁷

Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sind nach Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 vom Markenschutz ausgeschlossen. In *Philips v. Remington* stritten die Parteien darüber, ob eine für *Philips* eingetragene, die obere Fläche eines Rasierapparats zeigende²³⁸ Marke gültig war und insoweit *Remington* daran hinderte, einen Rasierapparat mit ähnlicher Formgebung in Großbritannien auf den Markt zu bringen. Nachdem *Philips* dagegen Klage wegen Verletzung ihres Markenrechts erhoben hatte, beantragte *Remington* im Wege der Widerklage die Ungültigerklärung der für *Philips* eingetragenen Marke. Justice Jacob wies die Klage ab und gab der Widerklage auf Löschung der klägerischen Marke u.a. mit der Begründung statt, dass das Zeichen vom Ausschlussgrund nach Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 erfasst sei.²³⁹ *Philips* legte gegen diese Entscheidung Berufung beim Court of Appeal ein. Die Entscheidung des High Courts bestätigend erklärte Lord Justice Aldous, die Vorschrift sei immer dann anwendbar, wenn die wesentlichen Merkmale dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben seien.²⁴⁰ Alleine durch den Nachweis, dass es andere Formen gebe, mit denen sich die gleiche technische

²³³ *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5224.

²³⁴ Setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL wörtlich um.

²³⁵ *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 304 per Justice Jacob; *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 387 per Justice Rimer.

²³⁶ *Bently/Sherman*, S. 809 f.

²³⁷ Vgl. *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 820 (CA) per Lord Justice Aldous, der davon ausgeht, dass darunter wohl nur von der Natur vorgegebene Gestaltungen wie etwa die Form einer Banane fallen oder *Nestlé v. Unilever* [2003] RPC 35, 658 per Justice Jacob, dem zufolge Sec. 3 (2) (a) TMA 1994 wohl nur naturgegebene Gestaltungen erfasst, nicht aber künstlich erschaffene wie z.B. die Form des *Viennetta*-Eiscremes.

²³⁸ Bestehend aus drei Rasierköpfen, die ein gleichseitiges Dreieck bilden.

²³⁹ *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 309 per Justice Jacob.

²⁴⁰ *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 821 f. per Lord Justice Aldous (CA).

Wirkung erzielen lasse, sei dieses Eintragungshindernis nicht auszuräumen.²⁴¹ Da Fragen zur der Auslegung der MRRL betroffen waren, beschloss der Court of Appeal, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. Dieser bestätigte das Verständnis der englischen Gerichte insoweit, dass er klarstellte, der Ausschlussgrund greife in den Fällen, in denen die wesentlichen funktionellen Merkmale einer Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben seien.²⁴² Die Vorschrift verhindere, dass Markeninhaber technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware für sich monopolisierten und Dritte dann daran hindern könnten, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen. Im Anschluss an diese Entscheidung wurde die Marke schließlich gelöscht. Wenige Jahre später kam es zwischen *Philips* und *Remington* erneut zu einem Streit über ein Zeichen, welches sich von der ursprünglichen Streitmarke dadurch unterschied, dass die Umrandung diesmal nicht nur aus einem Dreieck bestand, sondern an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnerte.²⁴³ Erneut wurde Sec. 3 (2) (b) TMA 1994 als einschlägig erachtet.²⁴⁴ In erster Instanz bemerkte Justice Rimer, es sei falsch vom EuGH gewesen, wiederholt zu formulieren, der Ausschlussgrund greife in den Fällen, in denen die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form technischen Überlegungen zuzurechnen seien.²⁴⁵ Entscheidend komme es nämlich darauf an, ob es sich um wesentliche Merkmale im Allgemeinen handle.²⁴⁶ Das Kleeblatt erachte er nicht als ein wesentliches Merkmal der Form.²⁴⁷ Als Bestandteil der dreieckigen Oberfläche müsse es jedoch mit dieser als Einheit betrachtet werden.²⁴⁸ Diese sei wiederum einzig zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig.²⁴⁹ *Philips* anschließende Berufung blieb ohne Erfolg.²⁵⁰

Vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen sind nach Sec. 3 (2) (c) TMA 1994 schließlich auch Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Außer Betracht bleibt dabei der Wert, der der Produktform aufgrund ihrer Funktion als Marke zukommt.²⁵¹ Der Kühlergrill des *Rolls Royce* vermittelt dem Fahrzeug beispielsweise deshalb wesentlichen Wert, weil er für die Marke *Rolls Royce* steht, nicht aber aufgrund seiner individuellen Formgestaltung. Das Eintragungshindernis bezweckt, solche Formen auszuschließen, deren Wert allein ihrer Ästhetik zuzuschreiben ist.²⁵² Als Designklassiker geltende Formen verleihen einem Produkt nahezu zwangsläufig wesentlichen Wert.²⁵³ Nur in den Fällen, in denen die Form einem Produkt einen Mehrwert gegenüber gleichartiger Ware verleiht, ist diese nicht schutzfähig nach Sec. 3 (2) (c) TMA 1994.²⁵⁴

²⁴¹ *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 821 per Lord Justice Aldous (CA).

²⁴² EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475, GRUR 2002, 804, 809 Rn. 79 – *Philips/Remington*.

²⁴³ Vgl. *Philips v. Remington* [2006] FSR 30, 537, 538 (CA).

²⁴⁴ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 387 per Justice Rimer.

²⁴⁵ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 345 per Justice Rimer.

²⁴⁶ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 346 per Justice Rimer.

²⁴⁷ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 383 per Justice Rimer.

²⁴⁸ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 385 per Justice Rimer.

²⁴⁹ *Philips v. Remington* [2005] FSR 17, 387 per Justice Rimer.

²⁵⁰ *Philips v. Remington* [2006] FSR 30, 537 ff. (CA).

²⁵¹ *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 309 per Justice Jacob; bestätigt in *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 822 per Lord Justice Aldous (CA).

²⁵² *Philips Electronics v. Remington* [1999] RPC 809, 822 per Lord Justice Aldous (CA); *Nestlé v. Unilever* [2003] RPC 35, 656 per Justice Jacob.

²⁵³ *Dualit's Trade Mark Application* [1999] RPC 304, 321. Zu denken wäre z.B. an den *Juicy Salif* von Philippe Starck.

²⁵⁴ *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 822 per Lord Justice Aldous (CA).

(2) Durch den Erwerb von Unterscheidungskraft überwindbare Eintragungshindernisse

Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken weichen nicht von denjenigen Faktoren ab, die bei den übrigen Kategorien von Marken herangezogen werden.²⁵⁵ Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 lit. b MRRL noch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie.²⁵⁶ Unterscheidungskraft setzt im Hinblick auf alle Marken die Eignung voraus, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.²⁵⁷ In der Praxis mag es freilich schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer aus der Form eines Produkts bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke.²⁵⁸ Unterscheidungskräftig sind Marken, die von der Norm oder der Branchenüblichkeit erheblich abweichen, da diese ihre Herkunftsfunktion erfüllen.²⁵⁹ Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den Verbrauchern dieser Waren oder den Empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen.²⁶⁰ Dabei handelt es sich um die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.²⁶¹ Eine aus der Verpackung einer Ware bestehende Marke wird vom Durchschnittsverbraucher jedoch nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist.²⁶² Der Durchschnittsverbraucher ist nämlich nicht daran gewöhnt, aus der Form der Produktverpackung ohne weiteres auf die Herkunft dieses Produkts zu schließen.

Englische Gerichte lehnen die Eintragung selbst ungewöhnlicher Formmarken regelmäßig unter Verweis darauf ab, Verbraucher würden Produkt- oder Verpackungsformen nicht als Herkunftshinweis begreifen.²⁶³ An dieser Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn die Form sehr ausgefallen ist.²⁶⁴ So lehnte etwa der Court of Appeal die Registrierung einer Blütenform für einen Käse ab, da der Durchschnittsverbraucher grundsätzlich nicht damit rechne, eine Marke oder einen ihrer Bestandteile aufzuessen.²⁶⁵ Auch Produktverpackungen werden regelmäßig als nicht unterscheidungskräftig angesehen.²⁶⁶ Anders verhält es sich nur dann, wenn eine Verpackungsform eine hinreichende Originalität und Eigenart aufweist, die den angesprochenen Verkehrskreisen sofort auffällt.²⁶⁷

²⁵⁵ EuGH, Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475, GRUR 2002, 804, 807 Rn. 48 – *Philips/Remington*.

²⁵⁶ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 46 – *Linde, Winward & Rado*.

²⁵⁷ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 47 – *Linde, Winward & Rado*.

²⁵⁸ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 48 – *Linde, Winward & Rado*.

²⁵⁹ EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, I-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 49 – *Henkel*.

²⁶⁰ EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, I-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 50 – *Henkel*.

²⁶¹ EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, I-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 50 – *Henkel*; verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 41 – *Linde, Winward & Rado*; Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475, GRUR 2002, 804, 808 Rn. 63 – *Philips/Remington*.

²⁶² EuGH, Rs. C-218/01, Slg. 2004, I-1737, GRUR 2004, 428, 431 Rn. 52 – *Henkel*.

²⁶³ Z.B. *Bongrain's Trade Mark Application* [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA); *Nestlé v. Unilever* [2003] RPC 35, 663 per Justice Jacob.

²⁶⁴ *Bongrain's Trade Mark Application* [2005] RPC 14, 315 per Lord Justice Jacob (CA).

²⁶⁵ *Bongrain's Trade Mark Application* [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA).

²⁶⁶ *Bently/Sherman*, S. 827.

²⁶⁷ Abgelehnt in: *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 681 per Lord Justice Walker (CA) sowie *SM Jaleel's Trade Mark Application* [2000] RPC 471, 475 f. per Hobbs, QC.

b) Verletzungstatbestände

Der Inhaber einer Marke kann gegen Dritte, die seine Marke im geschäftlichen Verkehr benutzen, Verletzungsklage erheben. Voraussetzung dafür ist, dass es eine Verletzungshandlung gibt und dass die Benutzung des Zeichens im Rahmen dieser Handlung eine rechtsverletzende Benutzung darstellt. Den drei in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL aufgeführten Verletzungstatbeständen entspricht Sec. 10 (1)–(3) TMA 1994.²⁶⁸

aa) Im geschäftlichen Verkehr

Eine rechtsverletzende Benutzung setzt zunächst voraus, dass die Benutzung im geschäftlichen Verkehr (*in the course of trade*) stattgefunden hat. Nach Sec. 103 (1) TMA 1994 umfasst der Begriff *trade* jede geschäftliche oder berufliche Tätigkeit. Betroffen ist folglich jede Benutzung, die im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.²⁶⁹

bb) Markenmäßige Benutzung

(1) Sec. 10 (1) und (2) TMA 1994

Uneinigkeit besteht darüber, ob eine Markenrechtsverletzung i.S. von Sec. 10 (1) und (2) TMA 1994 verlangt, dass das mit der eingetragenen Marke identische oder ähnliche Zeichen auch markenmäßig benutzt wird.²⁷⁰ Dem Wortlaut der Bestimmung ist eine solche Beschränkung nicht zu entnehmen.

Nach der Rechtsprechung zum TMA 1938 setzte eine Markenverletzung tatbestandlich eine markenmäßige Benutzung voraus (*use of a mark as a trademark* oder *trade mark use*).²⁷¹ Markenmäßig wird ein Zeichen benutzt, wenn die Marke in ihrer Funktion als Herkunftshinweis verwendet wird.²⁷² Davon abzugrenzen ist der rein beschreibende Gebrauch eines Zeichens. Die Verwendung von *Mother Care/Other Care* als Titel eines Buches über berufstätige Mütter wurde etwa als rein beschreibende Benutzung der für Bücher eingetragenen Marke *Mothercare* erachtet.²⁷³ Ebenso wenig verletzte die Benutzung des Begriffs *Treat Size* auf der Verpackung von *Cadbury's* Miniaturschokoladenriegeln die für Süßwaren eingetragene Marke *TREETS*, da *Treat Size* von den Verkehrskreisen lediglich als eine Art Mengenangabe verstanden werde.²⁷⁴ Auch der Aufdruck *Coast to Coast* als Slogan auf einem T-Shirt wurde nicht als markenmäßige Benutzung der für Kleidung eingetragenen Marke *Coast to Coast* angesehen.²⁷⁵

²⁶⁸ Diese entsprechen den relativen Eintragungshindernissen von Sec. 5 (1)–(3) TMA 1994. Die englischen Gerichte legen die Verletzungstatbestände von Sec. 10 (1)–(3) TMA 1994 in einer den relativen Schutzhindernissen von Sec. 5 (1)–(3) TMA 1994 entsprechenden Weise aus (*Mountstephens*, S. 269), weswegen im Folgenden auch zu Sec. 5 (1)–(3) TMA 1994 ergangene Entscheidungen herangezogen werden.

²⁶⁹ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 60 – *O2 und O2 (UK)/H3G*; Rs. C-17/06, Slg. 2007, I-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 17 – *Céline*; Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR Int. 2007, 404, 406, Rn. 18 – *Opel/Autec*; Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR Int. 2003, 229, 232 Rn. 39 f. – *Arsenal/Reed*.

²⁷⁰ *Bentley/Sherman*, S. 923 ff.; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5336; *Mountstephens*, S. 272 ff.

²⁷¹ *Mothercare v. Penguin Books* [1988] RPC 113, 118 f. per Lord Justice Dillon (CA); *Unidoor v. Marks and Spencer* [1988] RPC 275, 280 per Justice Whitford; *Mars v. Cadbury* [1987] RPC 387, 394 per Justice Whitford.

²⁷² *Bismag v. Amblins* [1940] Ch 667, 674 ff. per Sir Wilfrid Green, MR (CA).

²⁷³ *Mothercare v. Penguin Books* [1988] RPC 113, 119 per Lord Justice Dillon (CA).

²⁷⁴ *Mars v. Cadbury* [1987] RPC 387, 402 per Justice Whitford.

²⁷⁵ *Unidoor v. Marks and Spencer* [1988] RPC 275, 280 per Justice Whitford.

Unter Geltung des TMA 1994 bezweifelte Justice Jacob das Erfordernis der markenmäßigen Benutzung, da die Beschränkung des Markenschutzes auf den Schutz der Herkunftsgarantie bereits durch Sec. 11 (2) TMA 1994²⁷⁶ gewährleistet sei.²⁷⁷ Letztlich kam es auf diese Frage in dem betreffenden Fall, in dem der Inhaber der für Dessertsaucen und Sirup eingetragenen Marke *TREAT* gegen den Verkauf eines süßen Brotaufstrichs unter dem Namen *Robertson's Coffee Treat* vorgegangen war, aber auch nicht an, da sich der Beklagte erfolgreich auf das Vorliegen einer bloß beschreibenden Benutzung i.S. von Sec. 11 (2) TMA 1994 berufen konnte. Im Übrigen wurde die Marke *TREAT* ohnehin für ungültig erklärt.²⁷⁸ An dieser Auffassung hielt Justice Jacob in *Philips v. Remington* fest²⁷⁹ und wurde in der Berufungsinstanz insoweit auch von Lord Justice Aldous bestätigt.²⁸⁰ Justice Laddie teilte dieses Verständnis demgegenüber nicht. In *Arsenal v. Reed* ging es um eine Auseinandersetzung zwischen dem Fußballverein *Arsenal*, der auch unter dem Namen *The Gunners* auftritt und einem Fanartikelverkäufer. Im Jahre 1989 waren für *Arsenal* u.a. die Wörter *Arsenal* und *Arsenal Gunners* sowie das Kanonen- und das Wappenemblem für eine Gruppe von Waren – darunter Kleidung, Sportbekleidung und Schuhe – als Marken eingetragen worden. Seitdem entwirft und vertreibt der Verein eigene Fanprodukte oder lässt sie über ein Netz von Vertragshändlern herstellen und ausliefern. Da das Fanartikelgeschäft dem Verein zunehmend bedeutende Einkünfte verschaffte, ging er dazu über, zivil- und strafrechtlich gegen Händler vorzugehen, die inoffizielle Produkte verkauften. Der Beklagte vertrieb seit mehr als dreißig Jahren in außerhalb des *Arsenal*-Stadions angesiedelten Verkaufsständen Souvenirs und sonstige Produkte, auf denen fast durchgehend auf den Fußballclub verweisende Zeichen abgebildet waren. Von der mit dem Verkauf der *Arsenal*-Souvenirs an Händler außerhalb des Stadions beauftragten Gesellschaft hatte er nur sehr geringe Mengen offizieller Produkte erwerben können und verkaufte daher u.a. inoffizielle Schals, auf denen in großen Buchstaben auf *Arsenal* verwiesen wurde. Allerdings hatte er an seinen Ständen stets große Plakate angebracht, die darauf hinwiesen, dass Aufschrift und Logos der angebotenen Waren ausschließlich der Dekoration dienten und keine geschäftliche Beziehung zu den Herstellern oder Vertriebshändlern anderer Waren bestehe. Auch hatte der Händler an den wenigen offiziell von *Arsenal* bezogenen Waren ein mit „Originalware“ bedrucktes Etikett befestigt. Diese wurden im Übrigen auch zu höheren Preisen verkauft. Im Verkauf dieser Schals sah der Verein neben dem *passing off*-Tatbestand eine Markenrechtsverletzung begründet. In Anbetracht der geschilderten Verkaufsumstände erachtete Justice Laddie die Benutzung der Zeichen nicht als Angabe über die Herkunft der Ware. Die angesprochenen Kreise würden die auf den Waren angebrachten Zeichen eher als Ausdruck der Unterstützung, Treue oder Zugehörigkeit zu dem Fußballverein verstehen.²⁸¹ Es läge somit keine markenmäßige Benutzung vor. Ein Verzicht auf eine markenmäßige Benutzung würde Markeninhabern jedoch unangemessen weite Monopolrechte einräumen.²⁸² Außerdem verhindere ja auch nur eine markenmäßige Benutzung den Verfall nach Sec. 46 (1) (a) TMA 1994.²⁸³ Da er sich jedoch an die Ausführungen des Court of Appeal aus *Philips v. Remington* gebunden sah, legte er dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob eine Markenverletzung zu verneinen sei, wenn sich der

²⁷⁶ Danach wird eine Marke nicht verletzt, wenn deren Benutzung durch Dritte als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder die Bestimmung einer Dienstleistung notwendig ist.

²⁷⁷ *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 290 ff. per Justice Jacob.

²⁷⁸ *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 306 per Justice Jacob.

²⁷⁹ *Philips v. Remington* [1998] RPC 283, 311 f. per Justice Jacob.

²⁸⁰ *Philips v. Remington* [1999] RPC 809, 823 per Lord Justice Aldous (CA).

²⁸¹ *Arsenal v. Reed* [2001] RPC 46, 939 f. per Justice Laddie.

²⁸² *Arsenal v. Reed* [2001] RPC 46, 940 per Justice Laddie.

²⁸³ *Arsenal v. Reed* [2001] RPC 46, 940 per Justice Laddie.

Beklagte darauf beruft, er benutze die klägerische Marke nicht zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der damit versehenen Ware.²⁸⁴ Der EuGH stellte heraus, die Hauptfunktion der Marke bestehe darin, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermögliche, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.²⁸⁵ Die Ausübung des Markenrechts müsse daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion beeinträchtige oder beeinträchtigen könnte.²⁸⁶ Daher könne eine Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken nicht untersagt werden.²⁸⁷ Davon sei im Ausgangsverfahren jedoch nicht auszugehen.²⁸⁸ Die Benutzung des Zeichens lasse vielmehr den Eindruck aufkommen, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber bestehe.²⁸⁹ Es sei nicht auszuschließen, dass einige Verbraucher, insbesondere dann, wenn ihnen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie verkauft worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, das Zeichen als Angabe des Fußballclubs als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen könnten.²⁹⁰ Daher sei die Benutzung des Zeichens geeignet, die Herkunftsgarantie, also die Hauptfunktion der Marke zu gefährden.²⁹¹ Ungeachtet dieser Vorgaben wies Justice Laddie dennoch im Anschluss die Klage des Fußballvereins ab.²⁹² Er war der Auffassung, der EuGH habe durch eine unzulässige Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen seine Kompetenzen überschritten. In erster Instanz sei ermittelt worden, die angesprochenen Verkehrskreise fassten die Benutzung des Zeichens nicht als Herkunftshinweis, sondern als Ausdruck der Unterstützung, Treue oder Zugehörigkeit zu dem Fußballclub auf. Gerade deswegen könne im Hinblick auf die vom EuGH betonte Herkunftsfunktion der Marke nicht von einem Rechtsverstoß ausgegangen werden. Zu dem gegenteiligen Ergebnis sei das Gericht nur aufgrund einer eigenen, von der Beurteilung der Ausgangsinstanz abweichenden Bewertung der Verkehrsauffassung gekommen. Tatsächliche Feststellungen dürfe jedoch allein der Court of Appeal überprüfen. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung des Vereins war erfolgreich. Der Court of Appeal meinte, der EuGH habe konstatiert, für die Ermittlung einer Markenverletzung sei nicht maßgeblich, ob das Zeichen markenmäßig verwendet worden sei, sondern ob die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt werde.²⁹³ Diese Beeinträchtigung habe der High Court jedoch gar nicht untersucht, sondern sich allein auf die Frage einer markenmäßigen Benutzung beschränkt.²⁹⁴ Anders als Justice Laddie habe der EuGH als relevante Verkehrskreise nicht nur die unmittelbare Kundschaft in Betracht gezogen, sondern auch solche, denen die genauen Verkaufsumstände nicht bekannt sind.²⁹⁵ Insofern könne nicht von einer dem Ausgangsurteil widersprechenden Tatsachenfeststellung ausgegangen werden. Auch der Gebrauch von Zeichen, die nicht als Herkunftshinweis benutzt

²⁸⁴ *Arsenal v. Reed* [2001] RPC 46, 942 f. per Justice Laddie.

²⁸⁵ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 Rn. 48 – *Arsenal/Reed*.

²⁸⁶ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 – *Arsenal/Reed*.

²⁸⁷ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 54 – *Arsenal/Reed*.

²⁸⁸ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 55 – *Arsenal/Reed*.

²⁸⁹ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 56 – *Arsenal/Reed*.

²⁹⁰ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 57 – *Arsenal/Reed*.

²⁹¹ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 58 Rn. 60 – *Arsenal/Reed*.

²⁹² *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2002] EWHC 2695 (Ch). Zusammenfassung dieser Entscheidung in der Berufungsinstanz, s. [2003] ETMR 73, 898 ff. (CA).

²⁹³ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 906 f. per Lord Justice Aldous (CA).

²⁹⁴ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 909 per Lord Justice Aldous (CA).

²⁹⁵ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 908 per Lord Justice Aldous (CA).

werden, könne die Herkunftsfunktion einer Marke gefährden. Durch ungehinderten, nicht nur rein beschreibenden Gebrauch werde die Fähigkeit des Zeichens, diese Funktion wahrzunehmen, beeinträchtigt.²⁹⁶

Jüngst legte der Court of Appeal in *L'Oréal v. Bellure* dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob die Benutzung eines Zeichens auch dann untersagt werden könne, wenn diese Verwendung die Hauptfunktion der Marke als Herkunftshinweis nicht beeinträchtigen könne, aber trotzdem eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts oder der Dienstleistungen des Dritten spiele.²⁹⁷ Der EuGH wiederholte dazu, die Ausübung des in Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL niedergelegten Rechts müsse auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.²⁹⁸ Zu diesen Funktionen gehöre allerdings nicht nur die Hauptfunktion der Marke, also die Garantie der Waren- oder Dienstleistungsherkunft, sondern auch ihre anderen Funktionen wie u.a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.²⁹⁹ Der durch Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL gewährte Schutz sei somit weiter als nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke voraussetze.³⁰⁰ Bei Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen sei nämlich der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz absolut, während im Fall der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstelle.³⁰¹ Der Inhaber einer eingetragenen Marke könne somit also die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten untersagen, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, sie beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.³⁰² Im Ergebnis geht der EuGH folglich von einem unterschiedlichen Benutzungsbegriff innerhalb des Art. 5 Abs. 1 MRRL aus. Während im Anwendungsbereich des Identitätsschutzes alle Markenfunktionen geschützt sind, gilt dies für den Verwechslungsschutz nur im Hinblick auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke.³⁰³

(2) Sec. 10 (3) TMA 1994

Offen bleibt auch nach der *L'Oréal*-Entscheidung insbesondere die Frage, ob der Verletzungstatbestand nach Sec. 10 (3) TMA 1994 ebenfalls eine markenmäßige Benutzung erfordert. Zwar ist eine solche Notwendigkeit von Lord Justice Aldous in *British Telecommunica-*

²⁹⁶ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 909 per Lord Justice Aldous (CA).

²⁹⁷ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1 (CA).

²⁹⁸ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure* unter Verweis auf Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 – *Arsenal/Reed*; Rs. C-245/02, Slg. 2004, I-10989, GRUR 2005, 153, 155 Rn. 59 – *Anheuser-Busch/Budvar*; Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR 2007, 318, 319 Rn. 21 – *Adam Opel/Autec*.

²⁹⁹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁰⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁰¹ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 10 MRRL.

³⁰² EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 – *L'Oréal/Bellure*; z.B. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion der Marke.

³⁰³ So auch *Kreft*, EuZW 2009, 580, 582.

tions v. *One in a Million* ernsthaft angezweifelt worden.³⁰⁴ Da die Marken jedoch ohnehin als Herkunftshinweis verwendet worden waren, konnte die Frage im konkreten Fall dahingestellt bleiben.

Die Äußerung des EuGH in *BMW/Deenik*, wonach die Anwendung von Art. 5 Abs. 1 und 2 der MRRL davon abhängig sei, ob das Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens oder zu anderen Zwecken benutzt werde,³⁰⁵ deutete zunächst auf ein für alle Verletzungstatbestände entsprechend geltendes Erfordernis hin. In *Adidas/Fitnessworld* präzisierte er, eine von den beteiligten Verkehrskreisen als bloße Verzierung aufgefasste Nutzung des Zeichens begründe nicht den Verletzungstatbestand des Art. 5 Abs. 2 MRRL.³⁰⁶ Später hieß es in *Adam Opel/Autec*, dass im Fall einer Marke, die sowohl für Kraftfahrzeuge, für die sie bekannt ist, als auch für Spielzeug eingetragen ist, das Anbringen eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Fahrzeugmodellen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Markeninhabers, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genannten Modelle, eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 2 MRRL darstellt, die der Markeninhaber verbieten darf, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.³⁰⁷ Demnach scheint also jede Benutzung, durch die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung des bekannten Zeichens ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, den Verletzungstatbestand zu erfüllen. Es scheint folglich keiner markenmäßigen Benutzung zu bedürfen.³⁰⁸ Bestätigt wird dieser Befund durch *L'Oréal/Bellure*, wonach das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke nicht die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraussetzt.³⁰⁹ Die Verwendung einer Wertschätzung genießenden Marke kann nach Art. 5 Abs. 2 MRRL verboten sein, sofern die Marke durch die Benutzung in unlauterer Weise ausgenutzt wird.³¹⁰ Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.³¹¹

cc) Identitätsschutz

Nach Sec. 10 (1) TMA 1994 begeht derjenige, der im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das mit einer eingetragenen Marke identisch ist und dieses dann für Waren oder Dienstleistungen verwendet, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, eine Markenverletzung.

³⁰⁴ *British Telecommunications v. One in a Million* [1999] FSR 1, 25 (CA).

³⁰⁵ EuGH, Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-00905, GRUR Int. 1999, 438, 441 Rn. 38 – *BMW/Deenik*.

³⁰⁶ EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, I-12537, GRUR 2004, 58, 60 Rn. 41 – *Adidas/Fitnessworld*.

³⁰⁷ EuGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR 2007, 318, 320 Rn. 37 – *Adam Opel/Autec*.

³⁰⁸ *Bently/Sherman*, S. 929.

³⁰⁹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 50 – *L'Oréal/Bellure*.

³¹⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 64 – *L'Oréal/Bellure*.

³¹¹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 49 – *L'Oréal/Bellure*.

In Fällen der Identität sowohl des Zeichens und der Marke als auch der Waren oder Dienstleistungen, muss eine Verwechslungsgefahr nicht nachgewiesen werden.³¹² Das Kriterium der Identität zwischen dem Zeichen und der Marke ist daher restriktiv auszulegen.³¹³ Ein Zeichen ist mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.³¹⁴

Grundsätzlich spielt Sec. 10 (1) TMA 1994 im Zusammenhang mit *look-alikes* keine herausragende Rolle, da eingetragene Marken in der Regel nicht derart exakt nachgeahmt werden. Die Bestimmung erfasst in erster Linie Fälle klassischer Markenpiraterie, in denen nicht nur die Marke, sondern regelmäßig auch das Produkt selbst möglichst detailgenau imitiert wird.

dd) Verwechslungsschutz

Wer im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das mit einer eingetragenen Marke identisch ist und dieses dann für Waren oder Dienstleistungen verwendet, die denjenigen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen wurde (a) bzw. das einer eingetragenen Marke ähnlich ist und dieses dann für Waren oder Dienstleistungen verwendet, die die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die die Marke eingetragen wurde (b), begeht eine Markenverletzung nach Sec. 10 (2) TMA 1994, sofern für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Dies schließt die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Da diese Norm Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL umsetzt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr unionsrechtlich determiniert. Es gilt für ihn als wichtigstem Begriff des harmonisierten Markenrechts das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung in besonderem Maße.³¹⁵ Erwägungsgrund Nr. 11 der Richtlinie vermittelt einen Eindruck von der Vielschichtigkeit dieses Begriffs, indem das Vorliegen der Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl nicht abschließend aufgezählter Umstände abhängig gemacht wird. Die Entwicklung einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe bzw. die Bestimmung der berücksichtigungsfähigen Einzelfaktoren und deren Verhältnis zueinander stellen eine der bedeutsamsten Aufgaben des EuGH im Rahmen der Harmonisierung des Markenrechts dar.³¹⁶

(1) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch den EuGH

Von Verwechslungsgefahr geht der EuGH aus, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gebebe-

³¹² EuGH, Rs. C-245/02, Slg. 2004, I-10989, GRUR 2005, 153, 155 Rn. 63 – *Anheuser-Busch/Budvar*; Rs. C-291/00, Slg. 2003, I-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 48 f. – *Arthur/Arthur et Félice*; Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 28 – *Davidoff/Gofkid*.

³¹³ EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, I-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 50 – *Arthur/Arthur et Félice*.

³¹⁴ EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, I-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 54 – *Arthur/Arthur et Félice*. Während Justice Lewison davon ausging, dass der Computersoftware erwerbende Verbraucher keinen Unterschied zwischen *WEBSPIHERE* und *Web-Sphere* bemerken werde (*IBM v. Web-Sphere* [2004] FSR 39, 815), verneinte Justice Hart Zeichenidentität zwischen *KCS Herr-Voss* und *Herr-Voss* (*Blue IP v. KCS Herr Voss* [2004] EWHC 97 (Ch)).

³¹⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 365.

³¹⁶ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 366.

nenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.³¹⁷ Stets bedarf es einer umfassenden Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls.³¹⁸ Diese impliziert eine Wechselbeziehung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen.³¹⁹ So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Die Beurteilung orientiert sich am Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart.³²⁰

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit entscheidet der beim Durchschnittsverbraucher durch die Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck.³²¹ Dabei gilt es zu beachten, dass sich diesem nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, so dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat.³²² Außerdem kann seine Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen, das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnenden Faktoren, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen.³²³ Als ungeschriebener Faktor spielt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch die Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Rolle.³²⁴ Kennzeichnungskraft beschreibt die Eignung eines Zeichens, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.³²⁵ Je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, desto größer ist die Verwechslungsgefahr.³²⁶ Daher genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.³²⁷ Trotz eines eher geringen Ähnlichkeitsgrades zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann daher

³¹⁷ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 – *Lloyd* unter Verweis auf EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 29 – *CANNON/Canon*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 16 ff. – *Sabél/Puma*.

³¹⁸ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 18 – *Lloyd*; Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 876 Rn. 16 – *CANNON/Canon*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 22 – *Sabél/Puma*.

³¹⁹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 19 – *Lloyd* unter Verweis auf den Erwägungsgrund Nr. 1 der MRRL, wonach es unbedingt erforderlich ist, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen, deren Vorliegen wiederum insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

³²⁰ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 – *Lloyd* unter Berufung auf EuGH, Rs. C-210/96, Slg. 1998, I-4657, GRUR Int. 1998, 795, 797 Rn. 31 – *Gut Springenheide*.

³²¹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 25 – *Lloyd*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 23 – *Sabél/Puma*.

³²² EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 – *Lloyd*.

³²³ EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 23 – *CANNON/Canon*.

³²⁴ Vgl. EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 – *Lloyd*; Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 24 – *CANNON/Canon*.

³²⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 497.

³²⁶ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 – *Lloyd*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 24 – *Sabél/Puma*.

³²⁷ EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 18 – *CANNON/Canon*.

eine Verwechslungsgefahr gegeben sein, wenn die Ähnlichkeit zwischen den Marken groß und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke hoch ist.³²⁸ Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke orientiert sich daran, ob sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.³²⁹ Dabei sind in erster Linie die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.³³⁰ Es kann nicht allgemein z.B. durch Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen bestimmt werden, wann eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt.³³¹

(2) Interpretation der Verwechslungsgefahr durch die englischen Gerichte

Die englischen Gerichte gingen schon unter Geltung des TMA 1938 davon aus, dass Verwechslungsgefahr vorliegen könnte, wenn der Verkehr aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen derselben Herkunftsstätte zuordnet.³³² Diese Gefahr kann ferner bestehen, wenn das Publikum annehmen könnte, die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen wären auf irgendeine Weise wirtschaftlich miteinander verbunden.³³³ Dabei reicht es aus, wenn ein wesentlicher Teil der verhältnismäßig aufmerksamen Öffentlichkeit verwirrt ist.³³⁴

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stellen die Gerichte auf bildliche, klangliche sowie begriffliche Ähnlichkeiten ab.³³⁵ In die Bewertung fließen dabei die Art der betreffenden Ware oder Dienstleistung sowie die Bedingungen ihres Vertriebs oder ihrer Erbringung ein.³³⁶ Bei der Feststellung der Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit wurden ursprünglich die Art der bestimmungsgemäßen Benutzung der Waren oder Dienstleistungen, ihre Abnehmer, ihre physikalische Beschaffenheit, ihr Vertriebsweg, bei Waren in Selbstbedienungsgeschäften auch wie nah die Produkte in den Regalen beieinander standen, sowie der Grad, in dem die Waren oder Dienstleistungen miteinander im Wettbewerb standen, berücksichtigt.³³⁷

³²⁸ EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 19 – *CANNON/Canon*.

³²⁹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 22 – *Lloyd*.

³³⁰ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 23 – *Lloyd*.

³³¹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 24 – *Lloyd*.

³³² *Wagamama v. City Center* [1995] FSR 713, 720 f. per Justice Laddie.

³³³ *RALEIGH INTERNATIONAL Trade Mark* [2001] RPC 11, 210 per Hobbs, QC unter Verweis auf EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 30 – *CANNON/Canon*.

³³⁴ *Nestlé v. Unilever* [2003] RPC 35, 662 per Justice Jacob.

³³⁵ *Bently/Sherman*, S. 863.

³³⁶ Z.B. *European v. Economist Newspaper* [1998] FSR 283, 288 f. per Lord Justice Millett (CA); *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 782 ff. per Justice Neuberger; *Wagamama v. City Center* [1995] FSR 713, 732 per Justice Laddie.

³³⁷ *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 296 f. per Justice Jacob. In diesem Fall hatte sich der Inhaber der für Dessertsaucen und Sirup eingetragenen Marke *TREAT* gegen den Verkauf eines Brotaufstrichs mit Karamelgeschmack unter dem Namen *Robertson's Coffee Treat* gewandt. Auf dem Etikett des Brotaufstrichs befand sich der Hinweis, es handele sich um einen unwiderstehlich köstlichen Karamel-Brottaufstrich. Justice

Dabei ist die Warenähnlichkeit stets vor der Verwechslungsgefahr geprüft worden, um Marken mit hoher Kennzeichnungskraft nicht Schutz für ein breiteres Warensortiment zu gewähren als kennzeichnungsschwachen Marken.³³⁸ Aus diesem Grund wurde der Begriff der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zunächst verhältnismäßig eng interpretiert.³³⁹ Unter Berücksichtigung der *Sabél/Puma*- bzw. der *CANNON/Canon*-Entscheidungen des EuGH geht die Rechtsprechung mittlerweile jedoch davon aus, dass allein aufgrund eines bestimmten Grades an Unähnlichkeit eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und somit ein Verstoß gegen Sec. 10 (2) TMA 1994 nicht automatisch ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren ausgeschlossen werden kann.³⁴⁰ Die bislang herangezogenen Kriterien werden als nicht umfassend genug erachtet, fließen aber dennoch teilweise weiterhin in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinein.³⁴¹ Ihre ursprünglich eine Wechselwirkung zwischen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft ablehnende Haltung³⁴² hat die englische Rechtsprechung vor dem Hintergrund der *Sabél/Puma*-, *CANNON/Canon*- bzw. *Lloyd*-Entscheidungen des EuGH mittlerweile korrigiert. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden nunmehr im Rahmen einer einheitlichen Prüfung sämtliche relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt. Je kennzeichnungskräftiger eine Marke ist, desto eher kann auf Verwechslungsgefahr geschlossen werden und umgekehrt.³⁴³

(3) Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit *look-alikes*

Häufig wird der mit einem *look-alike* konfrontierte Durchschnittsverbraucher jedoch nicht davon ausgehen, dass das Imitat aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt wie das Originalprodukt. Nach Sec. 10 (2) TMA 1994 umfasst Verwechslungsgefahr aber auch die Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Es stellt sich dabei die Frage, ob es sich bei diesem Zusatz um eine bloße Klarstellung in dem Sinne handelt, dass ein gedankliches Verbinden der Vergleichsmarken stets notwendige Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr ist, oder aber eine echte Erweiterung meint in dem Sinne, dass bereits die bloße gedankliche Verbindung hinreichende Voraussetzung für eine Markenverletzung ist. Der Wortlaut lässt jedenfalls beide Interpretationen zu.

Im Fall *Wagamama v. City Centre Restaurants*³⁴⁴ betrieb der Kläger in London seit 1992 ein erfolgreiches japanisches Restaurant unter dem als Marke eingetragenen Namen

Jacob verneinte eine Ähnlichkeit des Brotaufstrichs mit der für die Marke der Klägerin eingetragenen Ware „Dessertsaucen und Sirup“. Die Produkte stünden nicht miteinander im Wettbewerb und Verbraucher würden sie im Supermarkt an unterschiedlicher Stelle vorfinden. Ihre physikalische Beschaffenheit unterscheide sich insoweit, dass das *Robertson*-Produkt sehr zähflüssig sei und nur mit Besteck aus seinem Glasbehälter entfernt werden könne, wohingegen das wesentlich flüssigere *British Sugar*-Produkt bestimmungsgemäß aus einer kleinen Öffnung der Plastikflasche gedrückt werde.

³³⁸ *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 294 per Justice Jacob.

³³⁹ *Mountstephens*, S. 228; *Pfeiffer*, WRP 2001, 1152, 1154.

³⁴⁰ *Pfizer v. Eurofood* [2001] FSR 3, 28 per Thorley, QC; ähnlich schon *Gromax Plasticulture v. Don & Low Nonwovens* [1999] RPC 367, 385 per Justice Lindsay.

³⁴¹ *Decon Laboratories v. Fred Baker Scientific* [2001] RPC 17, 301 f. per Justice Pumfrey; *NATURELLE Trade Mark* (1999) RPC 326, 331 per Hobbs, QC; *BALMORAL Trade Mark* (1999) RPC 297, 301 per Hobbs, QC.

³⁴² *Baywatch Production v. Home Video Channel* [1997] FSR 22, 28 f. per Crystal, QC, der die große Bekanntheit der Serie *Baywatch* sogar als Argument gegen Verwechslungsgefahr anführte; *British Sugar v. James Robertson* [1996] RPC 281, 294 per Justice Jacob.

³⁴³ *European v. Economist Newspaper* [1998] FSR 283, 290 per Lord Justice Millett (CA).

³⁴⁴ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713.

WAGAMAMA. Das Wort ist japanisch, hat jedoch für die meisten Engländer keine Bedeutung. Der Beklagte eröffnete im April 1995 in London ein indisches Restaurant unter dem Namen RAJAMAMA. Zwar spielt dieses Wort in einigen indischen Dialekten eine Rolle, für die meisten Engländer ist es jedoch ebenfalls nichtssagend. Als Reaktion auf einen Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der zurückgezogen wurde, um eine schnelle Entscheidung in der Hauptsache anzustreben, änderte die Beklagte den Restaurantnamen um in RAJA MAMA'S. Die Klägerin war der Auffassung, Sec. 10 (2) TMA 1994 erfasse nicht nur die „klassische Verwechslungsgefahr“ in Bezug auf die Waren- bzw. Dienstleistungsherkunft, sondern sei so auszulegen, dass ein Markeninhaber bereits gegen eine bloße gedankliche Verbindung der Zeichen vorgehen könne, auch wenn die Verbraucher nicht über die Herkunft der Waren im Unklaren blieben. Diese weite Interpretation ergebe sich einerseits aus der Anwendung englischer Auslegungsgrundsätze, andererseits sei die Sec. 10 (2) TMA 1994 entsprechende Richtlinienformulierung aus dem Benelux-Markenrecht übernommen worden, wo die gedankliche Verbindung ohne Herkunftstäuschung bereits seit einigen Jahren anerkannt sei. Zweck der Richtlinie sei es gewesen, eine neue Ära eines einheitlichen Markenrechts einzuläuten, so dass englische Gerichte aus Gründen einer europäischen Harmonisierung auf die von den Benelux-Gerichten entwickelte Auslegung zurückgreifen sollten. Der englische Auslegungsgrundsatz, wonach der Gesetzgeber keine Tautologien beabsichtigt,³⁴⁵ lässt die Schlussfolgerung zu, dass es sich beim zweiten Halbsatz von Sec. 10 (2) TMA 1994 nicht bloß um eine Wiederholung handelt. Dazu bemerkte Justice Laddie, bei der Auslegung des TMA 1994 dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Erlass dieses Gesetzes auch der Umsetzung der MRRL diene.³⁴⁶ Es sei die Aufgabe des Gerichts, die wahre Absicht des Gesetzgebers im Hinblick auf die im Gesetz verwendeten Begriffe herauszufinden. Es wäre falsch, Auslegungsregeln, die zu einer Zeit entwickelt wurden, als eine bestimmte Gesetzgebungsphilosophie vorherrschend war, auf Gesetze anzuwenden, die erlassen wurden, als eine gänzlich andere Philosophie galt. Besonders gekünstelt erscheine es anzunehmen, dass jedes Wort eines modernen Gesetzes, das eine europäische Richtlinie mehr oder weniger wörtlich übernommen habe, mit derselben Besonnenheit gewählt wurde, die beim Entwurf eines rein nationalen Gesetzes zu erwarten wäre.³⁴⁷ Es existierten keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Richtlinie mit der Absicht formuliert worden sei, Tautologien zu vermeiden. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, die letzten zehn Wörter von Sec. 10 (2) TMA 1994 seien eingefügt worden, um den Bereich von Verletzungen auszudehnen. Ziel der Richtlinie war die Herstellung eines gewissen Maßes an Einheitlichkeit zwischen den Markenrechtsgesetzen der Mitgliedstaaten. Daher sei es richtig, dass englische Gerichte Entscheidungen von Gerichten anderer Mitgliedstaaten, die zu deren entsprechenden Vorschriften ergangen sind, berücksichtigten.³⁴⁸ Die Benelux-Gerichte seien davon ausgegangen, die MRRL erfordere keine Änderung ihres nationalen Rechts. Diese Auffassung könnte jedoch unzutreffend sein. Jedenfalls sei es Aufgabe des englischen Gerichts zu entscheiden, welche Auslegung richtig sei. Sofern sich die englische Interpretation von derjeni-

³⁴⁵ *Hill v. William Hill* [1949] AC 530, 546 f. per Viscount Simon (HL): "(...) it is to be observed that though a Parliamentary enactment (like parliamentary eloquence) is capable of saying the same thing twice over without adding anything to what has already been said once, this repetition in the case of an Act of Parliament is not to be assumed. When the legislature enacts a particular phrase in a statute the presumption is that it is saying something which has not been said immediately before. The rule that a meaning should, if possible, be given to every word in the statute implies that, unless there is good reason to the contrary, the words add something which would not be there if the words were left out."

³⁴⁶ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 722 f.

³⁴⁷ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 723.

³⁴⁸ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 728.

gen der Benelux-Gerichte unterscheide, sei eine zumindest falsch. Es sei nicht richtig, wenn ein englisches Gericht trotz fester gegenteiliger Überzeugung dem unterschiedlichen Ansatz des Gerichts eines anderen Mitgliedstaates einfach folgte, bloß weil das andere Gericht seine Ansicht zuerst ausgedrückt habe.³⁴⁹ Da ihn die Argumente der Klägerin nicht überzeugt hatten, entschied Justice Laddie, sich auf Grundprinzipien zu konzentrieren. Er verwies darauf, dass Monopole das Gegenstück zu freiem Wettbewerb darstellten. Rechte des geistigen Eigentums wie Patente, Marken und Urheberrechte könnten sowohl inner- als auch zwischenstaatliche Handelshemmnisse schaffen. Unterschiede in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten könnten den zwischenstaatlichen Handel beschränken, denn was im einen Land erlaubt sei, könne nach dem Recht seines Nachbarn verboten sein. Nichtsdestotrotz könnten Monopole toleriert oder sogar gefördert werden, wenn sie der wirtschaftlichen Entwicklung in anderer Weise dienen.³⁵⁰ Es müsse stets bedacht werden, dass das, was das Monopol rechtfertigt, nicht das Monopol an sich sei, sondern das Ausmaß, in dem es die Wirtschaft vorantreibe, oder dies zumindest erhofft werde, wodurch die zeitweilige Behinderung der Wirtschaft aufgewogen werde. Das Monopol sei eine Beigabe des Handelsverkehrs, geschaffen, um diesen zu fördern. Dies sei ein Prinzip des westlichen Wirtschaftssystems.³⁵¹ Monopole seien die Ausnahme, nicht die Regel und müssten stets gerechtfertigt werden. Marken seien ursprünglich benutzt worden, um das Unternehmen, mit dem sie in Verbindung gebracht werden, zu schützen. Maßgeblich sei nach wie vor die Herkunftsfunktion.³⁵² Justice Laddie gelangte daher zu dem Ergebnis, dass eine Auslegung von Sec. 10 (2) TMA 1994, wonach die Rechte des Markeninhabers auf die klassische Verletzung begrenzt bleiben, die eine Assoziation über die gleiche Herkunft einschließt, vorzugswürdig erscheint gegenüber derjenigen, wonach eine bloße gedankliche Verbindung ohne jeden Irrtum über die Herkunft ausreicht.³⁵³ Eine erweiterte Auslegung würde ein neues Monopol schaffen, das nicht mehr mit dem Unternehmen des Markeninhabers verbunden sei, sondern allein auf der Marke selbst beruhe. Ein solches Monopol liefe auf ein Quasi-Urheberrecht an der Marke hinaus, welches im Gegensatz zum Urheberrecht nicht zeitlich beschränkt wäre. Weder aus dem Wortlaut der MRRL bzw. des TMA 1994 noch aus den Gesetzesmaterialien ergäben sich Anhaltspunkte für die Annahme, dass dies beabsichtigt gewesen sei. Die Präambel der Richtlinie deute vielmehr in die andere Richtung, da danach der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes darin bestehe, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten.³⁵⁴ Überdies gäbe es auch keinen sinnvollen wirtschaftlichen Grund für eine derartige Ausdehnung von Markenrechten. Wäre es beabsichtigt gewesen, die Richtlinie entsprechend dem Benelux-Recht zu gestalten, hätte das auch so formuliert werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass dies eine wesentliche Erweiterung des Markenschutzes bedeutet hätte, welche die Freiheiten der Wettbewerber erheblich beschnitten hätte, sei die Verwendung klarer und unmissverständlicher Begriffe zu erwarten gewesen, damit Gewerbetreibende in ganz Europa hätten erkennen können, dass ihre Gesetzgeber ein neues, weitgehendes Monopolrecht geschaffen haben. Solche Formulierungen seien aber nicht verwendet worden. Daher könne der Auslegung der Benelux-Gerichte nicht gefolgt werden, was bedauerlich sei, da eines der Hauptziele der Richtlinie darin bestand, ein unterschiedliches Maß an Schutz in den einzelnen Mitgliedstaaten zu vermeiden. Justice Laddie

³⁴⁹ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 728.

³⁵⁰ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 729.

³⁵¹ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 729.

³⁵² *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 730.

³⁵³ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 730 f.

³⁵⁴ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 731.

erklärte, die natürliche Neigung zu einem Ergebnis zu kommen, das die Harmonisierung in dieser Frage fördere, sei nicht stark genug, dass er bereit wäre, der Ansicht zuzustimmen, den Gewerbetreibenden sei ein neuer Mühlstein um den Hals gelegt worden, obwohl er anderer Meinung sei.³⁵⁵ Eine erfolgreiche Klage könne somit auch weiterhin nur auf das Vorliegen „klassischer Verwechslungsgefahr“ gestützt werden.³⁵⁶

Auch der EuGH hat klargestellt, dass der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern dessen Umfang genauer bestimmen soll.³⁵⁷ Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, begründet für sich genommen keine „Gefahr von Verwechslungen ..., die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“.³⁵⁸ Aus verschiedenen Berichten über die Entstehungsgeschichte ergibt sich, dass die Richtlinienformulierung eine Kompromisslösung darstellt, die einerseits die Forderung, entsprechend dem Vorbild des Benelux-Warenzeichenrechts auf die Gefahr einer gedanklichen Verbindung unabhängig von einer Verwechslungsgefahr und damit auf eine reine Assoziationsgefahr abzustellen, andererseits das Verlangen, am Begriff der Verwechslungsgefahr i.S. eines Schutzes vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft festzuhalten, in Einklang zu bringen versuchte.³⁵⁹ Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion zu gewährleisten, dessen spezifische Voraussetzung die Verwechslungsgefahr darstellt.³⁶⁰ In Ansehung der unermesslichen Assoziationsfähigkeit des Menschen erscheint es zweifelhaft, ob eine „gedankliche Verbindung“ überhaupt als Abgrenzungskriterium bei der Prüfung einer Markenverletzung taugen kann.³⁶¹ Der fakultative Art. 5 Abs. 2 MRRL stellt es den Mitgliedstaaten frei, bekannte Marken auch unabhängig vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vor Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung zu schützen. Eine zu weite Interpretation des Art. 5 Abs. 1 MRRL droht die Differenzierung zwischen gewöhnlicher und bekannter Marke zu unterlaufen, mit der Folge, dass aus einer freiwilligen Regelung eine obligatorische werden würde.³⁶² In diesem Fall würde es darüber hinaus sogar an einer dem Abs. 2 entsprechenden Beschränkung („ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“) mangeln. Insgesamt ist eine weite Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL ohnehin ausgeschlossen.³⁶³ Der Begriff der „gedanklichen Verbindung“ sollte demzufolge auch künftig so interpretiert werden, dass nur Fälle erfasst werden, in denen der Verkehr über die Herkunft der Waren getäuscht wird. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich die Bestimmung für das Vorgehen gegen *look-alikes* oftmals nicht als hilfreich erweisen wird.

³⁵⁵ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 731.

³⁵⁶ Justice Laddie bejahte im Folgenden das Vorliegen „klassischer Verwechslungsgefahr“ und somit auch einer Markenverletzung ([1995] FSR 713, 733). Ferner anerkannte er einen *passing off*-Anspruch ([1995] FSR 713, 737).

³⁵⁷ EuGH, Rs. C-425/98, Slg. 2000, I-4861, GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 34 – *Marca/Adidas*; Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 – *Lloyd*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 18 f. – *Sabél/Puma*.

³⁵⁸ EuGH, Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 26 – *Sabél/Puma*.

³⁵⁹ *Albert*, GRUR Int. 1996, 738, 738; so auch *Verkade*, GRUR Int. 1992, 92, 96.

³⁶⁰ Erwägungsgrund Nr. 11 MRRL.

³⁶¹ *Albert*, GRUR Int. 1996, 738, 738.

³⁶² *Albert*, GRUR Int. 1996, 738, 738.

³⁶³ EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 28 – *Davidoff/Gofkid* unter Verweis auf EuGH, Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 20 f. – *Sabél/Puma*.

ee) Bekanntheitsschutz

Wer im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das mit einer eingetragenen Marke identisch oder ähnlich ist und dieses dann für Waren oder Dienstleistungen verwendet, die denjenigen, für die die Marke eingetragen wurde, nicht ähnlich sind, begeht eine Markenverletzung nach Sec. 10 (3) TMA 1994,³⁶⁴ sofern die Marke im Vereinigten Königreich bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(1) Überblick

Der besondere Schutz bekannter Marken ist unionsrechtlich nicht verbindlich vorgegeben. Art. 5 Abs. 2 MRRL stellt es den Mitgliedstaaten frei, es Markeninhabern zu gestatten, Dritten zu verbieten, ohne ihre Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit ihrer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die ihre Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung ihrer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Von dieser Option hat der englische Gesetzgeber Gebrauch gemacht. Ausdrücklich hat der EuGH konstatiert, dass der bekannten Marken nach Art. 5 Abs. 2 MRRL vermittelte Schutz nicht das Bestehen von Verwechslungsgefahr voraussetzt.³⁶⁵ Nachdem die englische Rechtsprechung zunächst ein solches Erfordernis in Sec. 10 (3) TMA 1994 hineingelesen hatte,³⁶⁶ folgt sie mittlerweile den Ausführungen des EuGH.³⁶⁷

(2) Bekanntheit

Da der Begriff der Bekanntheit unionsrechtlich vorgegeben ist, bedarf es einer richtlinienkonformen Auslegung. Explizit hat der EuGH festgestellt, der für das Eingreifen dieses besonderen Schutzes erforderliche Bekanntheitsgrad sei als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffenen Publikums bekannt sei.³⁶⁸ Je nach Art der vermarkteten Waren oder Dienstleistungen könne dabei die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum wie etwa ein bestimmtes berufliches Milieu betroffen sein.³⁶⁹ Ein bestimmter Prozentsatz könne vorab nicht festgelegt werden.³⁷⁰ Als Beurteilungskriterien kämen insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der vom Unternehmen zu ihrer Förderung getätigten Investitionen in Betracht.³⁷¹

Bei der Ermittlung der Bekanntheit stellt die englische Rechtsprechung regelmäßig auf die Dauer der Benutzung der Marke, den mit ihr erzielten Umsatz sowie die für sie vorgenom-

³⁶⁴ Geändert durch die Trade Marks Regulations 2004, S.I. 2004 No. 946.

³⁶⁵ EuGH, Rs. C-425/98, Slg. 2000, I-4861, GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 36 – *Marca/Adidas*.

³⁶⁶ *Baywatch Production v. Home Video Channel* (1997) FSR 22, 30 per Crystal, QC.

³⁶⁷ *Daimler Chrysler v. Alavi* (2001) RPC 42, 841 per Justice Pumfrey; *Pfizer v. Eurofood* (2001) FSR 3, 30 per Thorley, QC; *Premier Brands v. Typhoon* (2000) FSR 767, 788 per Justice Neuberger; *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* (2000) RPC 484, 504 per Hobbs, QC.

³⁶⁸ EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 26 – *Chevy*.

³⁶⁹ EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 Rn. 24 – *Chevy*.

³⁷⁰ EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 Rn. 25 – *Chevy*.

³⁷¹ EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 27 – *Chevy*.

menen Werbeaufwendungen ab.³⁷² Den Nachweis einer besonderen Wertschätzung der Marke bedarf es nicht.³⁷³

(3) Produktähnlichkeit

Nach dem Wortlaut greift die Bestimmung nur bei nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen. Ausdrücklich hat der EuGH mittlerweile jedoch festgestellt, dass die Bestimmung bei ähnlichen und nicht ähnlichen Waren gleichermaßen anzuwenden ist.³⁷⁴ Ein von der Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL Gebrauch machender Mitgliedstaat müsse bei dessen Umsetzung für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfassenden Schutz wie für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen vorsehen.³⁷⁵ Die Wahlmöglichkeit erstreckte sich allein darauf, ob bekannte Marken überhaupt stärker geschützt werden sollen, nicht aber darauf, welche Sachverhalte von diesem Schutz erfasst werden sollen, wenn er gewährt wird.

(4) Ohne rechtfertigenden Grund

Ein rechtfertigender Grund liegt vor, wenn der Zeichenbenutzer derart auf die Benutzung gerade dieses Zeichens angewiesen ist, dass von ihm – ungeachtet des dem Markeninhaber durch den Gebrauch zugefügten Schadens – redlicherweise nicht verlangt werden kann, dass er von der Benutzung absieht, oder er sich auf ein Recht zum Gebrauch dieses Zeichens zu berufen vermag.³⁷⁶ Dabei muss sich der rechtfertigende Grund nicht nur auf die Benutzung der Marke, sondern auch auf deren unlautere Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung erstrecken.³⁷⁷

(5) Unlauteres Ausnutzen bzw. Beeinträchtigung

Die in Art. 5 Abs. 2 MRRL genannten Beeinträchtigungen resultieren aus einem bestimmten Ähnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen, auf Grund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden herstellen.³⁷⁸ Dabei genügt es, wenn das Publikum das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpft, einer Verwechslungsgefahr bedarf es nicht. Diese Verknüpfung stellt zwar eine notwendige Voraussetzung dar, reicht aber alleine nicht für die Annahme einer Beeinträchtigung i.S. des Art. 5 Abs. 2 MRRL aus.³⁷⁹ Diese Beeinträchtigung ist nämlich erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, zweitens die Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung und drittens das unlautere Ausnutzen ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung.³⁸⁰ Das Vorliegen einer dieser drei Beeinträchtigungsarten genügt.³⁸¹

³⁷² Vgl. z.B. *Pfizer v. Eurofood* [2001] FSR 3; *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767; *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* [2000] RPC 484; *CORGI Trade Mark* [1999] RPC 549.

³⁷³ *Mountstephens*, S. 242 unter Verweis darauf, dass der Begriff *reputation* in Sec. 5 (3) TMA 1994 nicht so wertneutral ist wie der in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verwendete Begriff *Bekanntheit*.

³⁷⁴ EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 – *Davidoff/Gofkid*.

³⁷⁵ EuGH, Rs. C-408/01, Slg. 2003, I-12537, GRUR Int. 2004, 121, 122 Rn. 20 – *Adidas/Fitnessworld*.

³⁷⁶ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 791 per Justice Neuberger; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5352.

³⁷⁷ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 790 per Justice Neuberger.

³⁷⁸ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 36 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁷⁹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 37 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 31 f. – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

³⁸⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 38 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 27 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

³⁸¹ EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 28 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

(a) Unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung

In *Premier Brands v. Typhoon* beließ es Justice Neuberger bei der Bemerkung, die Ausführungen des BGH in der *DIMPLE*-Entscheidung, wonach derjenige, der die Qualität seiner Waren oder Leistungen mit denen geschätzter Konkurrenzzeugnisse in Beziehung setzt, um den guten Ruf der Waren oder Leistungen eines Mitbewerbers als Vorspann für die eigene Werbung auszunutzen, wettbewerbswidrig handelt,³⁸² stellten eine taugliche Definition des unlauteren Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung bekannter Marken dar.³⁸³ Queen's Counsel Thorley urteilte in *Inlima SL's Application for a Three Dimensional Trade Mark*, der Anmeldung einer Getränkeflasche als dreidimensionale Marke in Form eines auf jeder Seite mit sechs Streifen versehenen Fußballschuhs stehe entgegen, dass sie die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der aus einem mit drei Streifen gestalteten Fußballschuh bestehenden Bildmarke der Widerspruchsführerin *Adidas* unlauter ausnutze, da *Adidas* typischerweise gerade Fußballschuhe vertreibt.³⁸⁴ In *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* erachtete Queen's Counsel Hobbs demgegenüber die Benutzung der Marke *VISA* für Kondome und Empfängnisverhütungsmittel nicht als unlauteres Ausnutzen der für Finanzdienstleistungen eingetragenen Widerspruchsmarke, da ein unlauteres Ausnutzen wesentlich mehr als das Erregen von Aufmerksamkeit voraussetze.³⁸⁵ Da Lord Justice Jacob bezweifelte, ob die reine Vorteilsverschaffung genüge, legte der Court of Appeal in *L'Oréal/Bellure* dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob Art. 5 Abs. 2 MRRL dahin auszulegen sei, dass ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer bekannten Marke ähnelt, diese Marke in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren bringt, ohne aber die Marke oder den Inhaber der Marke zu schädigen oder die Gefahr einer solchen Schädigung zu schaffen.³⁸⁶ Der EuGH bemerkte, der Begriff des unlauteren Ausnutzens, der auch als „parasitäres Verhalten“ und „Trittbrettfahren“ bezeichnet werde, sei nicht nur mit der Beeinträchtigung der Marke verbunden, sondern auch mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Zeichenbenutzung ziehe.³⁸⁷ Demzufolge könne sich der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke zieht, auch dann als unlauter erweisen, wenn die Benutzung des Zeichens weder die Unterscheidungskraft noch die Wertschätzung der Marke oder allgemeiner den Inhaber der Marke beeinträchtigt.³⁸⁸ Die Beurteilung des unlauteren Ausnutzens erfordere eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe.³⁸⁹ Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen werde, desto größer sei die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.³⁹⁰ Gegebenenfalls könne dabei auch berücksichtigt werden, ob Verwässerungs- oder Verunglimpfungsgefahr

³⁸² BGH, GRUR 1985, 550, 553 – *DIMPLE*.

³⁸³ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

³⁸⁴ *Inlima SL's Application for a Three Dimensional Trade Mark* [2000] RPC 661, 666 per Thorley, QC.

³⁸⁵ *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* [2000] RPC 484, 505 per Hobbs, QC.

³⁸⁶ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 44 f. per Lord Justice Jacob (CA).

³⁸⁷ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 41 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁸⁸ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 43 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁸⁹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 44 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 59 Rn. 68 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

³⁹⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 44 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 59 Rn. 67 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

für die Marke bestehe.³⁹¹ Versuche ein Dritter, sich durch die Verwendung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, sei der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.³⁹² Demzufolge setze das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke nicht die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraus.³⁹³

(b) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft liegt nach der Rechtsprechung des EuGH vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zur Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.³⁹⁴ Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag.³⁹⁵

Auch hinsichtlich der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bekannter Marken zog Justice Neuberger in *Premier Brands v. Typhoon* eine BGH-Entscheidung (*Quick*) heran.³⁹⁶ Dieser hatte geurteilt, der Inhaber eines solchen Kennzeichens habe ein berechtigtes Interesse daran, dass ihm seine unter großem Aufwand von Zeit und Geld erworbene Alleinstellung erhalten bleibe und dass alles zu vermeiden sei, was die Eigenart und den kennzeichnenden Charakter seiner Kennzeichnung verwässern und damit die auf deren Einmaligkeit beruhende starke Werbewirkung beeinträchtigen könnte.³⁹⁷ Dem Kennzeichen wird Schutz gegen Verwässerung (*dilution*) gewährt.³⁹⁸ Erscheinungsformen der *dilution* sind gewöhnlich das Aushöhlen der Kennzeichnungskraft (*blurring*)³⁹⁹ bzw. das Beflecken (*tarnishing*) der Marke. In *Intel Corporation v. CPM United Kingdom* beantragte *Intel*, die Ungültigerklärung der für Marketingdienstleistungen eingetragenen Marke *INTELMARK*, da deren Benutzung die Unterscheidungskraft ihrer für Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke *INTEL* beeinträchtige. Lord Justice Jacob legte dem EuGH dazu zur Vorabentscheidung die Frage vor, ob eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft die Ein-

³⁹¹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 45 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁹² EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 49 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁹³ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 50 – *L'Oréal/Bellure*.

³⁹⁴ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 39 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 29 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

³⁹⁵ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 f. Rn. 39 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 29 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

³⁹⁶ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

³⁹⁷ BGH, GRUR 1959, 182, 186 – *Quick*.

³⁹⁸ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 786 per Justice Neuberger.

³⁹⁹ Als Beispiel für *blurring* verwies Justice Neuberger auf die Entscheidung *Taittinger v. Allbev*, wo der Court of Appeal geurteilt hatte, dass der Verkauf eines alkoholfreien Fruchtgetränks unter der Bezeichnung *Elderflower Champagne* den *passing off*-Tatbestand erfüllte ([1993] FSR 641). Der Schaden bestand in diesem Fall in der Aushöhlung der mit dem Begriff „Champagner“ verbundenen Einmaligkeit und Exklusivität.

maligkeit der älteren Marke voraussetze.⁴⁰⁰ Außerdem erbat er Klärung darüber, ob bereits eine kollidierende Benutzung ausreichend sei bzw. ob das wirtschaftliche Verhalten der Verbraucher beeinflusst werden müsse. Der EuGH antwortete darauf, die Benutzung der jüngeren Marke könne die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die ältere Marke nicht einmalig sei.⁴⁰¹ Schon die erste Benutzung der jüngeren Marke könne zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren genügen. In jedem Fall bedürfe es jedoch des Nachweises, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, in Folge der Benutzung der jüngeren Marke geändert habe oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens bestehe.

(c) Beeinträchtigung der Wertschätzung

Als wohlbekanntes Beispiel für eine Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke hatte Justice Neuberger in *Premier Brands v. Typhoon* auf ein Urteil des Benelux-Gerichtshofs verwiesen.⁴⁰² Dort hatte sich die Inhaberin der für Genever eingetragenen Marke *CLAERYN* gegen die Benutzung der Marke *KLAREIN* für Allesreiniger gewendet.⁴⁰³ Der Benelux-Gerichtshof hatte darin geurteilt, das Einheitliche Benelux-Warenzeichengesetz erfasse auch einen Schaden, der ausschließlich darin besteht, dass durch den Gebrauch der Marke für eine bestimmte andere Art von Waren als diejenigen, für welche die Marke eingetragen ist, die Anziehungskraft der Marke für die letztgenannte Art von Waren dadurch vermindert wird, dass die andere Art von Waren, auch wenn diese für sich genommen die Empfindungen des Publikums nicht in negativer Weise anspricht, die Empfindungen derart anspricht, dass die Marke für die Art von Waren, für welche sie eingetragen ist, in ihrer Fähigkeit zum Kauf anzureizen, beeinträchtigt wird.⁴⁰⁴ Niemand wolle an Reinigungsmittel denken, während er an seinem Lieblingslikör nippe. Justice Neuberger ging allerdings nicht davon aus, dass die Wertschätzung der für herausragenden Tee bekannten Marke *TY.PHOON* durch die Benutzung des Zeichens *TYPHOON* auf Küchen- und Haushaltsgeräten aufgrund einer hypothetischen Assoziation mit einem zerstörerischen, tropischen Wirbelsturm beeinträchtigt werde.⁴⁰⁵ Es obliegt dem Inhaber der bekannten Marke nachzuweisen, dass negative Assoziationen realistischerweise zu erwarten sind.⁴⁰⁶ Die Benutzung der jüngeren Marke in einem mit dem allgemeinen Image der bekannten Marke nicht im Einklang stehenden Umfeld reicht für sich daher nicht aus, solange nicht nachgewiesen wird, dass sich dies in irgendeiner Weise auf die ältere Marke auswirken wird.⁴⁰⁷ Allein die abstrakte Gefahr einer Schwächung der älteren Marke genügt nicht. Stets bedarf es einer umfassenden Prüfung aller Umstände des Einzelfalls. Schaden kann der Ruf der Marke etwa dadurch nehmen, dass das Zeichen im Zusammenhang mit einfachen, technisch anspruchlosen Produkten verwendet wird. So beantragte *Intel* in *Intel Corporation v. Sihra* etwa, die Eintragung der für Puzzlespiele in Taschenformat eingetragenen Marke *INTEL-PLAY* für ungültig zu erklären, da deren Benutzung

⁴⁰⁰ *Intel Corporation v. CPM United Kingdom* [2007] RPC 35, 854 per Lord Justice Jacob (CA).

⁴⁰¹ EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 60 Rn. 81 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

⁴⁰² *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 788 per Justice Neuberger.

⁴⁰³ Benelux-Gerichtshof, GRUR Int. 1975, 399 – *Claeryn/Klarein*.

⁴⁰⁴ Benelux-Gerichtshof, GRUR Int. 1975, 399, 401 – *Claeryn/Klarein*.

⁴⁰⁵ *Premier Brands v. Typhoon* [2000] FSR 767, 800 per Justice Neuberger.

⁴⁰⁶ *Bently/Sherman*, S. 887.

⁴⁰⁷ *Daimler Chrysler v. Alavi* [2001] RPC 42, 844 per Justice Pumfrey, dem zufolge die Benutzung des Zeichens *MERC* auf der Homepage des Beklagten trotz Verlinkungen zu rechtsradikalen Internetseiten die Wertschätzung des Klägers für hochwertige Motortechnik nicht beeinträchtigte, weil ein Abfärben auf die Marken *MERC* oder *MERCEDES* oder *Daimler Chrysler* selbst nicht zu befürchten sei.

die Wertschätzung ihrer für Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke *INTEL* beeinträchtigt. Justice Patten war der Auffassung, der Gebrauch der Marke *INTEL-PLAY* auf einfachen Puzzlespielen drohe in relevanter Weise die für technisch fortschrittliche, qualitativ hochwertige Produkte stehende Marke *INTEL* zu schwächen.⁴⁰⁸ Häufig wird eine Rufschädigung anerkannt, wenn das Zeichen im Zusammenhang mit „antagonistischer“ Ware benutzt wird.⁴⁰⁹ Inhaber bekannter Marken wollen regelmäßig nicht mit Produkten und Dienstleistungen aus dem sexuellen Bereich bzw. mit Alkohol oder Zigaretten in Verbindung gebracht werden. In *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* wurde die Benutzung der Marke *VISA* für Kondome und Empfängnisverhütungsmittel als Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser für Finanzdienstleistungen eingetragenen Widerspruchsmarke angesehen, da es dem Markeninhaber überlassen bleiben müsse, mit welchen Produkten er in Verbindung gebracht werde.⁴¹⁰ Der Anmeldung einer Getränkeflasche als dreidimensionale Marke in Form eines auf jeder Seite mit sechs Streifen versehenen Fußballschuhs stand in *Inlima SL's Application for a Three Dimensional Trade Mark* das relative Eintragungshindernis gemäß Sec. 5 (3) TMA 1994 entgegen, da diese jedenfalls bei Benutzung im Zusammenhang mit alkoholhaltigen Getränken die aus einem mit drei Streifen gestalteten Fußballschuh bestehende Bildmarke der Widerspruchsführerin *Adidas* beeinträchtigt.⁴¹¹

In *L'Oréal/Bellure* bemerkte der EuGH, eine Beeinträchtigung der Wertschätzung, die auch als „Verunglimpfung“ oder „Herabsetzung“ bezeichnet werde, liege vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die das identische oder ähnliche Zeichen von Dritten benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der Marke geschmälert werde.⁴¹² Diese Gefahr könne sich insbesondere daraus ergeben, dass die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der bekannten älteren Marke auswirken könnten.

(6) Bekanntheitsschutz im Zusammenhang mit *look-alikes*

Gerade vor dem Hintergrund, dass es im Zusammenhang mit *look-alikes* häufig an der von Sec. 10 (2) TMA 1994 vorausgesetzten Verwechslungsgefahr mangeln wird, stellt Sec. 10 (3) TMA 1994 ein besonders wertvolles Schutzinstrument dar. Diesen Schutz genießen allerdings nur Marken, die die von den englischen Gerichten verhältnismäßig hoch angesetzte Bekanntheitsschwelle überschreiten. Unabdingbar ist des Weiteren die Eintragung des Zeichens in das Markenregister.

c) Ansprüche bei Markenverletzung

Im Falle einer Markenverletzung können Markeninhaber nach Sec. 14 (2) TMA 1994 denselben Rechtsschutz beanspruchen, der ihnen bei Verletzung eines anderen Eigentumsrechts (*property right*) zustehen würden.⁴¹³ Damit wird auf die sich aus dem *common law* ergebenden Rechtsfolgen verwiesen.⁴¹⁴

⁴⁰⁸ *Intel Corporation v. Sihra* [2003] RPC 44, 801 f. per Justice Patten.

⁴⁰⁹ S. dazu *Bently/Sherman*, S. 887 f.

⁴¹⁰ *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* [2000] RPC 484, 505 per Hobbs, QC.

⁴¹¹ *Inlima SL's Application for a Three Dimensional Trade Mark* [2000] RPC 661, 666 per Thorley, QC.

⁴¹² EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760 Rn. 40 – *L'Oréal/Bellure*.

⁴¹³ Klagen wegen Markenverletzung sind beim High Court oder bei einem zuständigen *county court* zu erheben, s. *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5422.

⁴¹⁴ *Mountstephens*, S. 284 f. Fn. 631.

aa) Unterlassungsverfügung (*injunction*)

Von besonderer Bedeutung ist in der markenrechtlichen Praxis die Unterlassungsverfügung (*injunction*),⁴¹⁵ mittels derer nicht nur weitere Rechtsbeeinträchtigungen verhindert, sondern auch erstmals drohende Verletzungen (*quia timet injunction*) abgewehrt werden können.⁴¹⁶ Die Unterlassungsverfügung kann sowohl endgültige (*final injunction*) als auch vorläufige (*interim injunction*) Wirkung entfalten. Die *interim injunction* soll sicherstellen, dass die Beeinträchtigung nicht dazu führt, dass den Interessen des Klägers⁴¹⁷ hinterher durch Schadensersatz (*damages*) nicht mehr hinreichend Rechnung getragen werden kann.⁴¹⁸ Eine entsprechende Anordnung setzt voraus, dass das klägerische Begehren Aussicht auf Erfolg hat, später zugesprochener Schadensersatz keine adäquate Entschädigung darstellt und eine umfassende Interessenabwägung für den Erlass spricht.⁴¹⁹ Im Rahmen dieser Abwägung prüft das Gericht, welcher Partei durch Erlass oder Nichterlass der *interim injunction* ein größerer Schaden entstehen würde.⁴²⁰ Führt dies zu keinem eindeutigen Ergebnis, tendieren die Gerichte dazu, den Ist-Zustand zu wahren.⁴²¹

bb) Schadensersatz (*damages*)

Dem Markeninhaber, der einen Schaden nachzuweisen vermag, steht darüber hinaus ein Anspruch auf Schadensersatz (*damages*) zu.⁴²² Dieser Nachweis erfordert keine arithmetische Präzision.⁴²³ Fehlendes Verschulden befreit den Schädiger nicht von seiner Ersatzpflicht.⁴²⁴ Allgemeingültige Grundsätze für die Berechnung des Schadensersatzes haben die Gerichte bislang nicht entwickelt, stets bedarf es einer umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.⁴²⁵ Sofern der Schädiger schuldhaft gehandelt hat, ist der Geschädigte nach Reg. 3 Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006 in die Situation zu versetzen, in der er sich ohne die rechtswidrige Handlung befände. Es besteht dabei die Möglichkeit, den Schadensersatz nach der entgangenen Lizenzgebühr zu bemessen.⁴²⁶ Ersatzfähig sind auch durch klarstellende Werbung entstandene Kosten.⁴²⁷

cc) Herausgabe des Gewinns (*account of profits*)

Anstelle von Schadensersatz kann der Kläger Herausgabe des vom Beklagten erzielten Gewinns (*account of profits*) verlangen. Die beiden Ansprüche können nur alternativ, nicht aber kumulativ geltend gemacht werden.⁴²⁸ Anders als beim Schadensersatz steht die Bewilligung

⁴¹⁵ Die Befugnis des High Courts zum Erlass von Unterlassungsverfügungen ist Sec. 37 Supreme Court Act 1981 zu entnehmen und gilt nach Sec. 38 County Courts Act 1984 auch für die *county courts*.

⁴¹⁶ *Bunge*, S. 119; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5423.

⁴¹⁷ Das englische Recht verwendet auch im einstweiligen Rechtsschutz die Begriffe Kläger (*plaintiff*) und Beklagter (*defendant*).

⁴¹⁸ *Bunge*, S. 119; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5424. Ausführlich dazu *Bently/Sherman*, S. 1100 ff.

⁴¹⁹ Die allgemeinen Voraussetzungen für den Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung sind in *American Cyanamid v. Ethicon* [1975] AC 396 (HL) von Lord Diplock formuliert worden.

⁴²⁰ *Bently/Sherman*, S. 1107; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5425.

⁴²¹ *American Cyanamid v. Ethicon* [1975] AC 396, 408 per Lord Diplock (HL).

⁴²² *Bently/Sherman*, S. 1117.

⁴²³ *Watson Laidlaw v. Pott Cassels & Williamson* [1914] SC 18, 21 per Earl of Halsbury (HL).

⁴²⁴ *Gillette v. Edenwest* [1994] RPC 279, 291 per Justice Blackburne; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5401; kritisch *Bently/Sherman*, S. 1117.

⁴²⁵ *Bently/Sherman*, S. 1117 f.

⁴²⁶ Reg. 3 (2) (b) Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006.

⁴²⁷ *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5401.

⁴²⁸ *Bently/Sherman*, S. 1122; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5402.

der Gewinnherausgabe im Ermessen des Gerichts.⁴²⁹ Hat der Beklagte schuldlos gehandelt, beschränkt das Gericht den Anspruch grundsätzlich auf den Zeitpunkt ab Kenntnis von der Rechtsverletzung.⁴³⁰

dd) Richtigstellung (*corrective statement*)

Sofern sich der Kläger dazu entschließt, eine Richtigstellung (*corrective statement*) zu veröffentlichen, kann er die ihm dadurch entstandenen Kosten als Schadensersatz ersetzt verlangen. Ob aber auch der Beklagte selbst zu einer solchen Mitteilung gezwungen werden kann, erscheint dagegen zweifelhaft.⁴³¹

ee) Sonstige Ansprüche

Im Hinblick auf sog. verletzende Waren, verletzende Materialien sowie verletzende Artikel⁴³² sehen Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 spezielle Rechtsbehelfe vor. Das Gericht kann die Entfernung⁴³³ des Zeichens von den verletzenden Waren, Materialien und Artikeln oder deren Herausgabe⁴³⁴ anordnen.⁴³⁵ Darüber hinaus kommt ein Antrag auf Vernichtung oder Verfall in Betracht.⁴³⁶ Einen eigenen Anspruch auf Auskunftserteilung enthält der TMA 1994 zwar nicht.⁴³⁷ Die im englischen Zivilprozess zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung bestehenden Auskunftspflichten sehen jedoch vor, dass die Parteien einander in der Regel sämtliche relevanten Unterlagen vorlegen müssen (*disclosure*).⁴³⁸

II. *Passing off*

Die sich aus dem Betrugstatbestand herausentwickelte *passing off*-Klage setzt einen geschäftlichen Ruf (*goodwill*) des Klägers, eine irreführende Angabe des Beklagten (*misrepresentation*) und einen Schaden (*damage*) oder zumindest eine Schadenswahrscheinlichkeit auf Seiten des Klägers voraus. Diese Tatbestandsvoraussetzungen stehen zueinander in einer Wechselbeziehung, weswegen etwa eine veränderte Beurteilung der *misrepresentation* auch Auswirkungen auf die Einschätzung des *damage* haben kann.⁴³⁹ Schutzsubjekt des *passing off*-Schutzes ist der Gewerbetreibende (*trader*).⁴⁴⁰ Das mittlerweile aufgegebene Erfordernis eines gemeinsamen Tätigkeitsbereichs (*common field of activity*),⁴⁴¹ ist für die Beurteilung der Irreführungsfahr auch weiterhin von Belang.⁴⁴²

⁴²⁹ *Bently/Sherman*, S. 1122; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5403.

⁴³⁰ *Bently/Sherman*, S. 1122 f. Mehr zu den Schwierigkeiten bei der Gewinnberechnung, *dies.*, S. 1123.

⁴³¹ *Wadlow*, Rn. 10-39. In diese Richtung wohl auch *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 288 f. per Lord Sumner (HL).

⁴³² Legaldefinitionen in Sec. 17 (2), (4) und (5) TMA 1994.

⁴³³ Sec. 15 TMA 1994.

⁴³⁴ Sec. 16 TMA 1994.

⁴³⁵ Neben diesen gesetzlichen Ansprüchen kann das Gericht die Entfernung und die Herausgabe auch aufgrund seiner eigenen Rechtsprechungsgewalt anordnen, s. *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5407.

⁴³⁶ Sec. 19 TMA 1994.

⁴³⁷ Die MRRL enthält insoweit auch keine Vorgaben.

⁴³⁸ *Mountstephens*, S. 285.

⁴³⁹ *Bently/Sherman*, S. 728 unter Verweis auf *Harrods v. Harrodian School* [1996] RPC 697 (CA), wo aufgrund der Anerkennung von *dilution* als Schadensposten daran gezweifelt wurde, ob die *misrepresentation* Verwechslungsgefahr hervorrufen muss.

⁴⁴⁰ *Bently/Sherman*, S. 734 ff.; *Ohly*, Richterrecht, S. 26.

⁴⁴¹ *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155, 186; *Wadlow*, Rn. 4-29.

⁴⁴² *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155, 186 f.

1. Verhältnis zum Sonderrecht

a) Ausgangspunkt

Das Fundament des gesetzlichen Kennzeichenschutzes bildete zunächst der aus dem Fallrecht entwickelte und diesem daher auch in weiten Bereichen inhaltlich entsprechende TMA 1938.⁴⁴³ Dementsprechend konnte das Fallrecht ohne weiteres zur Auslegung des Gesetzes herangezogen werden. Der den TMA 1938 ablösende TMA 1994 dient dagegen im Wesentlichen der Umsetzung der MRRL. Dem Anwendungsbereich der Richtlinie entsprechend beschränkt sich sein Schutz jedoch auf eingetragene Marken. Nicht eingetragene Marken sind somit überhaupt nicht spezialgesetzlich geschützt. Hier kommt von vornherein nur ein Rückgriff auf das Fallrecht in Betracht. Wertungen der MRRL drohen in diesem Bereich also nicht unterlaufen zu werden.

b) Markenrecht

Nach Sec. 2 (2) TMA 1994 lässt der TMA 1994 das zum *passing off* entwickelte Recht unberührt. Eine derartige Konkurrenznorm befreit den Rechtsanwender jedoch nicht davon, im Einzelfall genau zu prüfen, an welcher Stelle das Spezialgesetz bewusst Freiräume schafft, die auch bei Anwendung anderer Rechtsbehelfe zu respektieren sind. Die Norm schließt nur eine absolute Sperrwirkung aus, gestattet es jedoch, die Wertungen des Markenrechts bei der Ausgestaltung des *passing off*-Schutzes zu berücksichtigen. An einer eindeutigen Abgrenzung zu markenrechtlichen Ansprüchen fehlt es bislang jedenfalls.⁴⁴⁴ Obwohl zwischen einer *misrepresentation*⁴⁴⁵ und einer *likelihood of confusion*⁴⁴⁶ durchaus Parallelen bestehen, greift die Rechtsprechung nur selten ausdrücklich auf Grundsätze zurück, die sich in einer zur anderen Rechtsmaterie ergangenen Entscheidungen befinden.⁴⁴⁷ In der Praxis werden Klagen häufig gleichzeitig auf eine Markenrechtsverletzung und auf *passing off* gestützt.⁴⁴⁸ Bei der Beurteilung des *passing off* ist darauf zu achten, dass kein Widerspruch zu den Wertungen des Sonderrechts entsteht. Hat dieses einen Schutz abschließend verweigert, darf das Ergebnis nicht über das Fallrecht konterkariert werden.

2. Präjudizien

Wesentliche Grundsatzfragen des *passing off* sind von den englischen Gerichten bereits Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts geklärt worden.⁴⁴⁹ Ein paar Grundsatzentscheidungen des House of Lords sollen erste dogmatische Aufklärung über das *passing off* vermitteln.

Auch die Verwendung einer an sich der Wahrheit entsprechenden Bezeichnung vermag den Tatbestand des *passing off* zu begründen. In *Reddaway v. Banham*⁴⁵⁰ war der Kläger durch den Verkauf von Gürtelstoffen unter dem Namen *camel-hair belting* bekannt geworden. Auch der Beklagte vertrieb aus echtem Kamelhaar gefertigte Gürtelstoffe unter dieser Bezeichnung. Der Court of Appeal war der Auffassung, niemand könne im Geschäftsleben da-

⁴⁴³ *Beater*, S. 193.

⁴⁴⁴ *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 2010, 273, 280.

⁴⁴⁵ Tatbestandsvoraussetzung des *passing off*.

⁴⁴⁶ Tatbestandsvoraussetzung von Sec. 10 (2) (a) TMA 1994.

⁴⁴⁷ *Mountstephens*, S. 41 mit Verweis auf *Beaumatic v. Mitchell* [2000] FSR 267, 280, wo Justice Neuberger aber zugleich betonte, bei der Auslegung des Markenrechts dürfe nur mit großer Zurückhaltung auf die Grundsätze des *passing off* zurückgegriffen werden.

⁴⁴⁸ *Mountstephens*, S. 41; z.B. *L'Oreal v. Bellure* [2008] ETMR 1 (CA); *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513.

⁴⁴⁹ Ausführlich *Beater*, S. 204 ff.; *Wadlow*, Rn. 1-24 ff.

⁴⁵⁰ *Reddaway v. Banham* [1895] 1 QB 286 (CA); [1896] AC 199 (HL).

ran gehindert werden, die Wahrheit zu sagen.⁴⁵¹ Dem hielt das House of Lords entgegen, der Begriff *camel-hair belting* sei nach dem Wortsinn zwar bloß eine Beschaffenheitsangabe, er habe im Laufe der Zeit jedoch eine Zweitbedeutung erhalten.⁴⁵² Der Käufer eines als *camel-hair belting* ausgewiesenen Produkts wolle die Produkte des Klägers erwerben. Diese zweite Bedeutung dürfe nicht unberücksichtigt bleiben. Allgemeingebräuchliche Begriffe dürften zwar auch weiterhin frei verwendet werden, solange damit keine Täuschung verbunden sei.⁴⁵³ Begreife der Verkehr eine Beschaffenheitsangabe als reinen Herstellerhinweis, dürften Konkurrenten unter dem Deckmantel der reinen Produktbeschreibung diesen Begriff jedoch nicht ohne weiteres verwenden.⁴⁵⁴

In *Birmingham Vinegar v. Powell*⁴⁵⁵ hatte sich eine Fantasiebezeichnung zu einem Herkunftshinweis entwickelt. Nachdem der Kläger über 30 Jahre unter der Bezeichnung *Yorkshire Relish* eine nach Geheimrezept hergestellte Sauce verkauft hatte, brachte der Beklagte unter demselben Namen ein ähnliches Produkt auf den Markt. Gegen den Vorwurf des *passing off* verteidigte er sich mit dem Argument, der Verkehr ordne den Begriff *Yorkshire Relish* zwar einem bestimmten Produkt, nicht aber einem konkreten Hersteller zu. Das House of Lords erachtete es demgegenüber als unerheblich, ob sich der Verbraucher überhaupt Gedanken über den Hersteller mache.⁴⁵⁶ Entscheidend sei allein, dass er ein ihm bereits bekanntes Produkt erwerben wolle. Da die Sauce des Klägers jedoch auf einer geheimen Rezeptur basiere, handele es sich um unterschiedliche Produkte. Die Sauce des Beklagten sei aufgrund von divergierender chemischer Zusammensetzung, Geschmack und Geruch kein *Yorkshire Relish*.

Auch wenn *passing off* überhaupt nicht Gegenstand der Auseinandersetzung *IRC v. Muller*⁴⁵⁷ gewesen ist,⁴⁵⁸ ergriff Lord Macnaghten die Gelegenheit, umfassend zum Begriff *goodwill* Stellung zu nehmen.⁴⁵⁹ Er erkannte, dass es leichter ist, *goodwill* zu beschreiben als exakt zu definieren. Letztlich geht es um die Vorteile und Chancen eines guten Namens, guter Reputation und von Geschäftsverbindungen – um all das, was Kundschaft anlockt. Es handelt sich um den Faktor, der ein alteingesessenes Unternehmen von anderen unterscheidbar macht.

Seit *Spalding v. Gamage*⁴⁶⁰ ist *goodwill*, nachdem seine Rechtsnatur lange Zeit streitig gewesen ist, endgültig als vermögenswertes Recht anerkannt.⁴⁶¹ Des Weiteren ist die *misrepresentation* nicht mehr auf falsche Herkunftsangaben beschränkt. Die Klägerin hatte unter der Bezeichnung *Orb* geklebte Fußbälle vertrieben. Aufgrund von Qualitätsmängeln sah sie sich bald dazu veranlasst, diese vom Markt zu nehmen. Später brachte sie genähte Fußbälle

⁴⁵¹ *Reddaway v. Banham* [1895] 1 QB 286, 290 ff. per Lord Esher (CA).

⁴⁵² *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 212 f. per Lord Herschell (HL).

⁴⁵³ *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 215 per Lord Herschell (HL).

⁴⁵⁴ *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 218 f. per Lord Macnaghten (HL).

⁴⁵⁵ *Birmingham Vinegar v. Powell* [1897] AC 710 (HL).

⁴⁵⁶ *Birmingham Vinegar v. Powell* [1897] AC 710, 713 f. per Lord Halsbury (HL).

⁴⁵⁷ *IRC v. Muller* [1901] AC 217 (HL).

⁴⁵⁸ Fraglich war, ob der Verkauf eines in Deutschland ansässigen Unternehmens (einschließlich des *goodwill*) an ein englisches Unternehmen in den Anwendungsbereich des englischen Steuerrechts fällt.

⁴⁵⁹ *IRC v. Muller* [1901] AC 217, 223 f. (HL): "What is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and the advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes an old established business at its first start."

⁴⁶⁰ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273 (HL).

⁴⁶¹ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL); *Wadlow*, Rn. 3-10.

unter dem Namen *Improved Sewn Orb* heraus. Die Altbestände wurden als Gummiabfälle an die Beklagte verkauft, die sie daraufhin aber erneut als *Orb*-Fußbälle in den Handel brachte. Die Beklagte gab also nicht ihre Produkte als die der Klägerin aus, sondern verkaufte bloß deren Ware. Dennoch gab das House of Lords der Klage statt, da niemand, der über die Ware eines bestimmten Herstellers verfüge, die eine bestimmte Qualität aufweisen oder einer bestimmten Kategorie zuzuordnen sind, diese Ware als einer anderen Qualität oder Kategorie zugehörig anbieten dürfe.⁴⁶² Den Kern des *passing off* macht also die *misrepresentation* aus, die nicht auf falsche Herkunftsangaben beschränkt ist.

3. Weitere Entwicklungen

Die nächste grundlegende Veränderung ereignete sich in den 1960er Jahren. In den von *Wadlow* als *Drinks Cases*⁴⁶³ bezeichneten Fällen wurde der *passing off*-Tatbestand auf den Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen und Produktzusammensetzungen ausgedehnt. Augenscheinlich ging es dabei weniger um den Schutz des Wettbewerbers vor unrechtmäßigem Konkurrentenverhalten als vielmehr um den Schutz des Verbrauchers vor falschen Informationen.⁴⁶⁴

In *Bollinger v. Costa Brava Wine*⁴⁶⁵ wandte sich eine Vielzahl von Champagnerproduzenten dagegen, dass in Spanien hergestellter bzw. aus spanischen Trauben gekelterter Wein als *Champagne* bzw. *Spanish Champagne* ausgezeichnet wurde. Da nicht über die betriebliche Herkunft des Getränks getäuscht wurde, lag kein klassischer Fall des *passing off* vor. Justice Danckwerts konstatierte jedoch, auch geographische Herkunftsbezeichnung seien dem *goodwill* zuzurechnen und es sei nicht von Belang, dass dieser einer ganzen Personengruppe und nicht nur einem Einzelnen gebühre.⁴⁶⁶ Ausdrücklich bezeichnete er das beanstandete Verhalten als unlauter und erklärte, dass dagegen rechtlicher Schutz gewährt werden sollte.⁴⁶⁷ Entscheidend sei, dass es sich bei den betreffenden Produkten eben nicht um Champagner handele, so dass es unaufrichtig sei, diese so zu bezeichnen.⁴⁶⁸ Es sei zu befürchten, dass zahlreiche Verbraucher, die zwar keine Weinexperten sind, die aber von Zeit zu Zeit einen Champagner, also den Wein mit dem herausragenden Ruf, zu kaufen beabsichtigen, durch die Bezeichnung irreführt werden.⁴⁶⁹

In *Vine Products v. Mackenzie*⁴⁷⁰ beehrten die ihren Wein unter der Bezeichnung *British Sherry* vertreibenden Kläger die Feststellung, ihre Produkte auch künftig so benennen, vertreiben und bewerben zu dürfen. Dieser Forderung war ein Schriftwechsel vorangegangen, dem zufolge die Beklagten – Spediteure von spanischem Sherry – verlangten, der Begriff *Sherry* dürfe nur im Zusammenhang mit in Jerez gekelterten Trauben verwendet werden. Für den Fall, dass die Kläger diesen Terminus auch weiterhin gebrauchten, wurden rechtliche Schritte angedroht. Nachdem Justice Cross ausdrücklich die *Spanish Champagne*-

⁴⁶² *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL): "(...) no one, who has in his hands the goods of another of a particular class or quality, has a right to represent these goods to be the goods of that other of a different quality or belonging to a different class."

⁴⁶³ *Wadlow*, Rn. 1-46.

⁴⁶⁴ *Beater*, S. 211.

⁴⁶⁵ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262.

⁴⁶⁶ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 284.

⁴⁶⁷ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 284.

⁴⁶⁸ *Bollinger v. Costa Brava Wine* (No. 4) [1961] 1 WLR 277, 286.

⁴⁶⁹ *Bollinger v. Costa Brava Wine* (No. 4) [1961] 1 WLR 277, 291.

⁴⁷⁰ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402.

Entscheidung als Weiterentwicklung des klassischen *passing off*-Tatbestands bestätigt hatte,⁴⁷¹ stellte er fest, grundsätzlich dürfe mit dem Begriff *Sherry* nur wahrhaftig aus Jerez stammender Wein betitelt werden.⁴⁷² Da die Bezeichnung *British Sherry* jedoch jahrelang unbeanstandet benutzt worden war, durften die Kläger ihre Produkte auch weiterhin so nennen.⁴⁷³ Als *Sherry* durften diese Weine allerdings nicht ausgegeben werden.⁴⁷⁴

In *John Walker v. Henry Ost*⁴⁷⁵ klagten Produzenten des aus schottischen Destillaten hergestellten, unter der Bezeichnung *Scotch Whiskey* auch nach Ecuador exportierten *Blended Whisky* gegen den dortigen Vertrieb einer Malt-Whiskey-Zuckerrohrschnaps-Mischung unter der Bezeichnung *Scottish Archer*. Justice Foster stellte fest, der Begriff *Scotch Whiskey* sei den Einheimischen wohlbekannt und stehe für eine Mischung (*blend*) schottischer Whiskeydestillate.⁴⁷⁶ Die Etikettierung der Beklagten sei daher geeignet, insbesondere vom der englischen Sprache nicht mächtigen Teil der Bevölkerung verwechselt zu werden.⁴⁷⁷ Ausdrücklich bestätigte er in diesem Zusammenhang die *Spanish Champagne*- sowie die *Sherry*-Entscheidung.⁴⁷⁸

In *Bulmer v. Bollinger*⁴⁷⁹ ging es den Klägern darum, ihren Apfelwein auch künftig als *Champagne Cider* bzw. *Champagne Perry* auszeichnen zu dürfen. Die beklagten Champagnerproduzenten erhoben dagegen nicht nur Widerklage, sondern ersuchten darüber hinaus eine einstweilige Verfügung, die es den Klägern untersagte, weiterhin das „Champagner Image“ (z.B. Verwendung der Begriffe *cuve close* oder *French*, Angebot von gratis Champagnergläsern, Gebrauch einer bestimmten Flaschenform) zu verwerten. Auch wenn Justice Whitford hierzu aus Mangel an Beweisen nicht bereit war, bemerkte er, dass er ein anderes Ergebnis im Hauptsacheverfahren nicht als aussichtslos erachte.⁴⁸⁰

In *Erven Warnink v. Townend*⁴⁸¹ (sog. *Advocaat*-Fall) wandte sich der holländische Hersteller eines unter der Bezeichnung *Advocaat* vertriebenen Eierlikörs gegen den Verkauf eines in England als *Egg Flip* bekannten Getränks, das im Gegensatz zu Eierlikör nicht aus Eiern, Zucker und Weinbrand, sondern aus getrockneten Eiern und zyprischem Südwein gefertigt wurde unter der Aufschrift *Keeling's Old English Advocaat*. Die *Spanish Champagne*-Entscheidung bestätigend⁴⁸² hielt es das House of Lords übereinstimmend für unbeachtlich, dass der Begriff *Advocaat* nicht für eine geographische Herkunftsangabe, sondern eine Produktzusammensetzung stehe.⁴⁸³ Entscheidend sei allein, dass das Produkt unter dieser Bezeichnung eine bestimmte Wertschätzung erworben habe. Das Gericht bekräftigte ferner,

⁴⁷¹ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 427: "If I may say so without impertinence I agree entirely with the decision in the Spanish Champagne case – but as I see it it uncovered a piece of common law or equity which had till then escaped notice (...) In truth the decision went beyond the well trodden paths of passing off into the unmapped area of 'unfair trading' or 'unlawful competition'."

⁴⁷² *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 427 f.

⁴⁷³ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 430.

⁴⁷⁴ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 431.

⁴⁷⁵ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917.

⁴⁷⁶ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917, 925.

⁴⁷⁷ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917, 927.

⁴⁷⁸ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917, 930.

⁴⁷⁹ *Bulmer v. Bollinger* [1972] FSR 119.

⁴⁸⁰ *Bulmer v. Bollinger* [1972] FSR 119, 120.

⁴⁸¹ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31 (HL).

⁴⁸² *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

⁴⁸³ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 96 per Lord Diplock; 104 per Lord Fraser (HL).

goodwill könne auch einer ganzen Personengruppe zustehen.⁴⁸⁴ Lord Diplock bemerkte, *passing off* sei zu Zeiten entwickelt worden, in denen es für Leisetreterei keinen Platz gegeben habe. Werbung sei keine eidesstattliche Versicherung, weswegen sie nur geringen rechtlichen Restriktionen unterliege.⁴⁸⁵ Im Interesse der Verbraucher habe der Gesetzgeber nun aber damit begonnen, strengere Maßstäbe an die kaufmännische Ehrlichkeit zu stellen.⁴⁸⁶ Diese Entwicklung dürfe bei der Frage, ob das Fallrecht ausgedehnt oder weiterhin zurückhaltend angewendet werden sollte, nicht unberücksichtigt bleiben.

In *Taittinger v. Allbev*⁴⁸⁷ erachtete der Court of Appeal den Verkauf eines alkoholfreien Fruchtgetränks unter der Bezeichnung *Elderflower Champagne* als *passing off*. Der einfache, weltfremde, an die nächste Familienfeier denkende Mann, der wisse, dass Champagner zu solchen Anlässen kredenzt werde, könnte beim Anblick einer als *Elderflower Champagne* ausgezeichneten Flasche davon ausgehen, es handele sich um echten Champagner.⁴⁸⁸ Dieser einfache Mann, dem die Champagner Preise nicht geläufig sind, werde davon ausgehen, er habe einen Champagner für 2.45 Pfund Sterling gefunden. Der Schaden bestehe in der Verwischung und Aushöhlung der gegenwärtig mit dem Begriff Champagner verbundenen Einzigartigkeit.⁴⁸⁹ Dadurch drohe der exklusive Ruf der Champagnermanufakturen entwertet zu werden.

4. Tatbestandsvoraussetzungen

Ob *passing off* vorliegt, wird häufig anhand der von Lord Diplock⁴⁹⁰ und Lord Fraser⁴⁹¹ in *Advocaat* aufgestellten Definitionen überprüft.⁴⁹² Sind deren Bedingungen erfüllt, bedeutet das jedoch nicht automatisch, dass dem Kläger tatsächlich Schutz zugesprochen wird, sie haben lediglich Indizwirkung.⁴⁹³ Während Lord Diplock eine eher allgemein gehaltene Beschreibung lieferte, konkretisierte Lord Fraser demgegenüber den betreffenden Streitfall.⁴⁹⁴ Insgesamt

⁴⁸⁴ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

⁴⁸⁵ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 93 f. per Lord Diplock (HL).

⁴⁸⁶ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

⁴⁸⁷ *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641 (CA).

⁴⁸⁸ *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641, 654 (CA).

⁴⁸⁹ *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641, 669 per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per Sir Thomas Bingham, MR (CA). Zu beachten ist dabei, dass der Verlust der Einzigartigkeit einzig bei der Prüfung des Schadens von Belang ist. Eine eigenständige Klage kann hierauf nicht gestützt werden. Darauf verweisen auch *Horton/Robertson*, [1995] EIPR 568, 570.

⁴⁹⁰ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 93 (HL): "(1) a misrepresentation, (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so."

⁴⁹¹ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 105 f. (HL): "(1) that his business consists of, or includes, selling in England a class of goods to which the particular trade name applies; (2) that the class of goods is clearly defined, and that in the minds of the public, or a section of the public, in England, the trade name distinguishes that class from other similar goods; (3) that because of the reputation of the goods, there is goodwill attached to the name; (4) that he, the plaintiff, as a member of the class of those who sell the goods, is the owner of goodwill in England which is of substantial value; (5) that he has suffered, or is really likely to suffer, substantial damage to his property in the goodwill by reason of the defendants selling goods which are falsely described by the trade name to which the goodwill is attached."

⁴⁹² Z.B. *L'Oréal v. Bellure* (2008) ETMR 1, 41 per Lord Justice Jacob (CA); *Harrods v. Harrodian School* [1996] RPC 697, 710 per Lord Justice Millett (CA); *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155, 184.

⁴⁹³ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 93 per Lord Diplock (HL).

⁴⁹⁴ *Wadlow*, Rn. 1-13.

sind die unterschiedlich weit gefassten Formulierungen kumulativ zu verstehen.⁴⁹⁵ Da die Gerichte in der Folge jedoch die Überlegenheit einfacherer, älterer Definitionen ganz offen eingeräumt haben,⁴⁹⁶ wird auch hier im Weiteren der klassische Dreiklang aus *goodwill*, *misrepresentation* und *damage* zugrunde gelegt.

a) *Goodwill*

Für einen *passing off*-Anspruch bedarf es zunächst eines *goodwill*.

aa) Schutzobjekt

Der in einer Marke, einer Unternehmensbezeichnung, einer Produktaufmachung oder einer Werbung verkörperte *goodwill* ist das Schutzobjekt des *passing off*.⁴⁹⁷ Es geht dabei um die Vorteile und Chancen eines guten Namens, guter Reputation und von Geschäftsverbindungen – um all das, was Kundschaft anlockt.⁴⁹⁸ In seiner ursprünglichen Form schützt *passing off* neben der einem Zeichen von einem maßgeblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise zugesprochenen herkunftsidifizierenden Bedeutung⁴⁹⁹ auch mit diesem verknüpfte Güte- und Qualitätsvorstellungen.⁵⁰⁰ Darüber hinaus ist es Wettbewerbern untersagt, geographische Herkunftsangaben oder Produktbezeichnungen, mit denen der Verkehr bestimmte Vorstellungen verbindet, für Produkte zu verwenden, die diesen nicht entsprechen.⁵⁰¹ Schutzobjekt ist stets der Bedeutungsgehalt des betreffenden Zeichens.⁵⁰²

bb) Entstehung

Grundvoraussetzung für das Entstehen von *goodwill* ist Unterscheidungskraft (*distinctiveness*), die sich in der Verkehrsauffassung zu einem guten Ruf (*reputation*), der durch inländische Geschäftstätigkeit erworben wird,⁵⁰³ verfestigt haben muss.⁵⁰⁴ Das Zeichen muss also eine Verkehrsgeltung erlangen.⁵⁰⁵ Der zum Aufbau von *goodwill* notwendige Zeitraum ist stets eine Frage des konkreten Einzelfalls. Auch vor der tatsächlichen Markteinführung eines Produkts mittels Werbung geschaffener *goodwill* ist schutzwürdig.⁵⁰⁶ Auch im Hinblick auf den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung bestehen keine allgemeingültigen Maßstäbe.⁵⁰⁷ Hier kommt es weniger auf anhand von Gutachten und Befragungen ermittelte Prozentzahlen, als vielmehr die Überzeugung des jeweiligen Gerichts an.⁵⁰⁸ Je größer jedenfalls die Gruppe der Anspruchsteller ist, desto höhere Anforderungen werden an die Verkehrsgeltung

⁴⁹⁵ *Cornish/Llewelyn*, Rn. 17-06 Fn. 17 m.w.Nachw.

⁴⁹⁶ Vgl. etwa *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer* [1991] RPC 351, 368 per Lord Justice Nourse (CA): "Although those speeches are of the highest authority, it has been my experience, and it is now my respectful opinion, that they do not give the same degree of assistance in analysis and decision as the classical trinity of (1) a reputation (or goodwill) acquired by the plaintiff in his goods, name, mark, etc., (2) a misrepresentation by the defendant leading to confusion (or deception), causing (3) damage to the plaintiff."

⁴⁹⁷ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL).

⁴⁹⁸ *IRC v. Muller* [1901] AC 217, 223 f. per Lord Macnaghten (HL).

⁴⁹⁹ Vgl. *Birmingham Vinegar v. Powell* [1897] AC 710 oder *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199 (HL).

⁵⁰⁰ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273 (HL).

⁵⁰¹ S. dazu die *Drinks-Cases*.

⁵⁰² *Mountstephens*, S. 48.

⁵⁰³ *Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar* [1984] FSR 413, 468 per Lord Justice Oliver (CA); *Alain Bernadin v. Pavilion Properties* [1967] FSR 341, 350.

⁵⁰⁴ *HFC Bank v. Midland Bank* [2000] FSR 176, 183. Während *goodwill* das vermögenswerte Recht des Unternehmers beschreibt, ist unter *reputation* die tatsächliche Bekanntheit zu verstehen, *Wadlow*, Rn. 3-6.

⁵⁰⁵ *Beater*, S. 243; *Mertens*, S. 44; *Mountstephens*, S. 49.

⁵⁰⁶ *BBC v. Talbot Motor* [1981] FSR 228; *Kroher*, GRUR Int. 1982, 92, 99 f.

⁵⁰⁷ *Beater*, S. 243; *Mertens*, S. 44; *Mountstephens*, S. 51.

⁵⁰⁸ *Beater*, S. 245; *Mountstephens*, S. 51.

gestellt.⁵⁰⁹ Des Weiteren scheint es eine Wechselwirkung zwischen dem für den *goodwill*-Erwerb notwendigen Bekanntheitsgrad und der originären Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens zu geben, wonach dieser mit Abnahme der originären Unterscheidungskraft steigt und umgekehrt.⁵¹⁰ Als originär unterscheidungskräftig gelten Zeichen, deren Verwendung zufällig erscheint, weil sie in keinerlei Beziehung zu der mit ihnen gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung stehen (*fancy names*).⁵¹¹ Davon abzugrenzen sind beschreibende Angaben, Gattungsbezeichnungen sowie als freihaltebedürftig erachtete Zeichen.⁵¹² Allerdings vermag sich auch ein beschreibender Name zu einem speziellen Herkunftshinweis zu entwickeln, während aus einer Fantasiebezeichnung eine Gattungsbezeichnung werden kann.⁵¹³ Es genügt bereits eine örtlich beschränkte Verkehrsgeltung.⁵¹⁴ Unter besonderen Umständen ist der Inhaber des *goodwill* auch in einem solchen Fall berechtigt, die Benutzung seines Zeichens über diese Grenze hinaus zu verbieten.⁵¹⁵

Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der Aufbau des für einen Schutz gegen *passing off* erforderlichen *goodwill* regelmäßig als äußerst zeit- und kostenintensiv erweist.⁵¹⁶ Zwar wurde es in *BBC v. Talbot Motor*⁵¹⁷ als ausreichend erachtet, dass die Bezeichnung *CARFAX* etwa drei Jahre lang (intensiv) für ein Verkehrsinformationssystem vermarktet worden war. Auch der Name *Dawnay Day* war in *Dawnay Day v. Cantor Fitzgerald International* weniger als fünf Jahre verwendet worden.⁵¹⁸ Diese vermeintlich kurzen Perioden relativieren sich jedoch angesichts der geringen Nutzungsdauer von Verpackungen sog. *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG).⁵¹⁹ Gewöhnlichen FMCG ohne langjährige Traditionsgeschichte wird demzufolge wohl nur selten der für einen *passing off*-Anspruch erforderliche *goodwill* zugesprochen werden.⁵²⁰

⁵⁰⁹ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 95 (HL) per Lord Diplock.

⁵¹⁰ *Beater*, Nachahmen im Wettbewerb, S. 245; *Mountstephens*, S. 52 unter Verweis auf *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 210 per Lord Hershell (HL).

⁵¹¹ Anschaulich *McCain International v. Country Fair Foods* (1981) RPC 69 (CA).

⁵¹² *Mountstephens*, S. 53.

⁵¹³ Vgl. *Linoleum Manufacturing v. Nairn* [1877-88] LR 7 ChD 834, 836. Nachdem das Patent für den Bodenbelag namens *linoleum* abgelaufen war, begannen andere Unternehmer Bodenbeläge unter dieser Bezeichnung zu vertreiben. Justice Fry wies die Klage zurück unter Verweis darauf, der Verkehr fasse den Begriff *linoleum* mittlerweile als Gattungsbezeichnung auf.

⁵¹⁴ *Mertens*, S. 46; *Mountstephens*, S. 54; *Wadlow*, Rn. 3-84.

⁵¹⁵ *Menswear v. Chelsea Girl* (No. 1) [1987] RPC 189, 202 per Lord Justice Slade (CA).

⁵¹⁶ So war etwa im *JIF*-Fall (*Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 347 (HL)) die zitronenförmige Produktverpackung schon mehr als 30 Jahre, die Verpackung des *Penguin*-Kekses aus *Penguin v. Puffin* (*United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513, 518 f.) etwa 20 Jahre auf dem Markt gewesen. In *Reddaway v. Banham* ([1896] AC 199, 200 (HL)) war das nachgeahmte Produkt mehr als 10 Jahre unter der Bezeichnung *Camel Hair Belting* vertrieben worden. Der Begriff *Halifax* war in *Provident Financial v. Halifax Building Society* ([1994] FSR 81, 95) 25 Jahre lang unter hohem Kostenaufwand vermarktet worden.

⁵¹⁷ *BBC v. Talbot Motor* [1981] FSR 228, 233 f.

⁵¹⁸ *Dawnay Day v. Cantor Fitzgerald International* [2000] RPC 669, 693 (CA).

⁵¹⁹ Darunter versteht man von den Verbrauchern besonders häufig gekaufte Produkte. Dazu zählen in erster Linie Konsumgüter des täglichen Bedarfs, wie Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte oder Reinigungsmittel.

⁵²⁰ *Wieczorek*, S. 37. Der Zeitraum von drei Wochen, der in *Stannard v. Reay* ([1967] RPC 140) für den Aufbau von *goodwill* in den Namen *MR. CHIPPY* für einen auf der Isle of Man agierenden mobilen *Fish & Chips*-Imbiss als ausreichend erachtet wurde, erscheint außergewöhnlich kurz und ist daher als Ausnahmefall zu erachten.

b) Misrepresentation (Irreführungsgefahr)

Nächste Voraussetzung eines *passing off*-Anspruchs ist eine *misrepresentation*. Da der Tatbestand keine tatsächliche Irreführung verlangt, bezeichnet *misrepresentation* eine Irreführungsgefahr.⁵²¹

aa) Grundsatz

Eine *misrepresentation* setzt ein Verhalten voraus, das geeignet ist, die Öffentlichkeit auf relevante Weise in die Irre zu führen.⁵²² Sofern nicht die Gefahr besteht, dass die angesprochenen Verkehrskreise getäuscht werden könnten, liegt keine *misrepresentation* vor. Daher lehnte der Court of Appeal in *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer passing off* ab im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs *Genuine Parma Ham* für einen Schinken, der alle Anforderungen des italienischen Rechts erfüllte, ausgenommen der Tatsache, dass dieses den Verkauf von in Scheiben geschnittener Ware nur gestattete, sofern das Schneiden vor den Augen des Käufers erfolgte.⁵²³ Insgesamt lassen sich alle denkbaren Täuschungsmöglichkeiten weder abschließend noch abstrakt bestimmen.⁵²⁴ Letztendlich kommt es darauf an, ob Fehlvorstellungen über die betriebliche Herkunft, die Qualität, den geographischen Ursprung oder die Zusammensetzung eines Produkts hervorgerufen werden.

bb) Beurteilung der *misrepresentation*

Ob eine *misrepresentation* vorliegt, beurteilt sich anhand aller Umstände des konkreten Einzelfalls, wobei der originären Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen besondere Bedeutung beigemessen wird.⁵²⁵ Je größer die originäre Unterscheidungskraft des Zeichens ist, desto eher werden die Gerichte den Gebrauch des Zeichens auch außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs als irreführend erachten.⁵²⁶ Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es nicht maßgeblich auf deren unmittelbare Gegenüberstellung an. Entscheidend ist vielmehr, ob bei getrennter Betrachtung die Gefahr einer Irreführung besteht.⁵²⁷ Stets werden die Zeichen dabei als Ganzes betrachtet.⁵²⁸ Ist ein Zeichen glatt beschreibend, genügen bereits kleine Abweichungen zur Aufhebung der *misrepresentation*.⁵²⁹

(1) Produktverpackungen

Bei der Ermittlung eines an einer Produktverpackung bestehenden *goodwill* stellt die englische Rechtsprechung auf den Gesamteindruck ab, wobei handelsübliche und sonstige nicht unterscheidungskräftige Gestaltungsmerkmale unbeachtet bleiben.⁵³⁰ Es gilt dabei ein verhältnismäßig strenger Maßstab. Erforderlich ist neben einem hohen Bekanntheitsgrad in-

⁵²¹ *Mountstephens*, S. 59.

⁵²² *Bently/Sherman*, S. 746.

⁵²³ *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer* [1991] RPC 351, 370 f. per Lord Justice Nourse (CA).

⁵²⁴ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL): "It would, however, be impossible to enumerate or classify all the possible ways in which a man may make the false representation relied upon."

⁵²⁵ Ausführlich *Bently/Sherman*, S. 760 ff.

⁵²⁶ *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155, 187 f. per Justice Falconer. Hier hatte sich der Kinder spielzeughersteller *Lego* erfolgreich gegen ein Bewässerungsgeräte unter der Marke *LEGO* produzierendes Unternehmen gewandt.

⁵²⁷ *Bently/Sherman*, S. 761.

⁵²⁸ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 423 per Lord Jauncey (HL). Aufgrund der übereinstimmenden Produktform ging das Gericht trotz unterschiedlicher Etikettierung von *passing off* aus, da die Etiketten nur einen kleinen Teil der Produktaufmachung ausmachten, den die Verbraucher nur wenig beachten würden.

⁵²⁹ *Mountstephens*, S. 64.

⁵³⁰ *Wadlow*, Rn. 8-123 f.

nerhalb der angesprochenen Verkehrskreise auch eine vergleichsweise lange exklusive Benutzung des Zeichens durch den Kläger.⁵³¹

Schwierigkeiten bereitet oftmals außerdem der Nachweis der *misrepresentation*, da die Gerichte grundsätzlich davon ausgehen, dass der Verkehr stärker auf die Etikettierung als auf die Produktverpackung achtet.⁵³² Etwas anderes gilt dann, wenn sich dieser nachweislich nicht an derartigen Schildern orientiert.⁵³³ Insgesamt wird Produktverpackungen nur unter strengen Voraussetzungen ein *passing off*-Schutz gewährt.⁵³⁴

In *Imperial Group v. Philip Morris* (sog. *JPS-Fall*)⁵³⁵ hatte der Kläger viele Jahre lang äußerst erfolgreich *John Player Special (JPS)*-Zigaretten in einer schwarzen Schachtel mit goldenem *JPS*-Monogramm vertrieben. Gleichzeitig existierten auf dem Zigarettenmarkt auch andere in schwarzer Farbe gehaltene Verpackungen mit goldenem Schriftzug, deren Absatzzahlen im Vergleich zu den *JPS*-Zigaretten jedoch unerheblich waren. Im Januar 1984 brachte die Beklagte eine neue Zigarettenmarke namens *Raffles* auf den Markt, die ebenfalls in einer schwarzen Packung mit goldener Schrift verkauft wurde. Die auf *passing off* gestützte Klage wurde damit begründet, die ähnliche Produktverpackung verleite den Verbraucher dazu zu glauben, es handele sich bei den *Raffles*-Zigaretten um *JPS*-Zigaretten. Die Klägerin berief sich auf Umfragen, wonach eine starke gedankliche Verknüpfung zwischen der Farbkombination schwarz/gold sowie den *JPS*-Zigaretten bestehe. Aufgrund der Farbgebung gehe ein beachtlicher Teil des Verkehrs davon aus, *Raffles*-Zigaretten stammten aus derselben Produktionsstätte wie *JPS*-Zigaretten. Das die Art und Weise der Umfragedurchführung kritisierende Gericht⁵³⁶ war demgegenüber der Auffassung, niemand, der *Raffles*-Zigaretten sehe oder kaufe, halte diese für *JPS*-Zigaretten.⁵³⁷ Auf dem Zigarettenmarkt gebe es zahlreiche Marken mit schwarz/goldener Verpackung und der Klägerin sei es nicht gelungen nachzuweisen, dass gerade diese Art der Verpackungsgestaltung ihre Ware von anderen unterscheidbar mache.⁵³⁸ Der Nachweis hoher Absatzzahlen reiche allein nicht aus.

In *Reckitt & Colman v. Borden* (sog. *Jif-Fall*)⁵³⁹ prozessierten die Hersteller von Zitronensaftkonzentraten. Seit 1956 hatte die Klägerin ihr Produkt in gelben, größtmäßig der echten Frucht entsprechenden Plastikzitrone unter der Bezeichnung *JIF* verkauft. Die Einzigartigkeit ihrer Produktverpackung hatte sie sich dadurch bewahrt, dass Konkurrenten, die ähnliche Gestaltungen verwendeten, entweder aufgekauft oder rechtlich am weiteren Gebrauch gehindert worden waren. Unter der Marke *RealLemon* vertrieb die Beklagte gleichfalls konservierten Zitronensaft. Gegen das Vorhaben der Beklagten ihre Ware künftig auch in zitronenförmigen Behältnissen, die sich von denen der Klägerin freilich nicht nur in Größe und Form unterschieden, sondern auch mit einem auf die Produktherkunft hinweisenden Etikett versehen waren, zu vertreiben, stützte sich die Klägerin erfolgreich auf *passing off*. Ganz klassisch definierte Lord Oliver *passing off* dabei als das Verbot, die eigene Ware als die ei-

⁵³¹ *Mountstephens*, S. 94.

⁵³² *Wadlow*, Rn. 8-124 unter Verweis auf *Schweppes v. Gibbens* [1905] RPC 601 (HL).

⁵³³ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 423 f. per Lord Jauncey (HL).

⁵³⁴ *Wadlow*, Rn. 8-122; *Mountstephens*, S. 93 f.

⁵³⁵ *Imperial Group v. Philip Morris* [1984] RPC 293.

⁵³⁶ *Imperial Group v. Philip Morris* [1984] RPC 293, 302 per Justice Whitford.

⁵³⁷ *Imperial Group v. Philip Morris* [1984] RPC 293, 296 per Justice Whitford.

⁵³⁸ *Imperial Group v. Philip Morris* [1984] RPC 293, 298 per Justice Whitford.

⁵³⁹ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341 (HL).

nes anderen auszugeben.⁵⁴⁰ Die Form der *JIF*-Zitrone habe im Laufe von mehr als dreißig Jahren beachtlichen *goodwill* erworben. Die Produkte der Beklagte seien von der klägerischen Ware trotz Beifügung eines *RealLemon*-Etiketts nicht hinreichend unterscheidbar gemacht worden. *RealLemon* werde von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als Markenname, sondern vielmehr beschreibend („echte Zitrone“) aufgefasst. Der *JIF*-Zitronenkäufer orientiere sich nachweislich nicht an der Etikettierung, sondern einzig an der Produktform.⁵⁴¹ Die Verpackungsform habe eine Zweitbedeutung (*secondary meaning*) dergestalt erlangt, dass zitronenförmige Plastikbehälter nicht allgemein mit Zitronensaftkonzentrat, sondern allein mit *JIF*-Zitronensaftkonzentrat in Verbindung gebracht werden.⁵⁴²

In *Beecham Group v. Sainsbury* (sog. *Marmite-Fall*)⁵⁴³ hatte die Klägerin über viele Jahre hinweg *Marmite*-Hefeextrakt sowie *Bovril*-Rindfleischextrakt in zwiebelartigen Behältnissen vertrieben, die umfassend beworben worden waren. Nachdem die Beklagte ihr eigenes Hefe- und Rindfleischextrakt lange Zeit in zylinderförmigen Gefäßen verkauft hatte, plante sie, diese gegen eine der klägerischen stark ähnelnde zwiebelförmige Verpackung auszuwechseln. Die Klägerin befürchtete eine sukzessive Aushöhlung ihres *goodwill* sowie einen Schneeballeffekt, sollten Konkurrenten dazu übergehen, zwiebelförmige Behältnisse für ähnliche Produkte zu verwenden. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, es sei nicht zu befürchten, dass der Klägerin durch ein Abwarten des Hauptsacheverfahrens ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen könnte.

United Biscuits v. Burtons Biscuits (sog. *Jaffa Cakes-Fall*)⁵⁴⁴ betraf einander ähnelnde Keksverpackungen. Der Kläger hatte für seine Produktverpackung ein dunkles Blau ausgewählt. Der in Kursivschrift gedruckte Begriff *Jaffa Cakes* nahm etwa zwei Drittel der Verpackung ein. Auf der rechten Seite befand sich ein durchschnittener *Jaffa Cake*,⁵⁴⁵ darüber war eine Orange platziert. Links neben der Orange – oberhalb der Buchstaben *es* aus *Cakes* – war eine auf den ersten Blick einem offiziellen Stempel ähnelnde Plakette mit dem Aufdruck *Made with real orange juice* zu sehen. Auf der linken Seite – oberhalb von *Jaffa* – prangte das *McVities*-Logo. Unterhalb von *Jaffa Cakes* waren in kleiner orangener Schrift die Worte *12 light sponge cakes, with plain chocolate and a smashing orangey bit* gedruckt. Für die Begriffe *Jaffa Cakes* und *McVities* waren weiße Buchstaben verwendet worden, wobei *Jaffa Cakes* durch die Verwendung von Schattierungen (innen dunkelblau, außen dunkelorange oder rot) besonders hervorstach. Die Verpackung des Beklagten war dagegen orange. In einer der klägerischen sehr ähnlichen Kursivschrift waren die Worte *Jaffa Cakes* über die gesamte Verpackungsfläche gedruckt, besonders hervorgehoben durch eine grüne Schattierung. Für das *Burton*-Logo waren grüne Buchstaben auf weißem Hintergrund gewählt worden. In kleiner gelber Schrift befand sich oberhalb von *Jaffa Cakes* der Hinweis *Made with real orange juice*. Das *es* von *Jaffa Cakes* leicht überschneidend war auf der rechten Seite ein durchschnittener Keks abgebildet. Im unteren Drittel der Verpackung waren sechs Orangen bzw. Orangenscheiben abgebildet. Entlang der Unterseite prangten die Worte *12 cakes · delicious ·*

⁵⁴⁰ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 406 (HL): “The law of passing off can be summarised in one short general proposition – no man may pass off his goods as those of another.”

⁵⁴¹ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 423 f. per Lord Jauncey (HL).

⁵⁴² *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 414 per Lord Oliver (HL).

⁵⁴³ *Beecham Group v. Sainsbury* – unveröffentlicht, aber zusammengefasst in: Case Comment, [1987] EIPR D-234.

⁵⁴⁴ *United Biscuits v. Burtons Biscuits* [1992] FSR 14.

⁵⁴⁵ Weicher, auf einer Seite mit Zartbitterkuvertüre überzogener und Orangengelee gefüllter Keks.

chocolate · tangy orange · soft sponge. Zunächst arbeitete der Richter die zwischen den Verpackungen bestehenden Gemeinsamkeiten heraus: Name, Verpackungsgröße und –form, die Abbildung des durchschnittlichen *Jaffa Cakes* und der Orange sowie die Verwendung weißer Buchstaben für *Jaffa Cakes*. Unterschiede machte er dagegen im Hinblick auf Farbgestaltung, Herstellerlogo bzw. –name und die *McVities-Made from real orange juice*-Plakette aus. Bezeichnenderweise waren es gerade diese drei Merkmale, die der Kläger in seiner Werbung besonders herausstellt hatte. Da sich *McVities* jahrelang darum bemüht hatte, seine *Jaffa Cakes* anhand der blauen Farbe identifizierbar zu machen, waren die farblichen Unterschiede ganz besonders bedeutsam. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse statuierte der Richter, es bestehe kein merkliches Risiko dahingehend, der durchschnittliche, umsichtige Verbraucher werde aufgrund der Verpackung des Beklagten auf ein Produkt des Klägers schließen.⁵⁴⁶

In *Scott v. Nice-Pak* (sog. *Babywipes*-Fall)⁵⁴⁷ hatte der Kläger damit begonnen, Babyreinigungstücher in rechteckigen blauen Behältnissen, die auf Vorder- und Oberseite mit einer Mutter/Kind-Abbildung sowie dem in Großbuchstaben geschriebenen Namen *BABY FRESH* bedruckt waren, zu vertreiben. Üblich waren auf dem Markt bis dahin zylinderförmige Gehäuse gewesen. Kurz darauf begann auch der Beklagte damit, seine Produkte in rechteckigen blauen Verpackungen, auf denen sich neben einer Mutter/Kind-Abbildung der Begriff *Baby Wipes* sowie diverse Markennamen befanden, zu verkaufen. Obwohl das Gericht Ähnlichkeiten zwischen den Verpackungen anerkannte, wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt, da zum einen weder Verpackungsfarbe noch –form als einzigartig erachtete wurden,⁵⁴⁸ und zum anderen aufgrund der deutlich andersartigen Etikettierung auch keine *misrepresentation* vorlag.⁵⁴⁹

In *United Biscuits v. Asda* (auch bekannt als *Penguin v. Puffin*)⁵⁵⁰ berief sich der Hersteller der schokoladenumzogenen *Penguin*-Doppelkekse neben einer Markenrechtsverletzung auf *passing off*. Diese Kekse waren seit 1976 in roten Verpackungen, auf denen auf einem horizontal verlaufenden gelben Streifen neben dem in schwarzen oder dunkelblauen Großbuchstaben gedruckten Wort *PENGUIN* auch immer wenigstens ein Pinguin abgebildet war, vertrieben worden. Umfassend war das Produkt mit dem Slogan *P...P...P...Pick up a new more chocolatey McVitie's Penguin* beworben worden. Mitte der 90er Jahre beschloss die beklagte Supermarktkette *ASDA*, ihren eigenen schokoladenumzogenen Doppelkeks namens *Take a Break* vom Markt zu nehmen. An dessen Stelle sollte eine neue Handelsmarke unter dem Namen *Puffin* in direkte Konkurrenz zum *Penguin*-Keks treten. Auf deren roter Verpackung waren in schwarzen Großbuchstaben das Wort *PUFFIN* und ein cartoonartiges Abbild eines Papageientauchers gedruckt. Ab September 1996 wurden die *Puffin*-Kekse in den Supermarktregalen direkt neben die *Penguin*-Kekse platziert, wobei ausdrücklich auf deren niedrigeren Preis hingewiesen wurde. Aus den von *ASDA* offen gelegten Dokumenten ergab sich, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Keksverpackungen beabsichtigt waren. Ein Unternehmensvertreter von *ASDA* rechtfertigte dies damit, dass es der Konkurrenz erlaubt sein müsse, eine Anspielung auf das Produkt des Marktführers zu machen. Im Fall des *Penguin*-Kekses

⁵⁴⁶ *United Biscuits v. Burtons Biscuits* [1992] FSR 14, 26 f. per Justice Vinelott.

⁵⁴⁷ *Scott v. Nice-Pak* [1989] 1 FSR 100 (CA).

⁵⁴⁸ *Scott v. Nice-Pak* [1989] 1 FSR 100, 106 per Lord Justice Fox (CA).

⁵⁴⁹ *Scott v. Nice-Pak* [1989] 1 FSR 100, 109 per Lord Justice Fox; 110 ff. per Sir Frederick Lawton (CA).

⁵⁵⁰ *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513.

sei daher in erster Linie an die Verwendung eines Meeresvogels gedacht worden.⁵⁵¹ Bestärkt durch zahlreiche Zeugenaussagen konstatierte der Richter, aufgrund der zwischen den Produktverpackungen bestehenden Ähnlichkeiten würde ein beachtlicher Teil der Verbraucher davon ausgehen, *Puffin*- und *Penguin*-Kekse stammten von demselben Hersteller.⁵⁵² Eine *misrepresentation* lag mithin vor und die *passing off*-Klage hatte Erfolg.⁵⁵³

(2) Produktform

Da die Gerichte bei der Beurteilung von Behältnissen regelmäßig hervorheben, nicht über einen *passing off*-Schutz für die Ware selbst zu entscheiden, besteht wenig Klarheit darüber, ob die Produktform selbst schutzfähig ist.⁵⁵⁴ Im *Jif*-Fall bezweifelte Lord Oliver dies zwar, ließ die Frage mangels Entscheidungserheblichkeit letztlich jedoch offen.⁵⁵⁵ Demgegenüber bemerkte Lord Jauncey, der Form einer Ware könne nicht *per se* jeglicher Schutz versagt werden.⁵⁵⁶ Diese Äußerung begrüßte Justice Jacob zwar in *Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service*,⁵⁵⁷ wies dabei jedoch darauf hin, der Nachweis der *passing off*-Tatbestandsvoraussetzungen gestalte sich bei Warenformen als besonders schwierig.⁵⁵⁸ Erforderlich sei der Nachweis, dass die Verbraucher das Produkt auch wegen der mit der Produktform verbundenen Herkunftsvorstellung kaufen.⁵⁵⁹ Ein Schutz der Warenform scheint danach nahezu ausgeschlossen zu sein, da es fraglich scheint, ob überhaupt nachgewiesen werden kann, dass der Verkehr das Produkt gerade aufgrund der mit der Produktform verbundenen Herkunftsvorstellung erwirbt.⁵⁶⁰

(3) Farben

Ist die Verwendung einer Farbe auf einem bestimmten Warengelände üblich, kommt sie von vornherein nicht als Herkunftshinweis in Betracht.⁵⁶¹ So bemerkte Justice Walton in *Scott v. Nice-Pak* etwa, die Farbe Blau stehe für Frische und Sauberkeit, weswegen sie generell gerne für Babypflegeprodukte verwendet werde.⁵⁶² Nichtsdestotrotz sind auch Farben und Farbkombinationen grundsätzlich dem *passing off*-Schutz zugänglich.⁵⁶³ Dabei werden Farbkom-

⁵⁵¹ Außerdem war der *Puffin*-Keks in *Asda's What's New*-Broschüre sowie im Internet mit dem Slogan *P...P...P...Pick up a Puffin* beworben worden. Nachdem *United Biscuits* dies beanstandet hatte, wurde die Kampagne jedoch umgehend gestoppt.

⁵⁵² *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513, 538 per Justice Walker.

⁵⁵³ Im Hinblick auf die Markenrechtsverletzung sei darauf verwiesen, dass die Klägerin über zahlreiche registrierte Marken verfügte, darunter die Wortmarken *PENGUIN* sowie *P...P...P...Pick up a Penguin* sowie Bildmarken mit verschiedenen Pinguin-Abbildungen, die auf Verpackungen verwendet worden waren. Diese Abbildungen differierten jedoch von den im Zeitpunkt der Auseinandersetzung auf den Schokoladenkeksen abgedruckten Pinguinen (Mittlerweile ist eine entsprechende Bildmarke eingetragen worden.). Da die Bildmarken schon über fünf Jahre nicht benutzt worden waren, sind sie nach Sec. 46 (1) TMA 1994 wegen Verfalls gelöscht worden. Die Benutzung des *P...P...P...Pick up a Puffin*-Slogans in der Werbebroschüre verletzte zwar die Wortmarke *P...P...P...Pick up a Penguin*, mangels Wiederholungsfahrer folgte daraus jedoch keine Unterlassungsverfügung. Die Benutzung der Kennzeichnung *PUFFIN* verletzte die Wortmarke *PENGUIN* dagegen nicht.

⁵⁵⁴ *Mountstephens*, S. 94.

⁵⁵⁵ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 411 (HL).

⁵⁵⁶ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 426 (HL).

⁵⁵⁷ *Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service* [1994] 1 WLR 1564, 1572.

⁵⁵⁸ *Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service* [1994] 1 WLR 1564, 1573 f.

⁵⁵⁹ *Hodginson & Corby v. Wards Mobility Service* [1994] 1 WLR 1564, 1574.

⁵⁶⁰ So auch *Mountstephens*, S. 95.

⁵⁶¹ *Wadlow*, Rn. 8-156.

⁵⁶² *Scott v. Nice-Pak* [1988] FSR 125, 128.

⁵⁶³ Vgl. *Sodastream v. Thorn Cascade* [1982] RPC 459 (CA) oder *Hoffmann-la Roche v. D.D.S.A.* [1969] FSR 410 (CA).

binationen eher als unterscheidungskräftig erachtet als einzelne Farben.⁵⁶⁴ Verwendet ein Hersteller verschiedene Farben für verschiedene Produkte derselben Warengattung, so ist anzunehmen, dass der Verkehr anhand der Farbe eher auf Produkteigenschaften als auf die Produktherkunft schließt.⁵⁶⁵

(4) Werbung

Auch für eine Werbemaßnahme kommt *passing-off*-Schutz in Betracht, sofern sich die Verkehrsvorstellung dergestalt entwickelt hat, dass ein Nachahmen dieser Werbung zu einer Täuschung über Qualität oder Herkunft des dahinter stehenden Produkts führen würde.⁵⁶⁶ In *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash*⁵⁶⁷ hatte der Getränkehersteller *Cadbury-Schweppes* ein neuartiges Erfrischungsgetränk (*lemon squash*) unter der Bezeichnung *Solo* erfolgreich auf den australischen Markt gebracht, für das er sehr kostenintensiv und aufwendig geworben hatte. Sowohl die Produktaufmachung (australischen Biersorten ähnelndes Dosenetikett) als auch die Werbethemen (einsamer, verwegener Sportler sowie Hinweis darauf, dass in den Pubs früher ein ähnliches Getränk ausgeschenkt worden war) zielten darauf ab, das Produkt als besonders männlich herauszustellen bzw. nostalgische Erinnerungen hervorzurufen. Die Beklagte begann später damit, ein geschmacksgleiches Getränk namens *Pub Squash* zu verkaufen, wobei Produktverpackung und Werbung der *Solo*-Limonade stark angenähert waren. Die in der Folgezeit starke Umsatzeinbußen erleidende Klägerin reichte vor dem Supreme Court of New South Wales Klage wegen *passing off* und *unfair trading* ein. Ausdrücklich stellte der Privy Council zwar klar, der *passing off*-Tatbestand sei nicht auf den Namensmissbrauch beschränkt, sondern auf sämtliche beschreibende Merkmale wie Slogans, Radio-, Fernseh- und Zeitungsreklame anwendbar, sofern diese Bestandteil des *goodwill* geworden seien. Wohl um einer uneingeschränkten Anwendung der *passing off*-Klage auf nachahmende Werbung vorzubeugen, schob Lord Scarman hinterher, Wettbewerb müsse frei bleiben, was dadurch sichergestellt werde, dass der Kläger nachweisen müsse, ein immaterielles Eigentumsrecht an der in der Werbung verwendeten Produktbeschreibung erworben zu haben; es ihm also gelungen sei, seinem Produkt einen vom Verkehr anerkannten, unterscheidungskräftigen Charakter zu geben.⁵⁶⁸ Da die Produktverpackung von der Beklagten jedoch hinreichend unterscheidbar gemacht worden war, war *passing off* mangels Verwechslungsgefahr abgelehnt worden.⁵⁶⁹ Die hinsichtlich der Werbekampagne beanstandeten Ähnlichkeiten seien bei der Bewerbung eines Dosengetränks praktisch nicht vermeidbar. Ein Konkurrent darf demzufolge also eine erfolgreiche, das andere Produkt kennzeichnende Werbung übernehmen, sofern er Vorkehrungen trifft, die es ermöglichen, sein Produkt ausreichend vom Original zu unterscheiden.⁵⁷⁰ Solange er seine Produkte nicht als die des Konkur-

⁵⁶⁴ *Wadlow*, Rn. 8-158.

⁵⁶⁵ *John Wyeth & Brother v. M&A Pharmachem* [1988] FSR 26, 31; *Rizla v. Bryant & May* [1986] RPC 389, 391; *Wadlow*, Rn. 8-158.

⁵⁶⁶ *Beater*, S. 244.

⁵⁶⁷ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429 (PC).

⁵⁶⁸ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 490 f. (PC): "But competition must remain free; and competition is safeguarded by the necessity for the plaintiff to prove that he has built up an 'intangible property right' in the advertised descriptions of his product, or, in other words, that he has succeeded by such methods in giving his product a distinctive character accepted by the market. A defendant, however, does no wrong by entering a market created by another and there competing with its creator. The line may be difficult to draw; but, unless it is drawn, competition will be stifled."

⁵⁶⁹ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 491 per Lord Scarman (PC).

⁵⁷⁰ *Beater*, S. 219.

renten ausgibt, ist es ihm gestattet, Vorteile aus den Werbeanstrengungen des anderen zu ziehen.

c) *Damage* (Schaden oder Schadenswahrscheinlichkeit)

Schließlich setzt der *passing off*-Tatbestand einen Schaden bzw. bei Beantragung einer einstweiligen Verfügung eine hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit voraus. Dessen Nachweis bereitet in der Praxis nur selten Schwierigkeiten.⁵⁷¹ Hier hat die Rechtsprechung verschiedenste Schadensposten anerkannt.⁵⁷²

aa) Umsatzeinbußen (*loss of sales*)

Verwechseln die Verbraucher die Produkte des Beklagten mit denen des Klägers, können diesem Umsatzeinbußen entstehen.⁵⁷³ Regelmäßig stehen die Parteien in solchen Fällen in einem Wettbewerbsverhältnis.⁵⁷⁴ Die Gerichte gehen dann grundsätzlich schon bei Nachweis von *goodwill* und einer *misrepresentation* vom Vorliegen eines Schadens oder einer Schadenswahrscheinlichkeit aus.⁵⁷⁵

bb) Allgemeine Rufschädigung (*damage to reputation*)

Gerade in Situationen, in denen es an einem Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien fehlt, kann ein Schaden darin bestehen, dass die *misrepresentation* negativen Einfluss auf den guten Ruf des Klägers hat.⁵⁷⁶ Zu denken ist dabei an Situationen, in denen der Beklagte entweder selbst einen schlechten Ruf genießt⁵⁷⁷ oder die Branche, in der er tätig ist, als anrüchig erachtet wird,⁵⁷⁸ was dann der Verkehr mit dem Kläger in Verbindung bringt.

cc) Verwässerung (*dilution*)

Schließlich ist auch die Verwässerung (*dilution*) einer Marke⁵⁷⁹ oder einer geographischen Herkunftsangabe⁵⁸⁰ als Schadensposten anerkannt worden. *Dilution* kommt in Fällen in Betracht, in denen die Öffentlichkeit entweder nicht der Gefahr einer Herkunftsverwechslung ausgesetzt ist oder aber es unwahrscheinlich erscheint, dass der gute Ruf des Klägers geschädigt werden könnte.⁵⁸¹ In *Taittinger v. Allbev* urteilte der Court of Appeal, ein Schaden bestehe in der Verwischung oder Aushöhlung der gegenwärtig mit dem Begriff Champagner verbundenen Einmaligkeit und Exklusivität.⁵⁸² Dadurch drohe der einzigartige Ruf der Champagnermanufakturen entwertet zu werden. Die Anerkennung dieses Schadenspostens ist in der Literatur stark kritisiert worden, da der *passing off*-Anspruch auf diese Weise zu einem

⁵⁷¹ *Ohly*, Richterrecht, S. 28.

⁵⁷² Ausführlich dazu *Bently/Sherman*, S. 768 ff.; *Wadlow*, Rn. 4-25 ff;

⁵⁷³ *Z.B. Birmingham Vinegar v. Powell* [1897] AC 710 (HL); *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199 (HL).

⁵⁷⁴ *Bently/Sherman*, S. 768; *Wadlow*, Rn. 4-25.

⁵⁷⁵ *Mertens*, S. 181; *Mountstephens*, S. 65.

⁵⁷⁶ *Ewin v. Buttercup-Margarine* [1917] 2 Ch 1, 13 f. (CA) per Lord Justice Warrington; *Bently/Sherman*, S. 770; *Wadlow*, Rn. 4-29.

⁵⁷⁷ *Sony v. Saray Electronics* [1983] FSR 302 (CA); *Law Society of England and Wales v. Society of Lawyers* [1996] FSR 739; *Nationwide Building Society v. Nationwide Estate Agents* [1987] FSR 579.

⁵⁷⁸ *Annabel's v. G Schock* [1972] RPC 838 (CA). Hier wandte sich der Inhaber des in London wohlbekannten Clubs *Annabel's* gegen die Benutzung des Namens *Annabel's Escort Agency*.

⁵⁷⁹ *Parfums Givenchy v. Designer Alternatives* [1994] RPC 243, 249 per Lord Justice Nourse (CA).

⁵⁸⁰ *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641, 674 per Lord Justice Mann (CA).

⁵⁸¹ *Bently/Sherman*, S. 771.

⁵⁸² *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641, 670 f. per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per Sir Thomas Bingham, MR (CA).

tort of misappropriation ausgeweitet zu werden drohe.⁵⁸³ Selbst bei Billigung dieser Schadensposition ist der Nachweis einer *misrepresentation* weiterhin jedoch unabdingbare Voraussetzung für einen *passing off*-Anspruch.⁵⁸⁴

dd) Weitere Schadensposten

Auch möglicherweise entgangene Lizenzgebühren (*licensing opportunity*),⁵⁸⁵ der Verlust der Möglichkeit das Geschäftsfeld zu erweitern (*loss of potential profit or trade*),⁵⁸⁶ die Minderwertigkeit der Waren oder Dienstleistungen des Beklagten (*inferiority of goods or services*)⁵⁸⁷ oder ein mögliches Prozessrisiko (*risk of litigation*)⁵⁸⁸ sind als Schadensposten anerkannt worden.

5. Passing off im Zusammenhang mit look-alikes

Bei der Ermittlung eines an einer Produktverpackung bestehenden *goodwill* legen die englischen Gerichte einen verhältnismäßig strengen Maßstab an. Neben einem hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise bedarf es auch einer vergleichsweise langen exklusiven Benutzung des Zeichens durch den Kläger. Schwierigkeiten bereitet oftmals außerdem der Nachweis der *misrepresentation*. Entsprechendes gilt im Hinblick auf Produktformen, Farben oder Werbemaßnahmen. Nur unter strengen Voraussetzungen wird ihnen ein *passing off*-Schutz gewährt.

6. Ansprüche bei Vorliegen von passing off

Sind die Tatbestandsmerkmale der *passing off*-Klage erfüllt, stellt das *common law* eine Vielzahl von Rechtsbehelfen zur Verfügung.⁵⁸⁹ In der Praxis am bedeutsamsten ist dabei die (einstweilige) Unterlassungsverfügung (*(interim) injunction*).⁵⁹⁰ Daneben spielen die Schadensersatzklage (*damages*) sowie – alternativ – die Klage auf Herausgabe des vom Beklagten erzielten Gewinns (*account of profits*) eine große Rolle. Spricht das Gericht eine Unterlassungsverfügung aus, so werden häufig – Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 entsprechend – auch die Einziehung (*delivery up*) oder die Zerstörung (*destruction*) der mit dem verletzenden Zeichen versehenen Waren angeordnet.⁵⁹¹ Unter Zugrundelegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind diese Rechtsbehelfe allerdings nur insoweit anzuwenden, wie dies zur Durchsetzung der Rechte des Klägers unbedingt notwendig ist.⁵⁹²

III. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Schutz zum Vorgehen gegen *look-alikes* gewährt das englische Recht zum einen über das Markenrecht, zum anderen mittels der *passing off*-Klage.

⁵⁸³ *Carty*, [1996] EIPR 629 ff.; *dies.* [1996] EIPR 487 ff.; *dies.* [1996] LQR 632 ff.

⁵⁸⁴ *Wadlow*, Rn. 4-46.

⁵⁸⁵ Vgl. *Stringfellow v. McCain Foods* [1984] RPC 501 (CA); *Alfred Dunhill v. Sunoptic* [1979] FSR 337 (CA); *Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing* [1991] FSR 145.

⁵⁸⁶ *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155; *LRC v. Lilla Edets* [1972] FSR 479.

⁵⁸⁷ *Spalding v. Gamage* [1915] 32 RPC 273 (HL).

⁵⁸⁸ *Walter v. Ashton* [1902] 2 Ch 282.

⁵⁸⁹ Insoweit sei auf die Ausführungen zu den Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung verwiesen, Teil 2 § 3 C. I. 2. c).

⁵⁹⁰ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 299.

⁵⁹¹ *Wadlow*, Rn. 10-37.

⁵⁹² *Mertens*, S. 193.

1. Gemeinsamkeiten

Übereinstimmungen zwischen diesen Rechtsbehelfen bestehen insoweit, dass sowohl das Markenrecht als auch das *passing off* vor Herkunftstäuschungen schützen. Wie Sec. 10 (2) TMA 1994 auch schützt das *passing off* nicht nur davor, dass durch die Benutzung des betreffenden Zeichens fälschlicherweise der Eindruck erweckt wird, es handele sich um ein und dasselbe Produkt⁵⁹³ oder die Produkte stammten zumindest aus demselben Unternehmen.⁵⁹⁴ Erfasst sind auch Situationen, in denen der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich um verschiedene Unternehmen handelt, er irrtümlich jedoch schlussfolgert, zwischen diesen bestehe ein besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang.⁵⁹⁵ Ein bloßes gedankliches Inverbindungbringen ohne jeglichen Herkunftsirrtum reicht dagegen nicht. Die Bemerkung von Justice Laddie in *Wagamama v. City Centre Restaurants*, es drohe andernfalls eine nicht gerechtfertigte Ausdehnung von Monopolrechten,⁵⁹⁶ muss erst recht für nicht in das Markenregister eingetragene Zeichen gelten, die im englischen Recht *per definitionem* nicht als Monopolrechte ausgestaltet sind.⁵⁹⁷

Bei der Ermittlung eines an einer Farbe oder einer Produktform bzw. -verpackung bestehenden *goodwill* legt die englische Rechtsprechung einen verhältnismäßig strengen Maßstab an, der neben einem hohen Bekanntheitsgrad auch eine vergleichsweise lange exklusive Benutzung des Zeichens durch den Kläger voraussetzt. Mit der Zunahme eines Freihaltebedürfnisses verschärfen sich die Anforderungen nochmals. Ähnlich zurückhaltend reagieren die Gerichte in markenrechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf die Anerkennung von Farben als Herkunftshinweis. Auch Produktverpackungen und Warenformen werden regelmäßig als nicht unterscheidungskräftig angesehen.

Indem Sec. 14 (2) TMA 1994 ausdrücklich auf die sich aus dem *common law* ergebenden Rechtsfolgen verweist, bestehen auch in dieser Hinsicht keine wesentlichen Unterschiede. Dabei spielt die Unterlassungsverfügung (*injunction*), die in der Praxis überwiegend als einstweilige Verfügung (*interim injunction*) geltend gemacht wird, eine herausragende Rolle. Sec. 15, 16, und 19 TMA 1994 entsprechend kann das Gericht auch im Rahmen einer erfolgreichen *passing off*-Klage die Einziehung (*delivery up*) oder die Zerstörung (*destruction*) der mit dem verletzenden Zeichen versehenen Waren anordnen.

⁵⁹³ Unmittelbare Verwechslungsgefahr.

⁵⁹⁴ Mittelbare Verwechslungsgefahr. Auch wenn Handelsmarken tatsächlich häufig von Markenherstellern produziert werden, darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben, dass Verbraucher häufig nicht in Erfahrung bringen können, auf welche Produkte dies zutrifft und auf welche nicht, s. *Mills*, [1995] EIPR 116, 121.

⁵⁹⁵ Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, vgl. dazu etwa *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155. Der Kinderspielzeughersteller *Lego* hatte gegen ein seit 1927 Bewässerungsgeräte unter der Marke *LEGO* produzierendes ausländisches Unternehmen geklagt. Die Geräte wurden bereits in 40 Ländern vertrieben und sollten demnächst in Großbritannien eingeführt werden. Da die Kläger Spielzeug und die Beklagten Bewässerungsgeräte herstellten, bestand insbesondere darüber Uneinigkeit, ob eine *misrepresentation* vorlag. Entscheidend kam es dem Gericht jedoch darauf an, dass eine erhebliche Personenzahl innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen könnte, zwischen Kläger und Beklagten bestehe eine geschäftliche Verbindung (187 f.). Der Verkehr könnte annehmen, *Lego* habe seine Angebotspalette ausgeweitet bzw. seine Marke zur Nutzung für andere Produkte lizenziert.

⁵⁹⁶ *Wagamama v. City Centre Restaurants* [1995] FSR 713, 731.

⁵⁹⁷ *Mertens*, S. 139.

Schließlich schützen beide Rechtsbereiche geistiges Eigentum. So bezeichnet Sec. 2 (1) TMA 1994 die Registermarke ausdrücklich als Eigentumsrecht (*property right*) und auch der vom *passing off* geschützte *goodwill* ist ausdrücklich als Immaterialgüterrecht anerkannt.⁵⁹⁸

2. Unterschiede

Auf den TMA 1994 können sich allein Registermarken berufen (Sec. 2 (1) TMA 1994). Ein Markenrecht an einer Benutzungsmarke kennt das englische Recht demgegenüber nicht. Schutzobjekt des *passing off* ist im Gegensatz zum Markenrecht auch nicht das Zeichen selbst, sondern der unternehmerische *goodwill*. Der Anwendungsbereich des *passing off* erweist sich damit als weiter, da *goodwill* nicht nur in einer Marke, sondern auch in einer Unternehmensbezeichnung, einer Produktaufmachung oder einer Werbung verkörpert sein kann. Der *goodwill* kann sich nicht nur aus der Eignung der Produktgestaltung zum Herkunftshinweis, sondern auch aus den Besonderheiten des jeweiligen Produkts ergeben.

Markenrechtlicher Schutz setzt voraus, dass die Zeichenbenutzung die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, insbesondere ihre Hauptfunktion, also die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern.⁵⁹⁹ Während beim Identitätsschutz (Sec. 10 (1) TMA 1994) auch die Möglichkeit der Beeinträchtigung der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion ausreicht, ist eine Schädigung der Herkunftsfunktion für den hinsichtlich *look-alikes* wesentlich bedeutsameren Schutz vor Verwechslungsgefahr (Sec. 10 (2) TMA 1994) zwingend erforderlich.⁶⁰⁰ Häufig erachten Verbraucher Farben und Formen jedoch nur als ästhetische Gestaltungsmittel. Das *passing off* schützt neben der einem Zeichen zugesprochenen herkunftsidifizierenden Bedeutung auch mit diesem verknüpfte Güte- und Qualitätsvorstellungen.

Ein Eintrag in das Markenregister setzt grundsätzlich keine Bekanntheit oder Verkehrsgeltung des angemeldeten Zeichens voraus. Ausreichend, aber auch notwendig ist eine Anmeldung beim *Intellectual Property Office*, welches diese nach Prüfung von Eintragungshindernissen bekannt macht. *Passing off* kennt demgegenüber keinen förmlichen Registrierungsprozess, verlangt jedoch *goodwill*, der sich erst aus der Verkehrsgeltung des geschützten Zeichens ableitet. Dabei bestehen weder hinsichtlich des zum Aufbau von *goodwill* notwendigen Zeitraums noch in Bezug auf den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung allgemeingültige Maßstäbe. Es entscheiden stets die konkreten Umstände des Einzelfalls.

Im Anwendungsbereich des Markenrechts werden allein die jeweils kollidierenden Zeichen miteinander verglichen. Die Prüfung der *misrepresentation* orientiert sich zwar stark an der originären Unterscheidungskraft der Klagemarke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, letztlich entscheiden jedoch die Umstände des konkreten Falls. Häufig kann eine *misrepresentation* daher schon durch entsprechend aufklärende Hinweise ausgeräumt werden. Gerade im Zusammenhang mit Farben oder Formen scheitern *passing off*-Klagen oft am Vorliegen einer solchen Klarstellung.

Bekannte Marken schützt Sec. 10 (3) TMA 1994 auch ohne das Bestehen von Verwechslungsgefahr gegen die Beeinträchtigung oder Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft bzw. Wertschätzung. Seit *Taittinger v. Allbev* ist als für den *passing off*-Anspruch notwendiger

⁵⁹⁸ *Bulmer v. Bollinger* [1978] RPC 79, 93 per Lord Justice Buckley (CA): “incorporeal piece of property”.

⁵⁹⁹ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 – *Arsenal/Reed*.

⁶⁰⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 – *L'Oréal/Bellure*.

Schaden auch die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (*dilution*) anerkannt. Unbedingt zu beachten ist dabei jedoch, dass der Verlust der Einzigartigkeit allein bei der Prüfung des *damage* von Belang ist. Eine eigenständige Klage kann hierauf nicht gestützt werden,⁶⁰¹ es bedarf in jedem Fall auch des Nachweises einer *misrepresentation*.

IV. Ergebnis

Ein dem markenrechtlichen Schutz generell zugängliches Zeichen ist regelmäßig auch vom Anwendungsbereich des *passing off*-Tatbestands erfasst. Für den Rechtsschutz eines über *goodwill* verfügenden Zeichens bedarf es somit nicht unbedingt eines Eintrags in das Markenregister. Die Eintragung der Marke ist aber insofern sinnvoll, als dann das Bestehen von *goodwill* nicht mehr nachgewiesen werden muss.⁶⁰² Hinzu kommt, dass mangels allgemeingültiger Maßstäbe nicht zuverlässig vorhergesagt werden kann, ob die Gerichte im konkreten Fall von einer *misrepresentation* ausgehen werden oder nicht. Häufig erweist sich diese Tatbestandsvoraussetzung als eine Art Zwangsjacke beim Vorgehen gegen *look-alikes*.⁶⁰³ Verbraucher können inzwischen durchaus zwischen Handelsmarken und Herstellermarken unterscheiden, so dass die Gefahr einer Irreführung häufig durch das Anbringen einer unterschiedlichen Herstellerangabe ausgeräumt werden kann.

§ 4 Schutzinstrumente gegen *look-alikes* im deutschen Recht

Rechtliche Möglichkeiten zum Schutz vor *look-alikes* vermitteln in Deutschland in erster Linie das Markenrecht und das Lauterkeitsrecht.⁶⁰⁴

A. Markengesetz

In Umsetzung der MRRL wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Reform des Markenrechts (Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober 1994 das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) erlassen.⁶⁰⁵ Das das Warenzeichengesetz (WZG) ablösende MarkenG trat am 1. Januar 1995 in Kraft und ist als fundamentale Neugestaltung des deutschen Markenrechts zu erachten, das dadurch an die internationale Kennzeichenrechtsentwicklung angepasst wurde.⁶⁰⁶

I. Marke

1. Markenfähigkeit

Nach § 1 MarkenG schützt das Markengesetz Marken, geschäftliche Bezeichnungen sowie geographische Herkunftsangaben. Als Marke können nach § 3 Abs. 1 MarkenG alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

⁶⁰¹ Darauf verweisen auch *Horton/Robertson*, [1995] EIPR 568, 570.

⁶⁰² *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5451.

⁶⁰³ *Mills*, [1995] EIPR 116, 124.

⁶⁰⁴ Daneben ist an den Geschmacksmuster- sowie den Urheberrechtsschutz zu denken.

⁶⁰⁵ BGBl. I S. 3082, ber. 1995 I S. 156.

⁶⁰⁶ *Fezer*, Markenrecht, Einl. Rn. 32. Ausführlich zur Gesetzesgeschichte des Markenrechts, *ders.*, Markenrecht, Einl. Rn. 21 ff.

Grundlegend für die Markenfähigkeit ist somit, dass das Zeichen geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander zu unterscheiden. § 3 Abs. 1 MarkenG betrifft die Frage der abstrakten Unterscheidungskraft eines Zeichens.⁶⁰⁷ Abstrakte Unterscheidungskraft ist nur zu verneinen, wenn unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen werden kann, dass das betreffende Zeichen imstande ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu dienen.⁶⁰⁸ Zur Überwindung dieses Schutzhindernisses genügt jede noch so geringe Unterscheidungskraft. Die nicht abschließende Aufzählung des § 3 Abs. 1 MarkenG umfasst die in der Praxis wichtigsten Markenformen. Zu denken ist darüber hinaus aber auch an ganz neue Formen oder Kombinationen.⁶⁰⁹ Der Begriff des Zeichens wird in dieser Norm jedoch nicht definiert, sondern nur anhand von Beispielen dargestellt. Begrifflich unterscheidet sich das mit den Sinnen wahrnehmbare Zeichen von den Waren oder Dienstleistungen, die es repräsentiert.⁶¹⁰ Diese begriffliche Unterscheidbarkeit korrespondiert mit dem bereits unter Geltung des WZG benutzten Begriff der „Selbstständigkeit“ des Zeichens gegenüber der Ware oder Dienstleistung. Auch unter Geltung des MarkenG formuliert der BGH, das Zeichen müsse nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sein, um die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen zu können.⁶¹¹ Dies setzt freilich nicht voraus, dass das Zeichen nicht auch Bestandteil der Ware sein darf. Entscheidend ist nicht die körperliche Selbstständigkeit des Zeichens von der Ware, sondern vielmehr eine aus der Identifizierungsfunktion der Marke resultierende funktionale Verschiedenheit des Zeichens von der Ware.⁶¹²

Uneinigkeit besteht darüber, ob auch die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens eine Voraussetzung der allgemeinen Markenfähigkeit ist. Nach § 8 Abs. 1 MarkenG sind nach § 3 MarkenG schutzfähige Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie sich nicht graphisch darstellen lassen. Der Gesetzgeber ging davon aus, dieses auf Art. 2 MRRL zurückgehende Erfordernis passe nicht auf alle unter den umfassenden Markenbegriff des § 3 MarkenG fallende Zeichenformen und solle daher nur innerhalb des allein für Registermarken geltenden § 8 MarkenG erwähnt werden.⁶¹³ Somit ergibt sich aus dessen systematischer Stellung, dass die graphische Darstellbarkeit eines Zeichens allein im Zusammenhang mit Registermarken zu diskutieren ist.⁶¹⁴ Die graphische Darstellung erlaubt der Prüfstelle im Eintragsverfahren eine Beurteilung des Zeichens und ermöglicht so überhaupt erst den Eintrag in das Markenregister, dessen Veröffentlichung erforderlich ist, um die Allgemeinheit

⁶⁰⁷ BT-Drucks. 12/6581, S. 65. Diese abstrakte, d.h. nicht waren- oder dienstleistungsbezogene Unterscheidungseignung ist von dem absoluten Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu unterscheiden, die in Bezug auf die konkret betroffenen Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist. Letztere kann auch dann fehlen, wenn das Zeichen allgemein unterscheidungskräftig wäre.

⁶⁰⁸ Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 10; Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1041.

⁶⁰⁹ Von besonderer Bedeutung sind dabei Kombinationen aus Wörtern und Abbildungen, sog. Wortbildmarken, Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 24.

⁶¹⁰ Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 6. Eine Flaschenform kann z.B. nicht nur ausdrücken, dass es sich um eine Flasche handelt, sondern auch als Herkunftshinweis verstanden werden, BGH, GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*. Da die naturgetreue Abbildung einer Marke als Aufkleber und als Schlüsselanhänger eine im Verkehr übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt, kann darin ein Hinweis auf die Herkunft derartiger Waren aus einem bestimmten Unternehmen erblickt werden, BGH, GRUR 2002, 1072, 1073 – *SYLT-Kuh*.

⁶¹¹ BGH, GRUR 2007, 148, 150 Rn. 12 – *Tastmarke*; GRUR 2004, 502, 503 – *Gabelstapler II*.

⁶¹² Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 337.

⁶¹³ BT-Drucks. 12/6581, S. 65.

⁶¹⁴ Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 7.

über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu unterrichten.⁶¹⁵ Dieser an den Registereintrag anknüpfende Zweck scheidet bei Marken kraft Verkehrsgeltung von vornherein aus.⁶¹⁶ Daher sollte die graphische Darstellbarkeit entsprechend ihrer Systematik im MarkenG nicht als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in § 3 Abs. 1 MarkenG hineingelesen werden.⁶¹⁷

Zusätzliche Schranken der Markenfähigkeit enthält der die Schutzhindernisse des Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL übernehmende § 3 Abs. 2 MarkenG für dreidimensionale Marken. Nach § 3 Abs. 2 MarkenG ist ein Zeichen nicht markenfähig, wenn es ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nr. 1), die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Nr. 3). Ist einer der Ausschlussgründe gegeben, ist eine Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen.⁶¹⁸ Die Vorschrift gilt für alle Markenarten des § 4 MarkenG, d.h. das Schutzhindernis kann insbesondere auch aufgrund von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) nicht überwunden werden.⁶¹⁹ Von der Systematik der MRRL abweichend hat der deutsche Gesetzgeber diese Eintragungshindernisse nicht im Zusammenhang mit den absoluten Schutzhindernissen (§ 8 MarkenG), sondern in § 3 Abs. 2 MarkenG als Tatbestände fehlender Markenfähigkeit geregelt. Dadurch gelten die Ausschlussgründe für Register- und Benutzungsmarken gleichermaßen.

2. Registermarke

Nach § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das Markenregister. Die Anmeldung zur Eintragung ist nach § 32 Abs. 1 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einzureichen. Der Eintrag setzt nach § 41 S. 1 MarkenG voraus, dass die Anmeldung den Anmeldeerfordernissen nach § 36 MarkenG entspricht. Des Weiteren dürfen nach § 37 MarkenG die §§ 3, 8 und 10 MarkenG einem Eintrag nicht entgegenstehen.

§ 8 Abs. 2 MarkenG enthält absolute Schutzhindernisse. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG kann ein Zeichen dann nicht als Marke in das Markenregister eingetragen werden, wenn es zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Unterscheidungskraft aufweist (Nr. 1), ein Freihaltebedürfnis besteht (Nr. 2) oder es sich um eine Gattungsbezeichnung (Nr. 3) handelt. Durch den Nachweis von Verkehrsdurchsetzung können diese drei Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 3 MarkenG jedoch überwunden werden.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen

⁶¹⁵ EuGH, Rs. C-273/00, Slg. 2002, I-11737, GRUR 2003, 145, 147 f. Rn. 45 ff. – *Sieckmann*; BGH, GRUR 2007, 148, 150 Rn. 13 – *Tastmarke*; GRUR 2004, 858, 859 Rn. 26 ff. – *Heidelberger Bauchemie*.

⁶¹⁶ BGH, GRUR 2009, 783, 785 f. Rn. 30 – *Uhu*.

⁶¹⁷ A.A. *Fezer*, MarkenR, § 8 Rn. 12; *Mertens*, S. 204.

⁶¹⁸ Insbesondere kommt eine Heilung im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht in Betracht.

⁶¹⁹ *Fezer*, MarkenR, § 3 Rn. 645; *Ingerl/Rohnke*, § 3 Rn. 41.

stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.⁶²⁰ Die Formulierung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG macht deutlich, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.⁶²¹ Es bedarf daher auch keiner besonderen Originalität des Zeichens.⁶²² Der wesentliche Unterschied zur von § 3 Abs. 1 MarkenG vorausgesetzten abstrakten Unterscheidungseignung besteht im direkten Produktbezug. Einem abstrakt unterscheidungskräftigen Zeichen kann im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehlen, während es für andere Produkte konkret unterscheidungskräftig sein kann.⁶²³ Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist klar vom Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu unterscheiden.⁶²⁴ Während ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen die Identifizierungsfunktion der Marke nicht zu erfüllen vermag, besteht das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen, um die Benutzung dieser Zeichen allen Marktbeteiligten offen zu halten.⁶²⁵ An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf daher nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses ein strengerer Prüfungsmaßstab angelegt werden.⁶²⁶ Schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG lässt es nicht zu, im Einzelfall erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen.⁶²⁷

Die Feststellung der konkreten Unterscheidungskraft bemisst sich nach der Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise.⁶²⁸ Während bei Produkten des täglichen Bedarfs dazu die Gesamtheit der Verbraucher heranzuziehen ist, kommt es bei Spezialprodukten auf die Auffassung von Fachleuten an. Abzustellen ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.⁶²⁹

b) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Katalog der Freihaltebedürftigen Angaben in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei nur beispielhaft und nicht als abschließend zu erachten.⁶³⁰ Unter das Eintragungsverbot fallen auch andere Angaben, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgend-

⁶²⁰ BGH, GRUR 2009, 952, 953 Rn. 9 – *DeutschlandCard*; GRUR 2009, 949, 949 Rn. 10 – *My World*; GRUR 2009, 411, 411 Rn. 8 – *STREETBALL*; GRUR 2008, 1093, 1094 Rn. 13 – *Marlene-Dietrich-Bildnis*; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – *FUSSBALL WM 2006*; GRUR 2005, 417, 418 – *BerlinCard*; GRUR 2005, 257, 257 – *Bürogebäude*; GRUR 2005, 158, 159 – *Stabtaschenlampe „MAGLITE“*; GRUR 2004, 683, 684 – *Farbige Arzneimittelkapsel*.

⁶²¹ BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

⁶²² BGH, GRUR 2001, 56, 58 – *Likörflasche*.

⁶²³ S. z.B. BGH, GRUR 2001, 1043, 1045 – *Gute Zeiten-Schlechte Zeiten*; GRUR 2001, 1042, 1043 – *REICH UND SCHOEN*.

⁶²⁴ Vgl. dazu die kaum zwischen den Eintragungshindernissen von Sec. 3 (1) (b)–(d) TMA 1994 differenzierende englische Rechtsprechung, Teil 2 § 3 C. I. 2. a) aa).

⁶²⁵ Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 48.

⁶²⁶ BGH, GRUR 2001, 735, 736 – *Test it*; GRUR 2001, 161, 161 – *Buchstabe „K“*; GRUR 2000, 722, 723 – *LOGO*.

⁶²⁷ BGH, GRUR 2001, 161, 161 – *Buchstabe „K“*; GRUR 2000, 722, 723 – *LOGO*; GRUR 2000, 231, 232 – *FÜNFER*.

⁶²⁸ BGH, GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – *FUSSBALL WM 2006*.

⁶²⁹ BGH, GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – *FUSSBALL WM 2006*.

⁶³⁰ Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 328.

wie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben.⁶³¹ Dabei ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die fragliche Benutzung als beschreibende Angabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann.⁶³² An die damit verbundene Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebedürfnisses auf Grund einer zukünftigen Verwendung dürfen bei geographischen Herkunftsangaben keine höheren Anforderungen als bei den übrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestellt werden.⁶³³

Das Freihaltebedürfnis an der beschreibenden Angabe muss gerade für die Waren oder Dienstleistungen bestehen, die von der einzutragenden Marke erfasst sein sollen.⁶³⁴ Der Gefahr einer Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch eine für ähnliche Waren eingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Lösungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen.⁶³⁵ Der Schutz aus einer solchen Marke ist also ebenso zu begrenzen wie der Schutzbereich einer Marke, die sich an eine freizuhaltende Angabe anlehnt.⁶³⁶ Zu denken ist dabei in erster Linie an § 23 Nr. 2 MarkenG, der es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten.⁶³⁷ § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt nur unmittelbar beschreibende Angaben von der Eintragung aus. Die Norm erstreckt sich nicht auf Angaben, die nicht die Ware selbst, sondern nur mittelbar mit ihr in Beziehung stehende Angaben über Vertriebsmodalitäten oder sonstige die Ware nicht unmittelbar beschreibende Umstände betreffen.⁶³⁸ Es bedarf eines engen Zusammenhangs zwischen dem betreffenden Begriff und den Merkmalen der Ware.⁶³⁹

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass eine Bezeichnung bereits feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat, so dass eine beschreibende Sachangabe auch dann vorliegen kann, wenn das entsprechende Wort verschiedene Bedeutungen hat.⁶⁴⁰ Gleiches gilt in dem Fall, dass der Inhalt des Wortes vage ist.⁶⁴¹

c) § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Von der Eintragung in das Markenregister sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG solche Zeichen ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen

⁶³¹ BGH, GRUR 1999, 1093, 1094 – *FOR YOU*; GRUR 1998, 813, 814 – *CHANGE*; GRUR 1998, 465, 467 – *BONUS*.

⁶³² BGH, GRUR 2003, 882, 883 – *Lichtenstein*; GRUR 1999, 1093, 1094 – *FOR YOU*; GRUR 1998, 813, 814 – *CHANGE*; GRUR 1995, 408, 409 – *PROTECH*.

⁶³³ BGH, GRUR 2003, 882, 883 – *Lichtenstein*.

⁶³⁴ BGH, GRUR 1999, 988, 989 – *HOUSE OF BLUES*; GRUR 1997, 634, 635 – *Turbo II*; GRUR 1990, 517, 517 – *SMARTWARE*; GRUR 1977, 717, 718 – *Cokies*.

⁶³⁵ BGH, GRUR 1997, 634, 636 – *Turbo II*; GRUR 1977, 717, 718 – *Cokies*.

⁶³⁶ BGH, GRUR 1997, 634, 636 – *Turbo II*.

⁶³⁷ BGH, GRUR 1999, 988, 990 – *HOUSE OF BLUES*; GRUR 1999, 238, 240 – *Tour de culture*; GRUR 1998, 813, 814 – *CHANGE*; GRUR 1997, 634, 636 – *Turbo II*.

⁶³⁸ Vgl. BGH, GRUR 1998, 465, 467 – *BONUS*, wonach es sich bei der für die Waren „chemische Erzeugnisse, Desinfektionsmittel, Düngemittel u.ä.“ zur Eintragung angemeldeten Wortmarke *BONUS* um eine die Vertriebsmodalitäten betreffende Angabe, also eine von der Ware selbst verschiedene Zusatzleistung handelte.

⁶³⁹ Fezer, Markenrecht, § 8 Rn. 322.

⁶⁴⁰ BGH, GRUR 2008, 900, 901 Rn. 15 – *SPA II*, wonach das Wort *SPA* für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, sowie für den Betrieb von Bädern als eine beschreibende Sachangabe und deshalb Freihaltebedürftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beurteilt wurde; vgl. insofern auch BGH, GRUR 2006, 760, 762 Rn. 14 – *LOTTO*.

⁶⁴¹ BGH, GRUR 2000, 882, 883 – *Bücher für eine bessere Welt*.

Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Betroffen sind davon neben Gattungsbezeichnungen solche Begriffe, die zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind.⁶⁴² Abweichend von Art. 3 Abs. 1 lit. d MRRL wird in § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG klarstellend auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen Bezug genommen, da Bezeichnungen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Gattungsbezeichnungen oder sonst üblich geworden sind, für andere Waren oder Dienstleistungen durchaus als Marke geeignet sein können.⁶⁴³ Obwohl also etwa die Bezeichnung „Panzer“ für die mit diesem Begriff gattungsmäßig gekennzeichneten Kettenfahrzeuge nicht eintragungsfähig ist, wäre ein Eintrag beispielsweise für Fahrräder ohne weiteres denkbar.⁶⁴⁴ Von der Eintragung ausgeschlossen sind bloß solche allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnungen, deren beschreibender Inhalt sich auf die im jeweiligen Eintragungsantrag bezeichneten Waren oder Dienstleistungen bezieht.⁶⁴⁵

d) § 8 Abs. 3 MarkenG

Nach § 8 Abs. 3 MarkenG findet § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG keine Anwendung, wenn sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die Norm dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3 MRRL. Voraussetzung für den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung ist die Markenfähigkeit des Zeichens i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG.⁶⁴⁶ Während nach Art. 3 Abs. 3 MRRL bestimmte Eintragungshindernisse durch den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung der Marke überwunden werden können, hat sich der deutsche Gesetzgeber gegen den in der Richtlinie enthaltenen Begriff der durch Benutzung erworbenen „Unterscheidungskraft“ entschieden und anstatt dessen auf den zum Warenzeichenrecht entwickelten Begriff der „Verkehrsdurchsetzung“ nach § 4 Abs. 3 WZG zurückgegriffen.⁶⁴⁷ Inhaltliche Unterschiede ergeben sich aus der unterschiedlichen Wortwahl jedoch nicht. Als Marke hat sich ein grundsätzlich markenfähiges Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen dann durchgesetzt, wenn es von diesen als herkunftskennzeichnendes und produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens wahrgenommen wird.⁶⁴⁸ Beteiligte Verkehrskreise sind dabei die Kreise, in denen das Zeichen Verwendung finden soll oder Auswirkungen zeitigen wird.⁶⁴⁹ Bei Gegenständen des täglichen Bedarfs zählen dazu in erster Linie deren Abnehmer,⁶⁵⁰ und zwar sowohl die tatsächlichen als auch die potenziellen.⁶⁵¹ Regelmäßig ist hierbei auf die Gesamtbevölkerung abzustellen.⁶⁵²

⁶⁴² BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

⁶⁴³ BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

⁶⁴⁴ BPatG, GRUR 1995, 737, 738 – *BONUS*.

⁶⁴⁵ BGH, GRUR 1998, 465, 468 – *BONUS*.

⁶⁴⁶ Ingerl/Rohnke, § 8 Rn. 317.

⁶⁴⁷ Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 682.

⁶⁴⁸ Fezer, MarkenR, § 8 Rn. 687.

⁶⁴⁹ BGH, GRUR 1990, 360, 361 – *Apropos Film II*; GRUR 1986, 894, 895 – *OCM*.

⁶⁵⁰ BGH, GRUR 1971, 305, 307 – *Konservenzeichen II*; GRUR 1960, 83, 87 – *Nährbier*.

⁶⁵¹ BGH, GRUR 1971, 305, 307 – *Konservenzeichen II*.

⁶⁵² BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 46 – *ROCHER-Kugel*; GRUR 2009, 954, 956 Rn. 26 – *Kinder III*; GRUR 2008, 710, 712 Rn. 31 – *VISAGE*; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 22 – *LOTTO*.

Zwar geht der BGH davon aus, dass für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann.⁶⁵³ Grundsätzlich wird jedoch die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt.⁶⁵⁴ Besteht an dem fraglichen Merkmal ein Freihaltebedürfnis, verlangt die Rechtsprechung sogar eine weitere Steigerung des Durchsetzungsgrads.⁶⁵⁵ Deren Ausmaß richtet sich nach dem Grad des Freihaltebedürfnisses, also insbesondere danach, welche zumutbaren Möglichkeiten für die Mitbewerber bestehen, ihrerseits auf die betreffende Bezeichnung zu verzichten und auf ein anderes Zeichen auszuweichen.⁶⁵⁶ Höhere Durchsetzungsgrade werden insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben gefordert.⁶⁵⁷ Vor dem Hintergrund der *Chiemsee*-Entscheidung,⁶⁵⁸ in welcher der EuGH klarstellte, für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung komme es allein darauf an, ob das Zeichen infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe,⁶⁵⁹ weswegen eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem Grad des Freihaltebedürfnisses unzulässig sei,⁶⁶⁰ scheint diese Rechtsprechung zumindest kritikwürdig.⁶⁶¹ Auch der EuGH wies jedoch darauf hin, es müsse der spezifische Charakter des betreffenden Zeichens berücksichtigen werden, so dass bei sehr bekannten geographischen Bezeichnungen auch durchaus höhere Anforderungen an den Nachweis der Unterscheidungskraft gestellt werden könnten.⁶⁶² Allerdings sei die Unterscheidungskraft nicht nur anhand genereller und abstrakter Angaben wie bestimmter Prozentsätze zu ermitteln.⁶⁶³ Als maßgeblich erweisen sich stets die Umstände des Einzelfalls. Dementsprechend sind beispielsweise bei Formmarken, die von der Grundform einer Warengattung abweichende Merkmale aufweisen, grundsätzlich keine besonders hohen Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen.⁶⁶⁴

e) § 10 MarkenG

Nach § 10 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer im Inland i.S. von Art. 6^{bis} PVÜ notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG gegeben sind.⁶⁶⁵

⁶⁵³ BGH, GRUR 1990, 360, 361 – *Apropos Film II*; GRUR 1970, 77, 78 – *Ovalumrandung*.

⁶⁵⁴ BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 41 – *ROCHER-Kugel*; GRUR 2009, 954, 956 Rn. 24 – *Kinder III*; GRUR 2008, 710, 712 Rn. 26 – *VISAGE*; GRUR 2008, 510, 512 Rn. 23 – *Milchschnitte*; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 20 – *LOTTO*; GRUR 2001, 1042, 1043 – *REICH UND SCHOEN*; GRUR 1991, 609, 610 – *SL*; GRUR 1990, 360, 361 – *Apropos Film II*.

⁶⁵⁵ Vgl. etwa BGH, GRUR 1970, 77, 78 – *Ovalumrandung*.

⁶⁵⁶ BGH, GRUR 1990, 360, 361 – *Apropos Film II*.

⁶⁵⁷ BGH, GRUR 2007, 1071, 1072 f. Rn. 28 – *Kinder II*; GRUR 2006, 760, 762 Rn. 21 – *LOTTO*; GRUR 2003, 1040, 1044 – *Kinder* („nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit“).

⁶⁵⁸ Ausführlich s. Teil 2 § 3 C. I. 2. a) bb).

⁶⁵⁹ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 47 – *Chiemsee*.

⁶⁶⁰ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 48 – *Chiemsee*.

⁶⁶¹ *Fezer*, MarkenR, § 8 Rn. 710; *Ströbele*, GRUR 2008, 569; a.A. *Ingerl/Rohnke*, § 8 Rn. 342.

⁶⁶² EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 50 – *Chiemsee*.

⁶⁶³ EuGH, Rs. C-108/97, Slg. 1999, I-2779, GRUR Int. 1999, 727, 731 Rn. 52 – *Chiemsee*.

⁶⁶⁴ BGH, GRUR 2010, 138, 142 Rn. 43 – *ROCHER-Kugel*. Für die *ROCHER-Kugel* genügte dabei ein Durchsetzungsgrad von 62% (Rn. 45); im Fall der *Milchschnitte*-Form reichten bereits 52% aus, BGH, GRUR 2008, 510, 512 Rn. 24 – *Milchschnitte*.

⁶⁶⁵ Die Norm dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 2 lit. d MRRL.

3. Benutzungsmarke

Ohne Eintragung eines Zeichens in das Markenregister entsteht nach § 4 Nr. 2 MarkenG Markenschutz auch durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.⁶⁶⁶ Die Benutzungsmarke ist eine eigenständige Markenart, die gleichberechtigt neben dem Schutz der Registermarke (§ 4 Nr. 1 MarkenG) steht.⁶⁶⁷

a) Überblick

Auch für Markenschutz aufgrund von Verkehrsgeltung gelten die allgemeinen Kriterien der Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG,⁶⁶⁸ wobei insbesondere auf die gedankliche Unterscheidbarkeit zwischen dem Zeichen und der entsprechend gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu achten ist.⁶⁶⁹ Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG ist nicht entsprechend anzuwenden.⁶⁷⁰ Bei dreidimensionalen Marken finden des Weiteren die besonderen Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG Anwendung.

§ 8 MarkenG ist unmittelbar nur auf durch Registereintrag entstehende Marken anwendbar. Im Gegensatz zu den absoluten Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG können die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4–10 MarkenG nicht durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Grundsätzlich könnte demnach jedoch auch an Zeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 4–10 MarkenG Markenschutz durch Benutzung entstehen. Die vom Gesetzgeber bezweckte Gleichberechtigung der verschiedenen Markenarten verlangt daher, neben § 8 Abs. 3 MarkenG auch § 8 Abs. 2 Nr. 4–10 MarkenG analog auf die Benutzungsmarke anzuwenden.⁶⁷¹

b) Verkehrsgeltung

Das MarkenG definiert den Begriff der Verkehrsgeltung⁶⁷² nicht. Er basiert jedoch auf § 25 WZG, der den Schutz einer Ausstattung daran knüpfte, dass diese innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden wurde.⁶⁷³ Da die MRRL keinerlei Vorgaben hinsichtlich des Schutzes nicht eingetragener Marken beinhaltet, kann für die Ermittlung der Verkehrsgeltung grundsätzlich auch die Rechtsprechung zu § 25 WZG her-

⁶⁶⁶ Inhaltlich entspricht die Benutzungsmarke der Ausstattung nach § 25 WZG, der den Begriff der Ausstattung nicht definierte, der jedoch dahin ausgelegt wurde, die Ausstattung müsse etwas vom Wesen der Ware zwar nicht körperlich, aber doch begrifflich Verschiedenes sein (BGH, GRUR 1959, 289, 291 – *Rosenthal-Vase*; GRUR 1954, 121, 121 – *Zählkassetten*; GRUR 1952, 516, 518 – *Hummel-Figuren*). Der Ausstattungs-begriff umfasste nicht nur die konkrete Waren- oder Verpackungsaufmachung, sondern jede äußere Form, in der ein Unternehmen seine Waren oder Dienstleistungen vertrieb, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheidbar zu machen. Anders als der Schutz des eingetragenen Warenzeichens war der Ausstattungsschutz nicht auf bestimmte Formen begrenzt (BGH, GRUR 1964, 454, 455 – *Palmolive*). Ausstattungsfähig waren daher auch dreidimensionale Formen und Farben bzw. Farbkombinationen. Ausführlich zur Ausstattung nach § 25 WZG Fezer, Markenrecht § 4 Rn. 21 ff.

⁶⁶⁷ Vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 65.

⁶⁶⁸ BGH, GRUR 2004, 151, 152 – *Farbmarkenverletzung I*; OLG Köln, GRUR-RR 2008, 193, 195 – *Drei-Scherkopf-Rasierer*; GRUR-RR 2007, 100, 101 – *Sekundenkleber*.

⁶⁶⁹ Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 7.

⁶⁷⁰ Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 8; a.A. Fezer, Markenrecht § 4 Rn. 57.

⁶⁷¹ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 100 f.; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 9.

⁶⁷² Vom Begriff der Verkehrsgeltung ist der Begriff der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zu unterscheiden. Während im Rahmen des § 8 Abs. 3 MarkenG verhältnismäßig strenge Anforderungen an den Durchsetzungsgrad gestellt werden, kommt Markenschutz durch Benutzung bei unterscheidungskräftigen Zeichen schon bei einer relativ niedrigen Verkehrsgeltung in Betracht, Fezer, MarkenR, § 4 Rn. 104 bzw. § 8 Rn. 683.

⁶⁷³ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 105.

angezogen werden.⁶⁷⁴ Sowohl ihre Entstehung als auch ihre Beendigung sind rein tatsächliche Vorgänge, also vom Willen des Markeninhabers unabhängig.⁶⁷⁵

Verkehrsgeltung erwirbt ein markenfähiges Zeichen, wenn es im Verkehr derart bekannt geworden ist, dass es allein und unmittelbar die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar macht.⁶⁷⁶ Dabei setzt der Erwerb von Verkehrsgeltung keine besondere Eigenart des Zeichens voraus.⁶⁷⁷ Es geht schließlich nicht um den Schutz origineller künstlerischer oder technischer Schöpfungen, sondern um den Schutz der Kennzeichnungskraft, die eine Form oder eine Aufmachung als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten erlangt hat.⁶⁷⁸ Erworben werden muss die Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise.⁶⁷⁹ Ein jedenfalls nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise muss das Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen.⁶⁸⁰ Allgemeingültige Mindestprozensätze für die Bejahung von Verkehrsgeltung bestehen nicht.⁶⁸¹ Zu berücksichtigen sind vielmehr die genauen Umstände des Einzelfalls wie etwa Umsatzzahlen oder die Dauer der Zeichenbenutzung.⁶⁸² Grundsätzlich erfordert der Erwerb von Verkehrsgeltung eine längere Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Dabei erweist sich die konkrete Dauer als umso kürzer, je unterscheidungskräftiger und einprägsamer das Zeichen ist.⁶⁸³ Im Einzelfall kann Verkehrsgeltung auch schon nach kurzer Zeit erworben werden.⁶⁸⁴ Eine intensive Werbekampagne kann dazu führen, dass ein Produkt sogar schon bei der Markteinführung den erforderlichen Verkehrsgeltungsgrad erreicht hat.⁶⁸⁵ Zu den im Einzelfall zu berücksichtigenden Faktoren zählen des Weiteren ein eventuell bestehendes Freihaltebedürfnis,⁶⁸⁶ von der Benutzungsmarke gehaltene Marktanteile oder Werbeaufwendungen.⁶⁸⁷ Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören all diejenigen, für deren Produktentscheidung die Identifizierungsfunktion des benutzten Zeichens von Bedeutung ist.⁶⁸⁸ Bei Produkten des täglichen Bedarfs zählen dazu grundsätzlich alle Verbraucher,⁶⁸⁹ und zwar nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die potenziellen Abnehmer.⁶⁹⁰ Bei wertvollen Produkten wie etwa Schmuck oder Uhren umfassen die beteiligten Verkehrskreise möglicherweise nur einen kleinen Personenkreis.⁶⁹¹

⁶⁷⁴ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 106.

⁶⁷⁵ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 110; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 26.

⁶⁷⁶ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 111.

⁶⁷⁷ BGH, GRUR 1957, 369, 371 – *Rosa-Weiß-Packung*.

⁶⁷⁸ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 36.

⁶⁷⁹ Vgl. dazu die Formulierung „innerhalb der beteiligten Verkehrskreise“ nach § 8 Abs. 3 MarkenG.

⁶⁸⁰ BGH, GRUR 2008, 917, 920 Rn. 38 – *EROS*.

⁶⁸¹ BGH, GRUR 2004, 151, 153 – *Farbmarkenverletzung I*.

⁶⁸² BGH, GRUR 2008, 917, 921 Rn. 43 – *EROS*. Eine langjährige Benutzung alleine reicht jedoch nicht, OLG Köln, GRUR-RR 2003, 187, 188 – *Weinbrandpraline*.

⁶⁸³ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 127.

⁶⁸⁴ OLG Hamburg, GRUR 1950, 87, 89.

⁶⁸⁵ Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 25.

⁶⁸⁶ BGH, GRUR 2004, 151, 153 – *Farbmarkenverletzung I*.

⁶⁸⁷ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 123; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 19.

⁶⁸⁸ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 124.

⁶⁸⁹ BGH, GRUR 1971, 305, 307 – *Konservenzeichen II*; GRUR 1960, 130, 132 – *Sunpearl II*; OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 356, 356 – *Marzipanherzen*.

⁶⁹⁰ BGH, GRUR 1974, 220, 222 – *Club-Pilsener*; GRUR 1971, 305, 307 – *Konservenzeichen II*; GRUR 1963, 622, 623 – *Sunkist*.

⁶⁹¹ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 125.

Der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG ist beschränkt auf das Territorium, in dem die Verkehrsgeltung erworben wird. Bei regionaler oder lokaler Verkehrsgeltung ist er demgemäß auf dieses konkrete Teilgebiet begrenzt.⁶⁹²

4. Notorisch bekannte Marke

Nach § 4 Nr. 3 MarkenG kann Markenschutz schließlich auch durch notorische Bekanntheit einer Marke i.S. von Art. 6^{bis} PVÜ entstehen.⁶⁹³ Der Begriff der notorischen Bekanntheit ist weder in der PVÜ noch im MarkenG genau definiert. Voraussetzung ist die Allbekanntheit der Marke im inländischen Verkehr, nicht aber auch deren Benutzung.⁶⁹⁴ Uneinigkeit besteht darüber, wie hoch der erforderliche Grad der Bekanntheit anzusetzen ist.⁶⁹⁵ Während Weltmarken wie etwa *Marlboro*, *Coca-Cola*, *Microsoft*, *IBM*, *Ford*, *Disney* oder *McDonald's* diese Anforderungen regelmäßig erfüllen werden, wird in anderen Fällen ein solcher Bekanntheitsgrad ohne gleichzeitige Benutzung der Marke im Inland grundsätzlich nicht anzunehmen sein.

5. Farben

Auch die deutsche Rechtsprechung anerkennt die Markenfähigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG) abstrakter Farben und Farbkombinationen, sofern sie die allgemeinen Voraussetzungen, wie insbesondere den Grundsatz der Selbständigkeit der Marke von dem Produkt erfüllen.⁶⁹⁶ Generell gilt für die Bestimmung der Markenfähigkeit von Farbzeichen derselbe Maßstab wie für alle anderen Markenformen.⁶⁹⁷

Eintragungsfähig ist eine grundsätzlich markenfähige Farbe, wenn sie hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die der Eintrag beantragt wird, konkret unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ist, für sie kein Freihaltebedürfnis i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auch keine allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) darstellt. Diese absoluten Schutzhindernisse können freilich durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Dabei geht die deutsche Rechtsprechung davon aus, konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) dürfe konturlosen Farben oder Farbzusammenstellungen ohne tatsächliche Feststellungen zur Verkehrsübung und zum Verkehrsverständnis des mit den jeweiligen Waren angesprochenen Publikums nicht von vornherein aberkannt werden.⁶⁹⁸ Auch bei Farbmarken genüge jede noch so geringe Unterscheidungskraft, um das Eintragungshindernis zu überwinden.⁶⁹⁹ Strengere Anforderungen ließen sich auch nicht unter Verweis auf Anhaltspunkte hinsichtlich eines Verkehrsinteresses an der Freihaltung der angemeldeten Farbe rechtfertigen.⁷⁰⁰ Das mögliche Interesse an einer generellen Freihaltung von Farben könne demgemäß im Rahmen der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine Rolle

⁶⁹² BGH, GRUR 1957, 88, 93 – *Ihr Funkberater*; s. auch OLG Dresden, GRUR-RR 2002, 257, 259 – *Halberstädter Würstchen*.

⁶⁹³ Die Norm dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 2 lit. d MRRL.

⁶⁹⁴ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 227; Ingerl/Rohnke, § 4 Rn. 29.

⁶⁹⁵ Ingerl/Rohnke plädieren etwa für einen Bekanntheitsgrad von 60–70%, § 4 Rn. 31.

⁶⁹⁶ BGH, GRUR 2001, 1154, 1154 – *Farbmarke violettfarben*; GRUR 1999, 730, 730 – *Farbmarke magenta/grau*; GRUR 1999, 491, 492 – *Farbmarke gelb/schwarz*.

⁶⁹⁷ BGH, GRUR 1999, 491, 492 – *Farbmarke gelb/schwarz*.

⁶⁹⁸ BGH, GRUR 1999, 730, 731 – *Farbmarke magenta/grau*.

⁶⁹⁹ BGH, GRUR 2002, 427, 429 – *Farbmarke gelb/grün*; BGH, GRUR 2001, 1154, 1155 – *Farbmarke violettfarben*.

⁷⁰⁰ BGH, GRUR 2002, 427, 429 – *Farbmarke gelb/grün*; BGH, GRUR 2001, 1154, 1155 – *Farbmarke violettfarben*.

spielen.⁷⁰¹ Benutzten andere Unternehmen andere Farben als Herkunftshinweis, so könne dies dafür sprechen, dass der Verkehr an eine herkunftshinweisende Funktion von Farben in diesem Bereich gewöhnt sei.⁷⁰² Vor dem Hintergrund der *Libertel*-Entscheidung des EuGH, wonach es nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar ist, dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt⁷⁰³ und außerdem auch das Allgemeininteresse daran, dass die Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschränkt wird, zu berücksichtigen ist,⁷⁰⁴ scheint die Eintragung abstrakter Farbmarken inzwischen wohl nur noch auf Grund von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG möglich.⁷⁰⁵

Hinsichtlich des Erwerbs des für den Farbmarkenschutz als Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) erforderlichen Grads an Verkehrsgeltung geht die Rechtsprechung davon aus, gerade bei Farbkombinationen, denen von Haus aus keine betriebliche Herkunftshinweisfunktion zukomme und die eine solche nur durch Verkehrsdurchsetzung gewinnen könnten, seien an den hierfür erforderlichen Bekanntheitsgrad mit Rücksicht auf das Freihaltebedürfnis des Verkehrs strenge Maßstäbe anzulegen.⁷⁰⁶ Bei aus Farben ohne räumliche Begrenzung bestehenden Zeichen wird daher also grundsätzlich ein höherer Grad an Verkehrsgeltung gefordert, als bei normal kennzeichnungskräftigen Zeichen, an denen kein besonderes Freihalteinteresse besteht.⁷⁰⁷

6. Dreidimensionale Gestaltungen

a) Markenfähigkeit

Unter Geltung des WZG konnten Warenzeichen nur flächenhafte Gebilde, nicht aber plastische Gestaltungen sein.⁷⁰⁸ Schutz konnten dreidimensionale Formen allein durch eine Eintragung als Bildzeichen erreichen, welches dann auch durch die körperliche Wiedergabe des Zeichens verletzt werden konnte.⁷⁰⁹ Nach § 3 Abs. 1 MarkenG sind nunmehr auch dreidimensionale Gestaltungen, einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen schutzfähig. Grundvoraussetzung dafür ist selbstverständlich die allgemeine Markenfähigkeit des Zeichens wie etwa dessen Selbständigkeit von der Ware.⁷¹⁰

⁷⁰¹ BGH, WRP 2002, 452, 453 – *grün eingefärbte Prozessorengehäuse*.

⁷⁰² BGH, WRP 2002, 452, 454 – *grün eingefärbte Prozessorengehäuse*.

⁷⁰³ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 608 Rn. 66 – *Libertel*.

⁷⁰⁴ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 – *Libertel*; bestätigt in Rs. C-49/02, Slg. 2004, I-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 – *Heidelberger Bauchemie*.

⁷⁰⁵ *Ingerl/Rohke*, § 8 Rn. 180.

⁷⁰⁶ BGH, GRUR 1997, 754, 755 – *grau/magenta*; GRUR 1992, 48, 50 – *frei öl*; GRUR 1969, 345, 347 – *red white*; GRUR 1968, 371, 375 – *Maggi*; GRUR 1962, 299, 302 – *form-strip*.

⁷⁰⁷ *Fezer*, MarkenR, § 4 Rn. 123. Im Fall der Farbkombination *grau/magenta*, der von Haus aus keine betriebliche Herkunftshinweisfunktion zukam, siedelte der BGH den Bekanntheitsgrad jenseits der 50%-Grenze an (BGH, GRUR 1997, 754, 755 – *grau/magenta*); dem OLG Hamburg genügte es nicht, dass 47% der derzeitigen oder potentiellen Mietwagenbenutzer die Farbkombination *orange/schwarz* einer Autovermietung zuordneten (OLG Hamburg, WRP 2001, 720, 721).

⁷⁰⁸ BGH, GRUR 1976, 355, 355 – *P-tronics*; GRUR 1975, 550, 550 – *Drahtbewehrter Gummischlauch*; GRUR 1964, 454, 455 – *Palmolive*. Demgegenüber war der Ausstattungsschutz nach § 25 Abs. 1 WZG an dreidimensionalen Zeichen anerkannt.

⁷⁰⁹ Verletzung der Bildmarke einer etikettierten Flasche durch eine Flaschenaufmachung BGH, GRUR 1982, 111, 112 – *Original-Maraschino*; Verletzung der Bildmarke einer *Ettaler Kloster-Likörflasche* durch eine ähnliche Flasche BGH, GRUR 1956, 179, 180 – *Ettaler-Klosterliqueur*.

⁷¹⁰ Vgl. dazu etwa BGH, GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*.

Nicht schutzfähig sind jedoch von den Ausschlussgründen des § 3 Abs. 2 MarkenG erfasste Gestaltungen, die auch nicht durch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden können. Diese sind nicht nur bei Warenformen, sondern auch bei Verpackungsformen zu berücksichtigen.⁷¹¹ § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL nahezu wörtliche um. Zwar gelten die Ausschlussgründe des Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL nur für eingetragene Marken. Da das MarkenG jedoch von einem einheitlichen Markenbegriff ausgeht, ist § 3 Abs. 2 MarkenG auf alle Markenformen i.S. des § 4 MarkenG anzuwenden.⁷¹²

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Schutzfähigkeit solcher Zeichen entgegen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine Form, wenn sie ausschließlich aus Merkmalen besteht, die für diese Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen.⁷¹³ Betroffen sind die Grundform der Warengattung ausmachende Merkmale,⁷¹⁴ die anhand eines objektiven Maßstabs zu ermitteln sind.⁷¹⁵

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen nicht als Marke schutzfähig, das ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der BGH interpretiert diese Bestimmung im Hinblick auf das Allgemeininteresse daran, Formen frei verwenden zu können, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen.⁷¹⁶ Es soll verhindert werden, dass Markeninhaber technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern können, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine bekannte technische Lösung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen.⁷¹⁷ Maßgeblich ist daher, ob die betreffende Form allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob das Zeichen darüber hinausgehende nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist.⁷¹⁸ Die wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform müssen dabei eine technische und nicht etwa eine ästhetische oder eine haptische Wirkung erzeugen.⁷¹⁹ Ob die gleiche technische Wirkung mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist, spielt dabei keine Rolle, da auch in diesem Fall eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert wird, wodurch andere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen werden.⁷²⁰

⁷¹¹ BGH, GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*; Fezer, MarkenR, § 3 Rn. 646 f.; Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 43.

⁷¹² Fezer, MarkenR, § 3 Rn. 645; Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 41.

⁷¹³ BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 14 – *ROCHER-Kugel*; GRUR 2008, 510, 511 Rn. 13 – *Milchschnitte*; Ingerl/Rohke, § 3 Rn. 47.

⁷¹⁴ BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 14 – *ROCHER-Kugel*; GRUR 2008, 510, 511 Rn. 16 – *Milchschnitte*; GRUR 2004, 506, 507 – *Stabtaschenlampen II*.

⁷¹⁵ Ingerl/Rohke, § 3 Rn. 48.

⁷¹⁶ BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 30 – *Legosteine*; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 13 – *Porsche Boxster*.

⁷¹⁷ BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 13 – *Fronthaube*.

⁷¹⁸ BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 30 – *Legosteine*; BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 16 – *Fronthaube*.

⁷¹⁹ BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 16 – *ROCHER-Kugel*; kritisch Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 52.

⁷²⁰ BGH, GRUR 2010, 231, 234 Rn. 34 – *Legosteine*. Demgegenüber erachtete der BGH in der Entscheidung *Porsche Boxster* § 3 Abs. 2 MarkenG noch als nicht einschlägig, da bei der Gestaltung der äußeren Form eines Sportwagens trotz strenger technischer Vorgaben vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bestünden, die es jedem Hersteller erlaubten, trotz eines ähnlichen oder identischen Anforderungsprofils Automobile zu entwickeln, die sich jeweils durch eine eigenständige individualisierende Formgebung auszeichneten, GRUR 2006, 679, 681 Rn. 14 – *Porsche Boxster*.

Schließlich sind nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG solche Zeichen nicht markenfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Dieser Ausschlussgrund steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung allerdings nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann.⁷²¹ Grundsätzlich kann davon jedoch nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr in der ästhetischen Formgebung selbst die eigentlich handelbare Ware sieht.⁷²² Dies kommt z.B. bei Kunstwerken in Betracht, nicht aber bei Waren, die auch noch einen anderen Nutz- oder Verwendungszweck haben.⁷²³

b) Eintragungsfähigkeit

Bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden.⁷²⁴ Auch bei dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarken sind keine strengeren Anforderungen als bei herkömmlichen Markenformen zu stellen.⁷²⁵ Vor dem Hintergrund der vom EuGH in der Entscheidung *Linde, Winward und Rado* geäußerten Bedenken,⁷²⁶ geht jedoch auch die deutsche Rechtsprechung davon aus, Verbraucher würden aus der Form der Waren oder ihrer Verpackung häufig nicht auf die betriebliche Herkunft schließen.⁷²⁷ Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs ist anzunehmen, dass solchen Marken die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt.⁷²⁸ Bei dreidimensionalen Marken muss zunächst ermittelt werden, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert.⁷²⁹ Geht sie darüber hinaus, zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Gestaltungsmerkmale aus, ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Herkunftshinweis versteht.⁷³⁰ Einen Herkunftshinweis wird der Verkehr in der Gestaltung aber nur dann erblicken, wenn sie erheblich von den üblichen Formgestaltungen auf diesem Gebiet abweicht.⁷³¹ Außerdem muss bei der Feststellung der Unterscheidungseignung auch auf die besonderen Verhältnisse auf dem maßgeblichen Warengbiet abgestellt werden.⁷³² Bei vielen Waren wie etwa Bekleidungsstücken besteht für den Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte Gestaltung zu sehen.⁷³³ Demgegenüber hält er die Form bei technischen Gerä-

⁷²¹ BGH, GRUR 2010, 138, 139 Rn. 19 – *ROCHER-Kugel*; GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 – *Fronthaube*; Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 692.

⁷²² BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 – *Fronthaube*.

⁷²³ BGH, GRUR 2008, 71, 72 Rn. 18 – *Fronthaube* (im konkreten Fall für die Gestaltung einer Fronthaube verneint).

⁷²⁴ BT-Drucks. 12/6581, S. 70.

⁷²⁵ BGH, GRUR 2001, 334, 335 – *Gabelstapler I*; GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*.

⁷²⁶ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 517 Rn. 48 – *Linde, Winward & Rado*.

⁷²⁷ BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 23 – *Fronthaube*; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 16 – *Porsche Boxter*.

⁷²⁸ BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 24 – *Fronthaube*.

⁷²⁹ BGH, GRUR 2005, 158, 159 – *MAGLITE*; GRUR 2004, 502, 504 – *Gabelstapler II*; GRUR 2004, 329, 330 – *Käse in Blütenform*.

⁷³⁰ BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 24 – *Fronthaube*; GRUR 2006, 679, 681 Rn. 17 – *Porsche Boxter*.

⁷³¹ BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 26 – *Fronthaube*.

⁷³² BGH, GRUR 2004, 502, 504 – *Gabelstapler II*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*; GRUR 2001, 418, 419 – *Montre*.

⁷³³ BGH, GRUR 2004, 329, 330 – *Käse in Blütenform*; so wohl auch *Ingerl/Rohnke*, § 8 Rn. 190.

ten eher für funktionsbedingt, weil er erwartet, dass sich bei solchen Geräten die äußere Gestaltung in erster Linie an der Funktion orientiert.⁷³⁴ Bei Lebensmitteln ist demgegenüber eher von einem Herkunftshinweis auszugehen.⁷³⁵ Auch für Verpackungsformen gilt, dass der Verkehr darin grundsätzlich nicht primär einen Herkunftshinweis für die in ihr enthaltenen Waren sehen wird.⁷³⁶ Sie stellt sich ihm vielmehr regelmäßig als bloßes Behältnis dar. Jegliche Unterscheidungskraft kann einem solchen Zeichen nur dann abgesprochen werden, wenn die Form lediglich einen Hinweis auf den Inhalt gibt, durch ganz einfache geometrische Formen oder sonst bloß schmückende Elemente bestimmt ist.⁷³⁷

Die Frage, ob das Freihaltebedürfnis an dreidimensionalen Produktformen in Art. 3 Abs. 1 lit. e MRRL (§ 3 Abs. 2 MarkenG) abschließend geregelt ist oder daneben noch Raum für eine Anwendung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht, war Gegenstand dreier Vorabentscheidungsersuchen des BGH an den EuGH.⁷³⁸ Weiterhin begehrte er Antwort darauf, ob bei der Prüfung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen ist, dass eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 S. 1 MRRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) erfüllen.⁷³⁹ Nach Auffassung des EuGH ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 MRRL noch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie, dass Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL nicht auch auf dreidimensionale Formmarken anwendbar ist.⁷⁴⁰ Aus Art. 3 Abs. 1 MRRL geht vielmehr eindeutig hervor, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und getrennt geprüft werden müssen.⁷⁴¹ Ferner ist bei der Prüfung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MRRL stets das dieser Bestimmung zu Grunde liegende Allgemeininteresse an der Freihaltung der Formenvielfalt zu beachten.⁷⁴² Unter Berücksichtigung dieser Entscheidung geht der BGH davon aus, dass in dem Fall, dass die als Marke beanspruchte Warenform innerhalb einer auf dem Warengbiet üblichen Formenvielfalt liegt und die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt sind, dies dafür sprechen kann, dass diese Form im Interesse der Allgemeinheit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten ist.⁷⁴³ Anders verhält es sich, wenn auf dem in Rede stehenden Warengbiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten besteht und sich die beanspruchte Form nicht innerhalb der auf dem Warengbiet üblichen Formgestaltungen hält.⁷⁴⁴ Diese Ausführungen lassen darauf schließen, dass dreidimensionalen Gestaltungen regelmäßig § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, sofern sich die betreffende Form innerhalb der auf dem Warengbiet üblichen Formgestaltungen hält.⁷⁴⁵

⁷³⁴ BGH, GRUR 2008, 71, 73 Rn. 25 f. – *Fronthaube*; GRUR 2004, 507, 509 – *Transformatorengehäuse*.

⁷³⁵ BGH, GRUR 2008, 1000, 1000 – *Käse in Blütenform II*; GRUR 2004, 329, 330 – *Käse in Blütenform*.

⁷³⁶ BGH, GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*.

⁷³⁷ BGH, GRUR 2001, 56, 57 – *Likörflasche*.

⁷³⁸ Vgl. BGH, GRUR Int. 2001, 462, 464 f. – *Stabtaschenlampen* sowie BGH, GRUR 2001, 334, 337 – *Gabelstapler*; WRP 2001, 269, 273 – *Rado-Uhr*.

⁷³⁹ BGH, GRUR Int. 2001, 462, 465 – *Stabtaschenlampen* sowie BGH, GRUR 2001, 334, 337 – *Gabelstapler*; WRP 2001, 269, 273 – *Rado-Uhr*.

⁷⁴⁰ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 518 Rn. 66 – *Linde, Winward & Rado*.

⁷⁴¹ EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 518 Rn. 67 – *Linde, Winward & Rado*.

⁷⁴² EuGH, verb. Rs. C-53/01–C-55/01, Slg. 2003, I-3161, GRUR 2003, 514, 519 Rn. 77 – *Linde, Winward & Rado*.

⁷⁴³ BGH, GRUR 2008, 1000, 1001 Rn. 16 – *Käse in Blütenform II*; GRUR 2008, 71, 74 Rn. 28 – *Fronthaube*; GRUR 2006, 679, 682 Rn. 21 – *Porsche Boxster*; GRUR 2004, 506, 507 – *Stabtaschenlampen II*; GRUR 2004, 502, 505 – *Gabelstapler II*; GRUR 2004, 329, 331 – *Käse in Blütenform*.

⁷⁴⁴ BGH, GRUR 2007, 973, 974 Rn. 15 – *Rado-Uhr III*.

⁷⁴⁵ *Berlit*, S. 85 Rn. 67e.

c) Zwischenergebnis

Insgesamt führen die Schutzausschließungsgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG sowie das Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dazu, dass die deutsche Rechtsprechung vergleichsweise selten Formmarken anerkennt.⁷⁴⁶

II. Verletzungstatbestände

Dritten ist es nach § 14 Abs. 2 MarkenG untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (Nr. 1), ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nr. 2), oder ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Nr. 3).

1. Im geschäftlichen Verkehr

Zwar ist der Begriff des geschäftlichen Verkehrs lediglich im Hinblick auf eingetragene Marken unionsrechtlich vorgegeben. Dennoch ist er für alle Marken einheitlich richtlinienkonform auszulegen.⁷⁴⁷ Das weite Verständnis des EuGH⁷⁴⁸ stimmt dabei mit dem der deutschen Rechtsprechung überein, wonach ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.⁷⁴⁹

2. Benutzung als Marke

Unter Geltung des WZG war nur der dem Wesen des Warenzeichens als Herkunftsbezeichnung entnommene warenzeichenmäßige Gebrauch eines fremden Warenzeichens untersagt.⁷⁵⁰ Von einem warenzeichenmäßigen Gebrauch wurde ausgegangen, wenn eine Bezeichnung so gebraucht wurde, dass der unbefangene Durchschnittsbetrachter annahm oder annehmen konnte, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft.⁷⁵¹

⁷⁴⁶ So auch *Köhler*, GRUR 2009, 445, 445; vgl. Nachweise bei *Grabrucker/Fink*, GRUR 2005, 289, 290 ff.

⁷⁴⁷ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 70.

⁷⁴⁸ Vgl. dazu EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 60 – *O2 und O2 (UK)/H3G*; Rs. C-17/06, Slg. 2007, I-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 17 – *Céline*; Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR Int. 2007 404, 406, Rn. 18 – *Opel/Autec*; Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR Int. 2003, 229, 232 Rn. 40 – *Arsenal/Reed*.

⁷⁴⁹ BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 23 – *Ohrclips*; GRUR 2008, 703, 705 Rn. 43 – *Internet-Versteigerung III*; GRUR 2007, 780, 782 Rn. 20 – *Pralinenform*; GRUR 2007, 708, 710 Rn. 23 – *Internet-Versteigerung II*.

⁷⁵⁰ BGH, GRUR 1977, 789, 790 – *Tina-Spezialversand*; GRUR 1975, 257, 257 – *Buddelei*; GRUR 1957, 433, 434 – *Hubertus*.

⁷⁵¹ BGH, GRUR 1982, 229, 230 – *Klix/Klick*; GRUR 1981, 362, 364 – *Aus der Kurfürst-Quelle*; GRUR 1974, 84, 86 – *Trumpf*; GRUR 1955, 484, 485 – *Luxor/Luxus*.

Seit Inkrafttreten des MarkenG besteht Uneinigkeit darüber, ob eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG nur dann anzunehmen ist, wenn die beanstandete Handlung auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Benutzung erfüllt. Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, entsprechend der früheren Rechtslage sei eine markenmäßige Benutzung erforderlich. Der Umkehrschluss aus Art. 5 Abs. 5 MRRL, der die nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz der Marke gegenüber der Verwendung eines Zeichens „zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen“ unberührt lässt, ergebe, dass der markenrechtliche Schutz des Art. 5 Abs. 1–4 MRRL allein die Benutzung der Marke zum Zwecke der Unterscheidung erfasse.⁷⁵² Andere lehnen das Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung unter Verweis auf den Wortlaut des § 14 MarkenG und die amtliche Begründung, in der es ausdrücklich heißt, dass nach § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG jede Benutzung eines kollidierenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr untersagt sei,⁷⁵³ ab.⁷⁵⁴ Während die Instanzgerichte mehrheitlich eine markenmäßige Benutzung als notwendig erachteten,⁷⁵⁵ hatte der BGH die Frage zunächst ausdrücklich offen gelassen.⁷⁵⁶ Seit der EuGH-Entscheidung *BMW/Deenik*, wonach die Anwendbarkeit von Art. 5 Abs. 1 und 2 oder Art. 5 Abs. 5 MRRL davon abhängt, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt werde, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt,⁷⁵⁷ geht der BGH jedoch vom ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal der markenmäßigen Verwendung aus.⁷⁵⁸ Unter Berücksichtigung der Unterscheidungsfunktion der Marke setze eine Markenverletzungshandlung voraus, dass das Zeichen jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer diene.⁷⁵⁹ Die Beurteilung orientiere sich dabei an der Auffassung eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers.⁷⁶⁰ Mittlerweile geht der BGH in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass alle drei Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG eine markenmäßige Benutzung des Kollisionszeichens erfordern.⁷⁶¹

⁷⁵² Keller, GRUR 1996, 607, 609; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747, 757; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Sack, GRUR 1995, 81, 94.

⁷⁵³ BT-Drucks. 12/6581, S. 75.

⁷⁵⁴ Berlitz, GRUR 1998, 423, 426; Fezer, GRUR 1996, 566, 568 ff.; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1252; Starck, GRUR 1996, 688, 691.

⁷⁵⁵ OLG Dresden, NJW 2001, 615, 616 – *Johann Sebastian Bach*; KG, GRUR 1997, 295, 296 – *Alles wird teurer*; OLG Hamburg, WRP 1997, 106, 108 – *Gucci*; WRP 1996, 572, 576 – *Les Paul Gitarren*, GRUR 1996, 982, 983 – *Für Kinder*.

⁷⁵⁶ BGH, GRUR 1998, 830, 835 – *Les-Paul-Gitarren*; GRUR 1998, 697, 699 – *VENUS MULTI*.

⁷⁵⁷ EuGH, Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-00905, GRUR Int. 1999, 438, 441 Rn. 38 – *BMW/Deenik*.

⁷⁵⁸ BGH, GRUR 2003, 963, 964 – *AntiVir/AntiVirus*; GRUR 2002, 812, 813 – *FRÜHSTÜCKS-DRINK II*; GRUR 2001, 158, 160 – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*.

⁷⁵⁹ Abgelehnt in: BGH, GRUR 2002, 814, 815 – *Festspielhaus*, da die Angaben *Festspielhaus D-Straße 33* oder *Schwabinger Festspielhaus* angesichts des begrifflichen Inhalts der Bezeichnung *Festspielhaus* nur als Angabe über eine Örtlichkeit, in der Festspiele oder jedenfalls festliche Veranstaltungen abgehalten werden, zu verstehen seien sowie in BGH, GRUR 2002, 812, 813 – *FRÜHSTÜCKS-DRINK II*, da es sich bei der Bezeichnung *Frühstücks-Trank* nur um eine beschreibende Angabe handele, die vom Verkehr als ein Getränk, das zum Frühstück getrunken werde, und nicht als Herkunftshinweis verstanden werde. Bejaht in: BGH, GRUR 2002, 809, 811 – *FRÜSTÜCKS-DRINK I*, da eine konkrete Etikettierung mit dem Begriff *Frühstücks-Trunk* dem Verkehr als Herkunftshinweis und Identifizierungsmittel für das in Frage stehende Getränk entgegen trete.

⁷⁶⁰ BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 26 – *Pralinenform*; GRUR 2003, 963, 964 – *AntiVir/AntiVirus*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*; GRUR 2002, 812, 813 – *FRÜHSTÜCKS-DRINK II*; GRUR 2002, 814, 815 – *Festspielhaus*.

⁷⁶¹ Generell zu § 14 Abs. 2 MarkenG: BGH, GRUR 2009, 766, 770 Rn. 45 – *Stofffähnchen*; GRUR 2009, 502, 504 Rn. 22 – *pcb*; GRUR 2008, 793, 794 Rn. 15 – *Rillenkoffer*; zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: BGH, GRUR 2009, 871, 872 Rn. 20 – *Ohrclips*; GRUR 2009, 498, 499 Rn. 11 – *Bananabay*; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, GRUR

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Feststellung der markenmäßigen Benutzung im Zusammenhang mit dreidimensionalen Gestaltungen. Dabei ist die deutsche Rechtsprechung der Auffassung, dass der Verkehr die Form einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es dabei zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Daher werde auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen.⁷⁶² Etwas anderes könne dann gelten, wenn der Verkehr auf Grund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengelände geneigt sei, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.⁷⁶³ In der Abbildung einer Ware auf der Verpackung erkenne der Verkehr regelmäßig jedoch nur eine bildliche Beschreibung des in der Verpackung befindlichen Produkts und sehe darin keinen Hinweis auf die Herkunft der abgebildeten Ware.⁷⁶⁴ Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der Ware erschöpfen, fasse der Verkehr nicht als Herkunftshinweis auf. Bei der Beurteilung der markenmäßigen Benutzung seien zudem die Umstände, unter denen die Verbraucher die Produktform wahrnehmen, zu berücksichtigen.⁷⁶⁵ Nicht unberücksichtigt bleiben dürfe auch die dem Erwerb nachfolgende Verwendung des Produkts.⁷⁶⁶ Schließlich sei noch die Kennzeichnungskraft der Klagemarke in Erwägung zu ziehen, da der Kennierungsgrad einer dreidimensionalen Marke Auswirkungen darauf habe, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnehme, wenn er ihr als Form einer Ware begegne.⁷⁶⁷

Als ähnlich schwierig erweist sich die Feststellung der markenmäßigen Benutzung im Zusammenhang mit abstrakten Farbmarken. Der BGH geht davon aus, dass der Verbraucher in einer Farbe nicht in erster Linie einen Herkunftshinweis erblickt.⁷⁶⁸ Der Verkehr sei es nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, da eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet werde. Etwas anderes könne nur in Ausnahmefällen angenommen werden, wenn etwa die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortrete, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden werde.⁷⁶⁹

3. Identitätsschutz

Dritten ist es nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG⁷⁷⁰ untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder

2009, 1055, 1058 Rn. 49 – *airdsl*; GRUR 2009, 1162, 1166 Rn. 55 – *DAX*; GRUR 2009, 484, 489 Rn. 60 – *Metrobus*; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH, GRUR 2005, 583, 583 – *Lila-Postkarte*.

⁷⁶² BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 26 – *Pralinenform*; GRUR 2004, 329, 330 – *Käse in Blütenform*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*.

⁷⁶³ BGH, GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*.

⁷⁶⁴ BGH, GRUR 2005, 414, 416 – *Russisches Schaumgebäck*.

⁷⁶⁵ BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 29 – *Pralinenform*. Da der Verbraucher bei einer verpackt angebotenen Pralinenform in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit hat, die Pralinenform als solche wahrzunehmen, ist nicht davon auszugehen, dass er allein der Erscheinungsform der Ware einen Herkunftshinweis entnimmt.

⁷⁶⁶ BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 20 – *Rillenkoffer*.

⁷⁶⁷ BGH, GRUR 2008, 793, 794 f. – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 780, 783 Rn. 30 – *Pralinenform*.

⁷⁶⁸ BGH, GRUR 2004, 151, 154 – *Farbmarkenverletzung I*.

⁷⁶⁹ Bejaht in: OLG Bremen, WRP 2002, 460, 463 – *lila Verpackung*.

⁷⁷⁰ Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. a MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im Zusammenhang mit *look-alikes* gelten die Ausführungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) cc) entsprechend.

Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Ein Zeichen ist mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.⁷⁷¹ Bei einer Farbmarke kann Markenidentität nur bei völliger Farbidentität angenommen werden.⁷⁷²

4. Verwechslungsschutz

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG⁷⁷³ ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Für den der MRRL entnommenen Begriff der Verwechslungsgefahr gilt das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung in besonderem Maße.⁷⁷⁴ Vor dem Hintergrund der vom Gesetzgeber bezweckten Gleichberechtigung der verschiedenen Markenarten ist von einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen, so dass die an sich nur für die Registermarke geltenden unionsrechtlichen Vorgaben auch im Zusammenhang mit den anderen beiden Markenkategorien zu beachten sind.⁷⁷⁵ In ständiger Rechtsprechung wendet der BGH die vom EuGH zur Feststellung der Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze⁷⁷⁶ an, wonach die Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist, wobei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.⁷⁷⁷ Daher ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch nicht von einem flüchtigen, sondern von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart auszugehen.⁷⁷⁸ Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem EuGH betont die deutsche Rechtsprechung, das Tatbestandselement der Gefahr einer gedanklichen Verbindung begründe keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausreichenden Markenverletzungstatbestand.⁷⁷⁹ Die Möglichkeit, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werden kann, begründet also

⁷⁷¹ EuGH, Rs. C-291/00, Slg. 2003, I-2799, GRUR 2003, 422, 425 Rn. 54 – *Arthur/Arthur et Félice*.

⁷⁷² BGH, GRUR 2004, 151, 153 – *Farbmarkenverletzung I*; Sack, WRP 2001, 1022, 1025.

⁷⁷³ Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im Zusammenhang mit *look-alikes* gelten die Ausführungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) dd) entsprechend.

⁷⁷⁴ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 365.

⁷⁷⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 363.

⁷⁷⁶ S. Teil 2 § 3 C. I. 2. b) dd) (1).

⁷⁷⁷ BGH, GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 – *Schuhpark*; GRUR 2008, 258, 260 Rn. 20 – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 16 – *Malteserkreuz*; GRUR 2006, 60, 61 Rn. 12 – *coccodrillo*; GRUR 2005, 513, 514 – *MEY/Ella May*; GRUR 2005, 427, 429 – *Lila-Schokolade*; GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*; GRUR 2004, 594, 596 – *Ferrari-Pferd*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*; GRUR 2001, 158, 159 f. – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*.

⁷⁷⁸ BGH, GRUR 2001, 158, 160 – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*; GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*; GRUR 1998, 942, 943 – *ALKA-SELTZER*.

⁷⁷⁹ BGH, GRUR 1999, 735, 736 – *MONOFLAM/POLYFLAM*; GRUR 1999, 240, 241 – *STEPHANSKRONE I*; GRUR 1999, 52, 54 – *EKKO BLEIFREI*; GRUR 1998, 1014, 1015 – *ECCO II*.

noch keine Verwechslungsgefahr.⁷⁸⁰ Die menschliche Fähigkeit, gedankliche Assoziationen herzustellen, ist so unbegrenzt und unerschöpflich, dass anderenfalls ein sachlich nicht gerechtfertigter Schutz aus dem Markenrecht gewährt würde.⁷⁸¹ Es muss sich dem Verkehr daher geradezu aufdrängen, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.⁷⁸²

a) Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen

Der Begriff der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist anhand objektiver⁷⁸³ „verwechslungsrelevanter Ähnlichkeitskriterien“ zu ermitteln.⁷⁸⁴ Zu berücksichtigen sind dabei sämtliche relevanten Gesichtspunkte wie etwa die Stärke oder Schwäche der Marken, die Herstellungsstätte und die Vertriebswege,⁷⁸⁵ die stoffliche Beschaffenheit einer Ware, deren Zweckbestimmung oder Verwendungsweise.⁷⁸⁶ Entscheidend für die Ähnlichkeit von Waren ist jedoch nicht die Feststellung einer gleichen Herkunftsstätte, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren.⁷⁸⁷ Große Bedeutung wird dem Verwendungszweck der betroffenen Produkte beigemessen. In *Canon II* gelangte der BGH zu dem Ergebnis, zwischen bespielten Videobändern und diesen entsprechenden Aufnahme- und Wiedergabegeräten könne aufgrund der engen Verbindung zwischen den betreffenden Waren, insbesondere ihrer Bezogenheit aufeinander eine geringe Warenähnlichkeit nicht verneint werden.⁷⁸⁸ Wegen ihres ergänzenden Verwendungszwecks wurde auch in der Entscheidung *TIFFANY* eine Warenähnlichkeit zwischen Filterzigaretten und Raucherartikeln⁷⁸⁹ bejaht, da letztere als Zubehör von Tabakwaren ihren Zweck nur in Verbindung mit diesen Produkten erfüllen könnten.⁷⁹⁰ Obwohl Wein und Mineralwasser im Allgemeinen von verschiedenen Herstellern stammen, entschied sich der BGH in *EVIAN/REVIAN* gegen eine besondere Warenferne zwischen diesen Produkten, da sie nicht nur ihrer Funktion (Lebensmittel, Getränke) nach nahe beieinander liegen, sondern auch im Handel nebeneinander präsentiert werden und vom Verbrauch häufig als Alternative oder ergänzend angeboten und konsumiert werden.⁷⁹¹ Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann insgesamt nur ausgegangen werden, wenn trotz unterstellter Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist, wobei es eine absolute Waren- und

⁷⁸⁰ BGH, WRP 2002, 537, 540 – *Bank 24*; GRUR 2000, 875, 877 – *Davidoff*; GRUR 1999, 735, 736 – *MO-NOFLAM/POLYFLAM*.

⁷⁸¹ BGH, GRUR 1999, 240, 241 – *Stephanskrone I und II*.

⁷⁸² BGH, GRUR 2006, 60, 63 Rn. 28 – *cocodrillo*; GRUR 2004, 779, 782 – *Zwilling/Zweibrüder*.

⁷⁸³ BGH, GRUR 1999, 496, 497 – *TIFFANY*.

⁷⁸⁴ BGH, GRUR 1999, 245, 247 – *LIBERO*; GRUR 1999, 164, 166 – *JOHN LOBB*; GRUR 1999, 158, 159 – *GARIBALDI*.

⁷⁸⁵ BT-Drucks. 12/6581, S. 72.

⁷⁸⁶ BGH, GRUR 1999, 158, 159 – *GARIBALDI*. In dieser Entscheidung kam der BGH zu dem Ergebnis, zwischen den Waren „Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre, sämtliche Waren italienischer Herkunft“ und „Teigwaren sowie dazugehörige Soßen, insbesondere italienischer Herkunft“ bestehe keine Warenähnlichkeit, da diese Produkte aus unterschiedlichen Betrieben mit völlig verschiedenen Produktionsweisen stammten und aus verschiedenen Stoffen bestünden. Abgelehnt hat der BGH außerdem eine Ähnlichkeit zwischen den Waren „Zigarren“ und „Biere, Fruchtgetränke und –säfte“, weil sie aus verschiedenen Stoffen bestehen, völlig verschieden hergestellt werden und aus unterschiedlichen Betrieben stammen, BGH, GRUR 2007, 321, 322 Rn. 21 – *COHIBA*.

⁷⁸⁷ BGH, GRUR 1999, 496, 498 – *TIFFANY*.

⁷⁸⁸ BGH, GRUR 1999, 731, 732 f. – *Canon II*.

⁷⁸⁹ Zigarren- und Zigarettenhalter, Zigarrenabschneider, Feuerzeuge, Zigarren- und Zigarettenkästen, Aschenbecher.

⁷⁹⁰ BGH, GRUR 1999, 496, 498 – *TIFFANY*.

⁷⁹¹ BGH, GRUR 2001, 507, 508 – *EVIAN/REVIAN*.

Dienstleistungsunähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann.⁷⁹²

b) Ähnlichkeit der Zeichen

Um den Grad der Zeichenähnlichkeit bestimmen zu können, bedarf es zunächst einer Ermittlung der für den Zeichenvergleich maßgeblichen Zeichen.⁷⁹³ Sofern es sich bei der Klagemarke um eine Registermarke handelt, kommt es allein auf deren in das Markenregister eingetragene Form an.⁷⁹⁴ Bei nicht eingetragenen Marken ist die Form, in der das Zeichen Verkehrsgeltung bzw. Notorietät erworben hat, zugrunde zu legen.⁷⁹⁵ Demgegenüber gibt im Hinblick auf das angegriffene Zeichen dessen konkrete Verwendung den Ausschlag.⁷⁹⁶ Irrelevant sind außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände wie etwa Hinweise, Aufdrucke oder sonstige Verpackungsbesonderheiten.⁷⁹⁷ Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an.⁷⁹⁸ Die Beurteilung orientiert sich an deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung, wobei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht.⁷⁹⁹ Ausschlaggebend ist dabei, wie das Zeichen auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann, wirkt.⁸⁰⁰ Dieser hat allerdings nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar zu vergleichen, so dass er sich ansonsten auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat, weswegen die übereinstimmenden Merkmale stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede.⁸⁰¹

⁷⁹² BGH, GRUR 2007, 321, 322 Rn. 20 – *COHIBA*. Warenähnlichkeit bejaht hat die Rechtsprechung zwischen Schokoladenwaren und Gebäck mit Schokoüberzug, OLG Bremen, WRP 2002, 460, 463 – *lila Verpackung*; Schokolade und Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren sowie Kaugummi, OLG Köln, WRP 2001, 57, 60 – *Kinder Kram*; Milcherzeugnissen und Erfrischungsgetränken aus Molke, OLG Hamburg 2000, 802, 803 – *ACTIMEL/ACTIMUN*; Wein bzw. Schaumwein und Magenbitter, BGH, GRUR 1999, 245, 247 – *LIBERO*; Wein und Weinbrand, BGH, GRUR 1998, 332, 334 – *MEISTERBRAND*; Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten und Fertigfabrikaten, BGH, GRUR 2000, 886, 887 – *Bayer/BeiChem*; Branchenfernsprechbüchern und Internet-Branchenverzeichnissen, OLG Frankfurt/Main, WRP 1996, 1045, 1046 – *Die Blauen Seiten* oder auch *Fertighäusern* aus Holz und Baumaterialien (nicht aus Metall), BGH GRUR 1999, 995, 997 – *HONKA*. Warenähnlichkeit wurde demgegenüber verneint zwischen Cerealien und salzigen Snacks, OLG Hamburg, WRP 1998, 326, 327 – *KELLOGG'S/KELLY*; Parfüm und Lederwaren, BGH, GRUR 2006, 941, 942 Rn. 14 – *TOSCA BLU*; alkoholischen Getränken und Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren, BGH, GRUR 2002, 340, 340 – *Fabergé*; Schuhen und Bekleidungsstücken, BGH, GRUR 1999, 164, 166 – *JOHN LOBB*; OLG München, GRUR-RR 2002, 9, 11 – *BIG BERTHA* sowie Wirkwaren aus Kaschmir und Golftaschen und Golfschlägern, OLG München, GRUR-RR 2002, 9, 10 – *BIG BERTHA*.

⁷⁹³ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 815.

⁷⁹⁴ BGH, GRUR 2009, 766, 769 f. Rn. 36 – *Stofffähhchen*; GRUR 2008, 505, 507 Rn. 19 – *TUC-Salzcracker*; GRUR 2007, 780, 783 Rn. 34 – *Pralinenform*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*.

⁷⁹⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 825.

⁷⁹⁶ BGH, GRUR 2002, 171, 174 – *Marlboro-Dach*; GRUR 1998, 942, 942 – *ALKA-SELTZER*.

⁷⁹⁷ BGH, GRUR 2007, 780, 783 Rn. 38 – *Pralinenform*; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 837.

⁷⁹⁸ BGH, GRUR 2008, 903, 904 Rn. 18 – *SIERRA ANTIGUO*; GRUR 2008, 803, 805 Rn. 23 – *HEITEC*; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 12 – *Maltaserkreuz*; GRUR 2006, 60, 62 Rn. 17 – *cocodrillo*; GRUR 2004, 235, 237 – *Davidoff II*; GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*.

⁷⁹⁹ BGH, GRUR 2009, 1055, 1056 Rn. 26 – *airdsl*; GRUR 2008, 903, 904 Rn. 17 – *SIERRA ANTIGUO*; GRUR 2008, 803, 804 Rn. 21 – *HEITEC*; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 17 – *Maltaserkreuz*; GRUR 2006, 60, 62 Rn. 17 – *cocodrillo*.

⁸⁰⁰ BGH, GRUR 2000, 506, 508 – *ATTACHÉ/TISSERAND*.

⁸⁰¹ BGH, GRUR 2004, 235, 237 – *Davidoff II*; GRUR 2003, 1047, 1049 – *Kellogg's/Kelly's*; GRUR 2003, 1044, 1046 – *Kelly*; GRUR 1998, 830, 834 f. – *Les-Paul-Gitarren*.

Im Zusammenhang mit Farbmarken ist nicht nur an eine Ähnlichkeit mit anderen Farbzeichen, sondern insbesondere auch mit farblich ausgestalteten Bildzeichen bzw. dreidimensionalen Gestaltungen zu denken.⁸⁰² Da das Erinnerungsvermögen der angesprochenen Verbraucher nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfasst, werden geringe Unterschiede nicht wahrgenommen.⁸⁰³ Dadurch wird die Verwechslungsgefahr erhöht.⁸⁰⁴ Gerade bei dreidimensionalen Gestaltungen gilt es im Zusammenhang mit der Ermittlung der Zeichenähnlichkeit zu beachten, dass nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich sind, die herkunftshinweisende Bedeutung haben.⁸⁰⁵ Dabei dürfen nicht einzelne Merkmale zu einem Gestaltungsprinzip verallgemeinert werden, da sonst der markenrechtlich relevante Ähnlichkeitsbereich verlassen und der Markenschutz auf allgemeine ästhetische Grundformen erstreckt werden würde, die nicht schutzfähig sind.⁸⁰⁶

c) Kennzeichnungskraft

Unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt der BGH bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens alle relevanten Umstände, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.⁸⁰⁷ Grundsätzlich orientiert sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft für alle drei Markenarten des § 4 MarkenG nach den gleichen Maßstäben.⁸⁰⁸ Bei der von der Rechtsprechung vorgenommenen Differenzierung zwischen Marken mit schwacher, normaler (durchschnittlicher) und starker Kennzeichnungskraft handelt es sich nicht um statisch feststehende Größen, vielmehr kann beispielsweise durch intensive Werbemaßnahmen ein originär kennzeichnungsschwaches Zeichen normale Kennzeichnungskraft erlangen.⁸⁰⁹ Erhöhte Kennzeichnungskraft kommt in Betracht, wenn ein Zeichen im Verkehr durch umfangreiche Benutzung als Marke, also als Mittel die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, an Bekanntheit gewonnen hat.⁸¹⁰ Sofern keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Stärkung vorliegen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.⁸¹¹ Normale Unterscheidungskraft kann einer Marke nur abgesprochen werden, wenn sie infolge Anlehnung oder sonstiger Nähe an ein für die betreffenden Waren beschreibendes Wort vom Verkehr nicht vorrangig als Warenkennzeichen verstanden wird oder wenn der Verkehr in ihr aus sonstigen Gründen, etwa weil es sich um ein abgegriffenes Wort der Alltags- oder der Werbesprache handelt, eher die Bedeutung dieses Wortes als einen Herkunftshinweis sieht oder weil für

⁸⁰² Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 982.

⁸⁰³ BGH, GRUR 2005, 427, 429 – *Lila Schokolade*.

⁸⁰⁴ BGH, GRUR 2005, 427, 429 – *Lila Schokolade*, wo trotz Farbtonabweichung Zeichenähnlichkeit zwischen einer lila Hintergrundfarbe auf einer Schokoladengebäckverpackung und der Farbmarke *lila* für Schokoladenwaren bejaht wurde; GRUR 2004, 154, 156 – *Farbmarkenverletzung II*; GRUR 2004, 151, 154 – *Farbmarkenverletzung I*.

⁸⁰⁵ BGH, GRUR 2007, 780, 784 Rn. 40 – *Pralinenform*; GRUR 2003, 332, 335 – *Abschlussstück*.

⁸⁰⁶ BGH, GRUR 2003, 332, 335 – *Abschlussstück* im Hinblick auf eine übereinstimmende säulenförmige Grundform; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 990.

⁸⁰⁷ BGH, GRUR 2009, 766, 769 Rn. 30 – *Stofffähnchen*; GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 27 – *Kinder II*; GRUR 2002, 1067, 1069 – *DKV/OKV*.

⁸⁰⁸ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 513.

⁸⁰⁹ Berlit, S. 128 Rn. 143.

⁸¹⁰ BGH, GRUR 2003, 332, 334 f. – *Abschlussstück*.

⁸¹¹ BGH, GRUR 2000, 1031, 1032 – *Carl Link*.

die betreffenden Waren andere im Ähnlichkeitsbereich liegende Marken verwendet werden und der Verkehr deshalb auch auf geringere Unterschiede achtet.⁸¹² Bei Marken, die auf Grund von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen sind, wird regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen.⁸¹³ Während die Verwechslungsgefahr bei schwachen Marken schon bei geringeren Abweichungen abzulehnen ist, genießen starke Marken einen erheblich erweiterten Schutzzumfang, weswegen Verwechslungsgefahr nur bei deutlichen Unterschieden verneint werden kann.⁸¹⁴ Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind.⁸¹⁵

Auch bei dreidimensionalen Zeichen richtet sich die Bestimmung der Kennzeichnungskraft nach ihrem Gesamteindruck.⁸¹⁶ Es kommt darauf an, welche Merkmale nach der Auffassung des angesprochenen Verkehrs an der herkunftskennzeichnenden Wirkung der Marke teilhaben und welche Merkmale für die Bestimmung der Schutzwirkung unbeachtet bleiben müssen, weil sie nach § 3 Abs. 2 MarkenG dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind.⁸¹⁷ Für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Warenformmarke genügt nicht allein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrads der Gestaltung, denn es müssen auch in diesem Fall alle relevanten Umstände des Einzelfalls wie etwa der Marktanteil der mit der Marke versehenen Ware oder der Werbeaufwand berücksichtigt werden.⁸¹⁸ Auch ohne Erwerb von Verkehrsgeltung ist bei dreidimensionalen Gestaltungen nicht pauschal von geringster Kennzeichnungskraft auszugehen.⁸¹⁹

Da Farben jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich schneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als minder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen,⁸²⁰ sind Farbmarken auch ohne Verkehrsdurchsetzung nicht grundsätzlich als kennzeichnungsschwach zu erachten.⁸²¹ Die Ermittlung ihrer Kennzeichnungskraft orientiert sich allein an der jeweiligen Farbgestaltung.⁸²² Dabei sind auch die auf dem jeweiligen Warengbiet üblicherweise verwendeten Farben zu berücksichtigen.⁸²³

5. Bekanntheitsschutz

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG⁸²⁴ untersagt es Dritten, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen

⁸¹² BGH, GRUR 2000, 1028, 1029 – *Ballermann*.

⁸¹³ BGH, GRUR 2007, 1071, 1072 Rn. 28 – *Kinder II*; GRUR 2007, 780, 784 Rn. 35 – *Pralinenform*; GRUR 2002, 171, 173 f. – *Marlboro-Dach*; GRUR 1991, 609, 610 – *SL*.

⁸¹⁴ *Fezer*, MarkenR, § 14 Rn. 373, 379; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 515.

⁸¹⁵ BGH, GRUR 2009, 484, 491 Rn. 83 – *Metrobus*; GRUR 2004, 235, 237 – *Davidoff II*; GRUR 2004, 779, 781 – *Zwilling/Zweibrüder*; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 521.

⁸¹⁶ BGH, GRUR 2000, 888, 889 – *MAG-LITE*.

⁸¹⁷ BGH, GRUR 2000, 888, 889 – *MAG-LITE*.

⁸¹⁸ BGH, GRUR 2007, 780, 784 Rn. 36 – *Pralinenform*.

⁸¹⁹ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 600.

⁸²⁰ BGH, GRUR 2002, 171, 175 – *Marlboro-Dach*.

⁸²¹ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 599. In diese Richtung aber wohl Sack, *WRP* 2001, 1022, 1029; von *Schultz*, GRUR 1997, 714, 719.

⁸²² *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 599.

⁸²³ Vgl. OLG Hamburg, *WRP* 2008, 638, 642 – *NIVEA-Blau*.

⁸²⁴ Die Norm dient der Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. c MRRL. Hinsichtlich der Bedeutung dieses Schutzes im Zusammenhang mit *look-alikes* gelten die Ausführungen in Teil 2 § 3 C. I. 2. b) ee) entsprechend.

für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.⁸²⁵

Uneinigkeit besteht darüber, ob entsprechend der zum WZG ergangenen Rechtsprechung⁸²⁶ auch nach der Rechtslage des MarkenG die markenmäßige Benutzung ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal für den besonderen Schutz bekannter Marken darstellt. Zwar konstatierte der EuGH in *Adam Opel/Autec*, der Vertrieb eines mit einer bekannten Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Fahrzeugmodellen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, stelle eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 2 MRRL dar, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt⁸²⁷ und bestimmte in *L'Oréal/Bellure*, die Verwendung einer Wertschätzung genießenden Marke könne nach Art. 5 Abs. 2 MRRL verboten sein, wenn die Marke durch die Benutzung in unlauterer Weise ausgenutzt wird.⁸²⁸ Auf Grund eines identischen Benutzungsbegriffs geht die deutsche Rechtsprechung dennoch davon aus, beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gelte insoweit nichts anderes als bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.⁸²⁹

a) Bekanntheit

Genau wie die MRRL enthält auch das MarkenG keine Definition des Bekanntheitsbegriffs. Der deutsche Gesetzgeber ging davon aus, die Bekanntheit einer Marke sei sowohl nach quantitative Kriterien, für die es entscheidend auf den vor allem durch Verkehrsbefragungen nachweisbaren Grad der Verkehrsbekanntheit ankomme, als auch nach qualitativen, insbesondere vom „guten Ruf“ der Marke abhängigen Faktoren zu ermitteln.⁸³⁰ Diesen unionsrechtlich determinierten Begriff hat der EuGH inzwischen dahin ausgestaltet, dass der für das Eingreifen dieses besonderen Schutzes erforderliche Bekanntheitsgrad als erreicht anzusehen ist, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffenen Publikums bekannt ist.⁸³¹ Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des EuGH⁸³² geht auch der BGH davon aus, dass nicht von einem vorab festgelegten Prozentsatz auszugehen ist, sondern Kriterien wie etwa der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der vom Unternehmen zu ihrer Förderung getätigten Investitionen

⁸²⁵ Genau wie der englische Gesetzgeber hat auch der deutsche von der Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL zum besonderen Schutz bekannter Marken Gebrauch gemacht.

⁸²⁶ Z.B. BGH, GRUR 1983, 247, 248 – *Rolls-Royce*.

⁸²⁷ EuGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR 2007, 318, 320 Rn. 37 – *Adam Opel/Autec*.

⁸²⁸ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 64 – *L'Oréal/Bellure*.

⁸²⁹ BGH, GRUR 2008, 912, 915 Rn. 33 – *Metrosex*; GRUR 2005, 583, 583 f. – *Lila Postkarte*. Ablehnend *Hildebrandt*, § 13 Rn. 5.

⁸³⁰ BT-Drucks. 12/6581, S. 72. Gegen die Berücksichtigung eines „guten Rufs“ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1338.

⁸³¹ EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 75 Rn. 26 – *Chevy*.

⁸³² EuGH, Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421, GRUR Int. 2000, 73, 74 f. Rn. 25, 27 – *Chevy*.

zu berücksichtigen sind.⁸³³ Deren konkrete Gewichtung untereinander überlässt der EuGH den nationalen Gerichten ebenso wie die Auswahl weiterer Kriterien.⁸³⁴

b) Produktähnlichkeit

Nach dem Wortlaut greift die Bestimmung nur bei nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen. Nachdem der EuGH mittlerweile jedoch festgestellt hat, dass die Bestimmung bei ähnlichen und nicht ähnlichen Waren gleichermaßen anzuwenden ist,⁸³⁵ geht auch die deutsche Rechtsprechung von einer entsprechenden Anwendung innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs aus.⁸³⁶

c) Zeichenähnlichkeit

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.⁸³⁷

d) Kollisionstatbestände

Während die deutsche Rechtspraxis innerhalb des Bekanntheitsschutzes vier Eingriffstatbestände unterscheidet,⁸³⁸ geht der EuGH von drei Kollisionstatbeständen aus.⁸³⁹ In der Praxis wirkt sich diese terminologische Unterscheidung jedoch nicht aus.⁸⁴⁰

aa) Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

Ob eine bekannte Marke in unlauterer Weise benutzt wird, ist anhand einer umfassenden Interessenabwägung zu ermitteln.⁸⁴¹ Regelmäßig besteht für eine unlautere Markenausnut-

⁸³³ BGH, GRUR 2003, 428, 432 – *BIG BERTHA*; GRUR 2002, 340, 341 – *Fabergé*; OLG Köln, GRUR-RR, 2005, 339, 340 – *Kleiner Feigling II*.

⁸³⁴ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1310. Von der deutschen Rechtsprechung als bekannte Marke anerkannt: *McDonald's* (OLG München, GRUR 1996, 63 – *McDonald's*); *Zwilling* (OLG Karlsruhe, WRP 1998, 900 – *zwilling.de*); *Yves Roche* (OLG Hamburg, GRUR 1999, 339 – *Yves Roche*); *FISHERMAN'S FRIEND* (LG Frankfurt/Main, NJWE-WettbR 2000, 294 – *FISHERMAN'S FRIEND*); *Deutsche Post* (LG Hamburg, GRUR 2000, 514 – *Deutsche Post*); die begleitende Bildmarke des *Schwäbisch-Hall-Fuchses* (OLG Frankfurt/Main GRUR 2000, 1063 – *Spee-Fuchs*); *Mon Chérie* (OLG Köln, GRUR 2001, 424 – *Mon Chérie/MA CHÉRIE*); *Tagesschau* und *Tagesthemen* (BGH, GRUR 2001, 1050 – *Tagesschau*); *Derrick* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 100 – *derrick.de*); *Shell* (BGH, GRUR 2002, 622 – *shell.de*); *duplo* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367 – *duplo*); *merci* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 15 – *merci*); *Schufa* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 178 – *Schufafreie Kredite*); die Wortmarke *Zwilling* und die Bildmarke des *Zwillingzeichens* (BGH, GRUR 2004, 779 – *Zwilling/Zweibrüder*); *Porsche* (BGH, GRUR 2005, 163 – *Aluminiumräder*); *Ahoj-Brause* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 258 – *Ahoj-Brause*); die Wortmarke *Milka* und die konturlose Farbmarke *lila* (BGH, GRUR 2005, 583 – *Lila-Postkarte*); die Buchstabenmarke *T* (LG Hamburg, MMR 2005, 783 – *Telekom*) sowie *BOSS* (BGH, GRUR 2006, 56 – *BOSS-Club*).

⁸³⁵ EuGH, Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389, GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 – *Davidoff/Gofkid*.

⁸³⁶ BGH, GRUR 2004, 779, 783 – *Zwilling/Zweibrüder*; GRUR 2004, 598, 599 – *Kleiner Feigling*; GRUR 2004, 235, 238 – *Davidoff II*.

⁸³⁷ BGH, GRUR 2009, 672, 677 Rn. 49 – *OSTSEE-POST*; GRUR 2007, 1066, 1070 Rn. 50 – *Kinderzeit*; GRUR 2007, 1071, 1074 Rn. 45 – *Kinder II*; GRUR 2004, 594, 596 – *Ferrari-Pferd*; GRUR 2000, 875, 878 – *Davidoff*.

⁸³⁸ Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung); Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufgefährdung); Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung) sowie Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung).

⁸³⁹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 759 Rn. 38 – *L'Oréal/Bellure*; Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 57 Rn. 27 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom* (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft; Beeinträchtigung der Wertschätzung sowie unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung).

⁸⁴⁰ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1355.

zung oder –beeinträchtigung kein rechtfertigender Grund.⁸⁴² Als Rechtfertigungsgründe kommen insbesondere die Kunstfreiheit⁸⁴³ (Art. 5 Abs. 3 GG) sowie die Meinungs- bzw. Pressefreiheit⁸⁴⁴ (Art. 5 Abs. 1 GG) in Betracht.

bb) Schutz der Wertschätzung

Zur Wertschätzung einer Marke gehören sämtliche positiven Assoziationen, die der Verkehr mit ihr verbindet.⁸⁴⁵ Sie kann aus konkreten Gütevorstellungen zur Produktqualität,⁸⁴⁶ aus dem einschneidenden Erfolg eines Produkts⁸⁴⁷ oder aus allgemeinen Vorstellungen bezüglich Rang und Alter, technischer Leistungsfähigkeit und Größe eines Unternehmens bestehen.⁸⁴⁸ Sie umfasst ferner die Vorstellung von etwas Besonderem, von Luxus und Vornehmheit⁸⁴⁹ oder Prestige.⁸⁵⁰ Diese besondere Gütevorstellung erlaubt die wirtschaftliche Verwertung der Marke z.B. mittels Lizenzvergabe.⁸⁵¹ Die Wertschätzung kann in der gesamten Bevölkerung oder nur innerhalb eines bestimmten Personenkreises vorhanden sein.⁸⁵²

(1) Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)

Die Wertschätzung der bekannten Marke wird ausgenutzt, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, für sich zu verwerthen.⁸⁵³ Typischerweise kommt es zu einer Übertragung der positiven Assoziationen auf die unter dem ähnlichen Zeichen angebotenen Produkte.⁸⁵⁴ Da eine Rufausbeutung voraussetzt, dass sich der gute Ruf auch übertragen lässt, muss der Verkehr Anhaltspunkte dafür haben, dass die Produkte der Parteien mit gleichem Maße gemessen werden können und deshalb das, was für das eine gilt, ohne weiteres auch für das andere angenommen werden darf.⁸⁵⁵ Zu berücksichtigen sind dabei etwa die Branchennähe der Produkte bzw. Dienstleistungen,⁸⁵⁶ die Zielgruppe⁸⁵⁷ oder die Art des Rufinhalts.⁸⁵⁸ Ein Qualitätsgefälle ist nicht notwen-

⁸⁴¹ BGH, GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*; GRUR 2001, 1054, 1057 – *Tagesreport*; GRUR 2001, 1050, 1053 f. – *Tagesschau*.

⁸⁴² Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 814.

⁸⁴³ BGH, GRUR 2005, 583, 584 – *Lila Postkarte*. In diesem Fall entschied der BGH, der Vertrieb einer violetten Postkarte mit dem Aufdruck *Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka* begründe auf Grund einer Abwägung mit dem durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Recht auf Kunstfreiheit, in deren Schutzbereich auch die vorliegende Postkarte, in der die Eindrücke des Künstlers von den Marken der Klägerin und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kühen humorvoll-satirisch aufgegriffen werden, falle, keine Markenverletzung im Hinblick auf die bekannte Farbmarke *lila*.

⁸⁴⁴ Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 814; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1361.

⁸⁴⁵ Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1366.

⁸⁴⁶ BGH, GRUR 1985, 550, 552 – *DIMPLE* (Whisky, der aufgrund seiner langen Lagerzeit eine herausgehobene Qualität aufweist); OLG Köln, WRP 1998, 1104, 1107 – *BOSS!* (hochwertige Herrenbekleidung von guter Qualität); OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 228 – *quattro* (Kraftfahrzeug von hoher technischer Qualität).

⁸⁴⁷ KG, GRUR 2000, 906, 907 – *Gute Zeiten, Schlechte Zeiten*.

⁸⁴⁸ BGH, GRUR 1966, 623, 624 – *Kupferberg*.

⁸⁴⁹ BGH, GRUR 1983, 247, 248 – *Rolls Royce*.

⁸⁵⁰ BGH, GRUR 1985, 550, 552 – *DIMPLE*.

⁸⁵¹ Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800.

⁸⁵² Vgl. etwa BGH, GRUR 1994, 732, 734 – *McLaren*; GRUR 1991, 609, 612 – *SL* (besondere Wertschätzung bei Rennsportinteressenten bzw. bei Käufern von Luxusautos).

⁸⁵³ BGH, GRUR 2005, 583, 584 – *Lila Postkarte*.

⁸⁵⁴ *Berlit*, S. 164 Rn. 190; Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 801 spricht insoweit von einem Imagetransfer.

⁸⁵⁵ OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 190, 191 – *HDI*; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1385.

⁸⁵⁶ Bejaht hinsichtlich Tanzlokal und Bekleidung (BGH, GRUR 2006, 56, 60 Rn. 52 – *BOSS-Club*); hinsichtlich Sportwagen und Fahrrädern (OLG Stuttgart, GRUR 2007, 313, 315 – *CARRERA*); hinsichtlich billigem Alkohol und Parfüm bzw. Kosmetika (OLG Hamburg, GRUR 1999, 339, 342 – *Yves Roche*); hinsichtlich Herrenbekleidung und

dig, denn auch ein qualitativ gutes Produkt kann Bekanntheit und wettbewerbliche Bedeutung durch die Verbindung mit einem herausragenden Produkt eines anderen Herstellers gewinnen.⁸⁵⁹ Können Fachkreise die fehlende Verbindung zwischen den Produkten ohne weiteres erkennen, ist ein Imagetransfer eher fernliegend.⁸⁶⁰

(2) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufgefährdung)

Die Wertschätzung einer bekannten Marke wird beeinträchtigt, wenn negative Assoziationen auf sie übertragen werden.⁸⁶¹ Dies kann durch die Verwendung des Zeichens auf qualitativ geringwertiger Ware,⁸⁶² auf Produkten, die ihrem Renommee nach nicht zu den unter der bekannten Marke vertriebenen Produkten passen⁸⁶³ oder durch die Verwendung in abfälliger Form⁸⁶⁴ oder im Zusammenhang mit anstößigen Werbesprüchen⁸⁶⁵ erfolgen.

cc) Schutz der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke entspricht ihrer Kennzeichnungskraft, also ihrer Eignung, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.⁸⁶⁶

(1) Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung)

Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marken kann dadurch ausgenutzt werden, dass die Assoziation des Kennzeichens mit der bekannten Marke ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit weckt, das einem anderen (neuen) Zeichen nicht zuteilwürde.⁸⁶⁷ Diese Assoziationen müssen nicht zwangsweise positiver Natur sein.⁸⁶⁸

Energiedrinks (OLG Köln, WRP 1998, 1104, 1107 – *BOSS*). Verneint hinsichtlich Nougatwaffeln und Rasierklingen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 468 f. – *duplo*); hinsichtlich Versicherungen und Kfz-Motoren (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 190, 191 – *HDI*); hinsichtlich Nachrichtenmagazin und medizinischer Fachzeitschrift (OLG Köln, GRUR-RR 2002, 130, 133 – *Focus*); hinsichtlich Bausparkasse und Waschmittel (OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 – *Spee-Fuchs*).

⁸⁵⁷ Überschneidungen bejaht zwischen den Abnehmern von Whisky bzw. Herrenkosmetik (BGH, GRUR 1985, 550, 552 – *DIMPLE*), aber verneint zwischen Rauchern und Skisportlern (BGH, GRUR 1991, 465, 466 f. – *Salomon*).

⁸⁵⁸ Das durch Preisgünstigkeit, schnellen Service, Einheitlichkeit der Produkte und ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis gekennzeichnete Image von *McDonald's* erwies sich als zu allgemein für eine Übertragung auf preiswerte Bekleidung (OLG München, GRUR 1996, 63, 65 – *McDonald's*), wohingegen das sportliche Image des *QUATTRO* auch auf Skier zutraf (OLG Hamburg WRP 1986, 221, 226 – *quattro*).

⁸⁵⁹ OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 228 – *quattro*.

⁸⁶⁰ KG, GRUR 2000, 902, 905 – *LH*; OLG Frankfurt/Main, GRUR 1995, 154, 155 f. – *Börsen-Order-Service-System*; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1386.

⁸⁶¹ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1380.

⁸⁶² *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1380.

⁸⁶³ Lebensmittel/Hunde- und Katzenfutter (BGH, GRUR 1999, 161, 164 – *MAC Dog*); Süßwaren/Kondome (BGH, GRUR 1994, 808, 811 – *Markenverunglimpfung*); Kosmetika/Kondome (BGH, GRUR 1995, 57, 59 – *Markenverunglimpfung II*); Luxuswagen/Kleinwagen (BGH, GRUR 1991, 609, 612 – *SL*).

⁸⁶⁴ Aufschrift *Deutsche Pest* auf postgelbem Lkw (LG Hamburg, GRUR 2000, 514 – *Deutsche Pest*).

⁸⁶⁵ *Es tut NIVEA als das erste mal* (BGH, GRUR 1995, 57 – *Markenverunglimpfung II*); *Mars macht mobil bei Sex-Sport und Spiel* (BGH, GRUR 1994, 808 – *Markenverunglimpfung*).

⁸⁶⁶ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1367; *Schweyer*, in: von Schultz, § 14 Rn. 181.

⁸⁶⁷ BGH, GRUR 2000, 875, 877 – *Davidoff*; GRUR 1981, 144, 145 – *Kräutermeister*. Bejaht für den Vertrieb einer violetten Postkarte mit dem Aufdruck *Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka* (BGH, GRUR 2005, 583, 584 – *Lila-Postkarte*, im konkreten Fall jedoch aufgrund der Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) gerechtfertigt); für den Vertrieb von Abi T-Shirts mit dem Aufdruck *Trabi 03* (OLG Hamburg, GRUR-RR 2006, 224, 225 – *Trabi 03*); für den Gebrauch der Rubrikenüberschrift *die tagesschau* in einer Tageszeitung (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 389, 392 – *die tagesschau*). Verneint für die Verwendung eines gezeichneten

(2) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)

Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft führt zu einer Minderung der Kennzeichnungskraft der bekannten Marke.⁸⁶⁹ Während der EuGH eine Beeinträchtigung nur annimmt, wenn die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers besteht,⁸⁷⁰ lässt die deutsche Rechtsprechung bereits eine greifbare Beeinträchtigung genügen.⁸⁷¹ Die Unterscheidungskraft ist immer dann beeinträchtigt, wenn der Werbewert der bekannten Marke beeinträchtigt wird.⁸⁷² Davon ist umso eher auszugehen, je geringer der Abstand zwischen den betreffenden Waren- bzw. Dienstleistungsbranchen ist.⁸⁷³ Trotz großem Branchenabstand ist eine Beeinträchtigung jedoch denkbar, wenn die hervorragende Alleinstellung der bekannten Marke auf die andere Branche ausstrahlt.⁸⁷⁴ Schließlich gibt es auch Marken wie etwa *Coca-Cola*, *adidas* oder *LEGO*, deren Verwendung in ausnahmslos jeder denkbaren Branche Schutz gegen Verwässerung begründet.⁸⁷⁵ Schließlich kann die Existenz einer größeren Anzahl von die Unterscheidungskraft der bekannten Marke beeinträchtigenden Zeichen im Einzelfall dazu führen, dass das Hinzutreten eines weiteren Zeichens keine relevante Beeinträchtigung mehr darstellt.⁸⁷⁶

III. Ansprüche bei Markenverletzung

Die im Falle einer Markenverletzung einschlägigen Anspruchsgrundlagen sind insbesondere den §§ 14 – 19d MarkenG zu entnehmen.

1. Unterlassungsanspruch

Von praktisch überragender Bedeutung ist der verschuldensunabhängige⁸⁷⁷ Unterlassungsanspruch, der nach § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG die Gefahr voraussetzt, dass eine bereits begangene Verletzungshandlung zukünftig wiederholt wird. Dieser Anspruch besteht nach § 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG auch dann, wenn ein Rechtsverstoß erstmalig droht (vorbeugender Unterlassungsanspruch). Erforderlich ist die ernsthafte und greifbare Möglichkeit einer zukünftigen Rechtsverletzung in gleicher oder im Kern gleicher Form.⁸⁷⁸ Ein bereits stattgefundener

Fuchses in einer Waschmittelwerbung (OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 – *Spee-Fuchs*); für die Verwendung der Marke *Frechling* für einen Apfel-Kräuter-Likör (OLG Köln, GRUR-RR 2005, 339, 341 – *Kleiner Feigling II*); für den Vertrieb einer mit einer Tafel Schokolade gefüllten und mit den Worten *schön, dass es dich gibt* beschrifteten Grußkarte (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 15, 16 – *merci*).

⁸⁶⁸ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1391.

⁸⁶⁹ *Berlit*, S. 163 Rn. 189; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1370.

⁸⁷⁰ EuGH, Rs. C-252/07, Slg. 2008, I-8823, GRUR 2009, 56, 60 Rn. 81 – *Intel Corporation/CPM United Kingdom*.

⁸⁷¹ OLG Köln, GRUR-RR 2005, 339, 341 – *Kleiner Feigling II*; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 369 – *duplo*; OLG Köln, GRUR-RR 2002, 130, 134 – *Focus*; OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 – *Spee-Fuchs*; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1370.

⁸⁷² BGH, GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*; *Berlit*, S. 163 Rn. 189.

⁸⁷³ BGH, GRUR 2001, 507, 509 – *EVIAN/REVIAN*; *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1371.

⁸⁷⁴ Verneint im Hinblick auf Versicherungsleistungen und Kraftfahrzeuge mit Dieselmotor (OLG Hamburg, GRUR-RR 2002, 190, 192 – *HDI*); Nachrichtenmagazin und PC-SAT-Karte (OLG München, GRUR-RR 2001, 305, 306 – *Focus*); Bausparen und Waschmittel (OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 1063, 1065 – *Spee-Fuchs*); Bekleidung und Systeme zur elektronischen Übermittlung von Börseninformationen (GRUR 1995, 154, 156 – *Börsen-Order-Service-System*).

⁸⁷⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1371.

⁸⁷⁶ OLG München, GRUR 1996, 63, 65 – *McDonald's*.

⁸⁷⁷ *Fezer*, MarkenR, § 14 Rn. 989; *Ingerl/Rohnke*, Vorb. zu §§ 14–19d, Rn. 77.

⁸⁷⁸ BGH, GRUR 2008, 702, 706 Rn. 55 – *Internet-Versteigerung III*; GRUR 2006, 421, 423 Rn. 39 – *Markenparfümverkäufe*; GRUR 2005, 443, 446 – *Ansprechen in der Öffentlichkeit II*.

Verstoß begründet eine widerlegbare Vermutung für die Wiederholungsgefahr.⁸⁷⁹ Erstbegehungsgefahr setzt voraus, dass eine Markenrechtsverletzung ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist.⁸⁸⁰

Zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs kommt vorläufiger Rechtsschutz durch Erlass einer einstweiligen Verfügung nach §§ 935, 940 ZPO in Betracht.⁸⁸¹ Dies setzt sowohl einen Verfügungsanspruch als auch einen Verfügungsgrund voraus. Der Verfügungsgrund ist dabei die Dringlichkeit der Angelegenheit für den Antragsteller.⁸⁸² Uneinigkeit besteht darüber, ob die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG auf markenrechtliche Unterlassungsansprüche entsprechend anwendbar ist.⁸⁸³

2. Schadensersatzanspruch

Wird die Markenrechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen, ist an einen Schadensersatzanspruch zu denken (§ 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG). Unter Fahrlässigkeit ist nach § 276 Abs. 2 BGB das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. An die Sorgfaltspflicht werden außerordentlich strenge Anforderungen gestellt.⁸⁸⁴ Ein Rechtsirrtum ist nur dann entschuldigt, wenn der Irrrende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte.⁸⁸⁵

Zunächst kann der Geschädigte Ersatz des ihm tatsächlich entstandenen Vermögensnachteils, einschließlich des entgangenen Gewinns (§§ 249, 252 BGB) verlangen. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden (§ 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG). Da es bei der Herausgabe des Verletzergewinns nicht um Ersatz eines konkret entstandenen Schadens, sondern um einen billigen Ausgleich des vom Verletzten erlittenen Vermögensnachteils geht, besteht der Anspruch unabhängig davon, ob der Verletzte diesen Gewinn überhaupt hätte erzielen können.⁸⁸⁶ Schließlich kann der Schadensersatzanspruch auch auf Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte (§ 14 Abs. 6 S. 3 MarkenG). Ob im Streitfall eine Lizenzierung tatsächlich in Betracht gekommen wäre, ist dabei

⁸⁷⁹ BGH, GRUR 2009, 1162, 1166 Rn. 64 – *DAX*; GRUR 2008, 1108, 1110 Rn. 23 – *Haus & Grund III*; GRUR 2002, 717, 719 – *Vertretung der Anwalts-GmbH*; GRUR 2001, 453, 455 – *TCM-Zentrum*; GRUR 1997, 379, 379 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr II*; GRUR 1996, 290, 291 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr*.

⁸⁸⁰ BGH, GRUR 2008, 1002, 1003 Rn. 19 – *Schuhpark*; GRUR 2007, 875, 876 Rn. 14 – *Durchfuhr von Originalware*; GRUR 1994, 530, 532 – *Beta*.

⁸⁸¹ *Fezer*, § 14 Rn. 1078; *Ingerl/Rohnke*, Vorb. zu §§ 14–19d, Rn. 189.

⁸⁸² *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 12 Rn. 3.12.

⁸⁸³ Dafür: OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 309, 310 – *agenda*; OLG Nürnberg, GRUR-RR 2009, 98, 99 – *NIKE-Sportschuhe*; OLG Zweibrücken, GRUR 2008, 346, 346 – *namensgleiche Neugründung*; OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 73, 74 – *Parfümtester II*; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2005, 307, 308 – *e-motion/iMOTION*. Dagegen: OLG München, GRUR 2007, 174, 174 – *Wettenvermittlung*; OLG Frankfurt/Main, GRUR 2002, 1096, 1096 – *Dringlichkeit im Markenrechtsstreit*; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 212, 212 – *TopTicket*.

⁸⁸⁴ *Hildebrandt*, § 27 Rn. 42; *Ingerl/Rohnke*, Vorb. zu §§ 14–19d, Rn. 219.

⁸⁸⁵ BGH, GRUR 1996, 271, 275 – *Gefärbte Jeans*.

⁸⁸⁶ BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 – *Steckverbindergehäuse*.

unerheblich.⁸⁸⁷ Die drei Arten der Schadensberechnung können vom Geschädigten allerdings nur alternativ, nicht aber kumulativ geltend gemacht werden.⁸⁸⁸

3. Sonstige Ansprüche

Hervorzuheben sind darüber hinaus der Vernichtungs- bzw. Rückrufanspruch nach § 18 MarkenG. Der Vernichtung unterliegen nach § 18 Abs. 1 S. 1 MarkenG im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindliche widerrechtlich gekennzeichnete Waren sowie im Eigentum des Verletzers stehende Materialien und Geräte, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben (§ 18 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Während der Rückrufanspruch nach § 18 Abs. 2 Alt. 1 MarkenG den Rückruf widerrechtlich gekennzeichneter Waren betrifft, ist deren endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen Gegenstand des Entfernungsanspruchs nach § 18 Abs. 2 Alt. 2 MarkenG. Diese Ansprüche stehen freilich unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit (§ 18 Abs. 3 MarkenG). § 19 MarkenG enthält einen verschuldensunabhängigen⁸⁸⁹ Auskunftsanspruch über die Herkunft und den Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Außerdem kann der obsiegenden Partei nach § 19c MarkenG im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. Schließlich kann eine Markenverletzung auch einen verschuldensunabhängigen Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion) begründen, dessen Höhe sich am Wert des durch den Gebrauch der Marke Erlangten orientiert, der sich anhand einer angemessenen und üblichen Lizenzgebühr bemessen lässt.⁸⁹⁰

B. Lauterkeitsrecht

Sofern kein Sonderrechtsschutz besteht, kann der Vertrieb von *look-alikes* gleichwohl als unlauterer Wettbewerb i.S. des UWG unzulässig sein. Die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) von 2004 hat zwar die gesetzlichen Grundlagen, nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert,⁸⁹¹ den die Rechtsprechung nach Inkrafttreten der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel § 1 UWG a.F. im Jahre 1909 anhand des Maßstabs der „guten Sitten“ entwickelt hat.⁸⁹² Nunmehr normiert § 4 Nr. 9 UWG drei zum § 1 UWG a.F. herausgebildete Fallgruppen als gesetzliche Regelbeispiele. Der Schutz gegen Nachahmungen im Rahmen des Wettbewerbsrechts wird allgemein als „ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“⁸⁹³ bezeichnet.⁸⁹⁴ „Ergänzend“ bezieht sich dabei auf den spezialgesetzlich gewährten Schutz.⁸⁹⁵ Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz schafft keine Immaterialgüterrechte, sondern

⁸⁸⁷ BGH, GRUR 2010, 239, 242 Rn. 36 – *BTK*; GRUR 2009, 515, 517 Rn. 29 – *Motorradreiniger*; GRUR 2006, 421, 424 Rn. 45 – *Markenparfümverkäufe*.

⁸⁸⁸ BGH, GRUR 2010, 239, 243 Rn. 50 – *BTK*; GRUR 2010, 237, 238 Rn. 12 – *Zoladex*; *Ingerl/Rohnke*, Vorb. zu §§ 14–19d, Rn. 230.

⁸⁸⁹ *Fezer*, MarkenR, § 19 Rn. 2.

⁸⁹⁰ BGH, GRUR 2009, 515, 519 Rn. 41 – *Motorradreiniger*; GRUR 2001, 1156, 1158 – *Der grüne Punkt*; GRUR 1987, 520, 523 – *Chanel No. 5 (I)*.

⁸⁹¹ BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 25 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 795, 797 Rn. 19 – *Handtaschen*.

⁸⁹² *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 1; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitzka, § 4 Rn. 9/1.

⁸⁹³ Der früher im Zusammenhang mit dem ergänzenden Leistungsschutz verwendete Begriff der „sklavischen Nachahmung“ erfasst nur einen denkbaren Unlauterkeitsaspekt, genauer gesagt eine ganz besonders enge Anlehnung an das Original, s. *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 4.

⁸⁹⁴ Vgl. BGH, GRUR 2007, 795 – *Handtaschen*; GRUR 2007, 339 – *Stufenleitern*. Diesen Begriff kritisiert *Köhler*, GRUR 2007, 548, 549.

⁸⁹⁵ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 4.

richtet sich gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten.⁸⁹⁶ Er schützt den Mitbewerber vor der unlauteren Ausbeutung eines von ihm geschaffenen Leistungsergebnisses.⁸⁹⁷

I. Verhältnis zum Sonderrecht

Bei der ergänzenden Anwendung des Wettbewerbsrechts ist der „Grundsatz der Nachahmungsfreiheit“⁸⁹⁸ zu berücksichtigen, wonach das Nachahmen nicht sondergesetzlich geschützter Produkte erlaubt ist, sofern nicht zusätzliche unlauterkeitsbegründende Umstände vorliegen.⁸⁹⁹ Diese Umstände müssen außerhalb des Sonderrechtsschutztatbestands liegen.⁹⁰⁰ Außerdem dürfen die speziellen sachlichen, formalen und zeitlichen Grenzen der Sondergesetze nicht untergraben werden.⁹⁰¹

1. Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt Werke der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst (§ 1 UrhG). Soweit das Urheberrecht Schutz gewährt, bleibt für ergänzende wettbewerbsrechtliche Ansprüche kein Raum.⁹⁰² Sofern ein Verhalten keine fremden Urheberrechte verletzt,⁹⁰³ gilt zunächst der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht kommt jedoch in Betracht, wenn das urheberrechtlich nicht geschützte Werk wettbewerbliche Eigenart besitzt und das Hinzutreten besonderer Umstände die Übernahme der fremden Leistung als wettbewerbswidrig erscheinen lässt.⁹⁰⁴ Mangelte es an einer persönlichen geistigen Schöpfung i.S. des § 2 Abs. 2 UrhG, hat die Rechtsprechung zuweilen auf das UWG zurückgegriffen, bevor der Gesetzgeber mit speziellen Rechten folgte.⁹⁰⁵ Da das UrhG auch Werke von nur geringer Schöpfungshöhe sowie verwandte Schutzrechte bereits umfänglich schützt, ist ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz auf Ausnahmefälle zu beschränken, wenn z.B. der Gesetzgeber noch nicht auf die Einführung einer neuen Technologie reagieren konnte.⁹⁰⁶ Insgesamt scheint die Rechtsprechung beim Nachahmen nicht technischer, ästhetischer Formschöpfungen eher bereit, einen Wettbewerbsverstoß anzunehmen als beim Nachbau rein technischer Arbeiten.⁹⁰⁷

⁸⁹⁶ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/3.

⁸⁹⁷ BT-Drucks. 16/10145, S. 17; BGH, GRUR 1994, 630, 634 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1991, 223, 225 – *Finnischer Schmuck*; GRUR 1988, 620, 621 – *Vespa-Roller*; Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/4. Für eine Erstreckung des Schutzes auf die Verbraucher und die Allgemeinheit bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG dagegen Köhler, GRUR 2007, 548, 552.

⁸⁹⁸ BGH, GRUR 1992, 382, 383 – *Leitsätze*. Diesen Grundsatz kritisiert Köhler, GRUR 2007, 548, 549.

⁸⁹⁹ BGH, GRUR 2007, 795, 797 Rn. 22 – *Handtaschen*; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 19 – *Jeans*; GRUR 2000, 521, 523 – *Modulgerüst*; GRUR 1952, 516, 519 f. – *Hummel-Figuren*.

⁹⁰⁰ BGH, GRUR 2008, 790, 792 Rn. 35 – *Baugruppe*; GRUR 2005, 600, 602 – *Handtuchklemmen*; GRUR 2003, 359, 360 – *Pflegebett*; GRUR 2002, 629, 631 – *Blendsegel*.

⁹⁰¹ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 5; Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/13.

⁹⁰² BGH, GRUR 1999, 325, 326 – *Elektronische Pressearchive*.

⁹⁰³ Weil beispielsweise die Schöpfungshöhe nach § 2 Abs. 2 UrhG nicht erreicht wird; die Schutzfrist nach §§ 64 ff. UrhG abgelaufen ist oder eine Schrankenbestimmungen nach §§ 44a ff. UrhG greift.

⁹⁰⁴ BGH, GRUR 2006, 493, 495 Rn. 28 – *Michel-Nummern*; GRUR 1986, 895, 896 – *Notenstichbilder*.

⁹⁰⁵ Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/17. So kam etwa BGH, GRUR 1962, 470 – *AKI* dem Schutz des Sendeunternehmens (§ 87 UrhG); BGH, GRUR 1960, 614 – *Figaros Hochzeit* dem Schutz der ausübenden Künstler (§§ 73 ff. UrhG) oder BGH, GRUR 1999, 923 – *Tele-Info-CD* dem Schutz des Datenbankherstellers (§ 87a ff. UrhG) zuvor.

⁹⁰⁶ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 12 spricht in diesem Zusammenhang von der „Schrittmacherfunktion“ des ergänzenden Leistungsschutzes; Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/17.

⁹⁰⁷ Dreier, in: Dreier/Schulze, Einl. Rn. 37.

2. Geschmacksmusterrecht

Zu einem großen Teil befasste sich der auf die frühere wettbewerbsrechtliche Generalklausel gestützte Nachahmungsschutz mit ästhetischen Produktgestaltungen.⁹⁰⁸ Besonders niedrige Anforderungen galten dabei für den kurzfristigen Schutz modischer Bekleidungsstücke (sog. Saisonschutz).⁹⁰⁹ Letztlich wurde auf diese Weise eine durch das Fehlen eines formlosen geschmacksmusterrechtlichen Schutzes entstandene Lücke geschlossen.⁹¹⁰ Mittlerweile bietet Art. 11 Abs. 1 GGVO für einen Zeitraum von drei Jahren insoweit adäquaten Schutz. Liegen dessen Voraussetzungen vor, ist wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz zwar nicht völlig ausgeschlossen,⁹¹¹ insgesamt jedoch weniger relevant.⁹¹² Bei der Entscheidung sind stets auch die sondergesetzlich vorgesehenen Schutzfristen mit zu berücksichtigen.⁹¹³ Liegen allerdings die in § 4 Nr. 9 UWG genannten besonderen Umstände vor, ist auch nach Ablauf der dreijährigen Schutzfrist nicht eingetragener Geschmacksmuster wettbewerbsrechtlicher Schutz nicht gänzlich ausgeschlossen.⁹¹⁴

3. Markenrecht

Unter Geltung des WZG wurde ein Großteil des heute dem Kennzeichenschutz zugeordneten Bereichs mittels des Lauterkeitsrechts geregelt.⁹¹⁵ Nach § 2 MarkenG schließt der Schutz von Marken nach dem MarkenG die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus. Ungeachtet dessen bereitet das Verhältnis des Markenrechts zum wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz große Schwierigkeiten. Nach der von der Rechtsprechung entwickelten „Vorrangthese“ verdrängt das Markengesetz in seinem Anwendungsbereich den lauterkeitsrechtlichen Schutz.⁹¹⁶ Der BGH geht davon aus, dass nur ein Verständnis, wonach der eine umfassende Spezialregelung bildende markengesetzliche Schutz in seinem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum lasse, der Begrenzungsfunktion der spezialgesetzlichen Regelung gerecht werde.⁹¹⁷ Allerdings verdränge das Markengesetz die außermarkenrechtlichen Generalklauseln nur im Allgemeinen,⁹¹⁸ das UWG könne herangezogen werden, wenn der Schutz nach dem Markengesetz versage.⁹¹⁹ Wettbewerbsrechtliche Ansprüche könnten neben markenrechtlichen geltend gemacht werden, wenn das betreffende Verhalten nach anderen Gesichtspunkten als bei der markenrechtli-

⁹⁰⁸ Z.B. BGH, GRUR 1994, 630 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1991, 223 – *Finnischer Schmuck*; GRUR 1973, 478 – *Modeneuheit*.

⁹⁰⁹ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 37 ff.

⁹¹⁰ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitzka, § 4 Rn. 9/18.

⁹¹¹ Vgl. Art. 96 Abs. 1 GGVO; BGH, GRUR 2009, 79, 82 Rn. 26 – *Gebäckpresse*; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 18 – *Jeans*.

⁹¹² *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 50; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.8.

⁹¹³ BGH, GRUR 2005, 349, 352 – *Klemmbausteine III*, wonach ein Modulsystem nach Ablauf der 25jährigen Schutzdauer für eingetragene Geschmacksmuster nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des „Einschiebens in eine fremde Serie“ auf Grundlage des § 1 UWG a.F. geschützt werden kann.

⁹¹⁴ BGH, GRUR 2008, 790, 792 Rn. 35 – *Baugruppe*; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 18 – *Jeans*; GRUR 2005, 600, 602 – *Handtuchklemmen*.

⁹¹⁵ So war der Schutz bekannter Marken gegen Rufausbeutung bereits in der Entscheidung *DIMPLE* (BGH, GRUR 1985, 550) auf § 1 UWG a.F. gestützt worden (heute: § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

⁹¹⁶ BGH, GRUR 2006, 329, 332 Rn. 36 – *Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem*; GRUR 2003, 973, 974 – *Tupperware-reparty*; GRUR 2002, 622, 623 – *shell.de*; GRUR 2002, 340, 342 – *Fabergé*; GRUR 2002, 167, 171 – *Bit/Bud*; GRUR 2000, 70, 73 – *SZENE*; GRUR 1999, 992, 995 – *BIG PACK*; GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*.

⁹¹⁷ BGH, GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*.

⁹¹⁸ BGH, GRUR 2002, 622, 623 – *shell.de*.

⁹¹⁹ BGH, GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*.

chen Beurteilung gewürdigt werde.⁹²⁰ Neben Ansprüchen aus Markenrecht kämen Ansprüche aus dem UWG in Betracht, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richteten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung sei.⁹²¹ Zur Benutzung des fremden Kennzeichens muss also ein von der markenrechtlichen Regelung nicht erfasstes Unlauterkeitskriterium hinzutreten.⁹²² Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen, wenn das klägerische Begehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnisses gerichtet ist.⁹²³

Gerade im Hinblick auf *look-alikes* gilt es zu bedenken, dass in der Regel nur solche Produktgestaltungen nachgeahmt werden, die grundsätzlich auch als Formmarke in das Markenregister eingetragen werden könnten. Die konsequente Anwendung der „Vorrangthese“ hätte zur Folge, dass demjenigen, der eine Markenmeldung unterlassen hat, wettbewerbsrechtlicher Schutz stets versagt werden müsste. Die als Innovationsschutz gedachte Ausdehnung des Markenschutzes auf dreidimensionale Gestaltungen würde sich im Ergebnis als nachteilig erweisen, wenn Rechtsschutz nur noch durch eine Markenmeldung beansprucht werden könnte.⁹²⁴ Der Grundsatz vom Vorrang des Markenrechts sollte daher nur in den Fällen angewandt werden, in denen markenrechtlicher Schutz ausgeschlossen ist.⁹²⁵

II. § 4 Nr. 9 UWG

Nach § 4 Nr. 9 UWG handelt unlauter, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat.

1. Generalklausel

Seit ihrer Einführung im Jahre 1909 ist die wettbewerbsrechtliche Generalklausel auch auf Nachahmungsfälle angewendet worden.⁹²⁶ Angesichts der Vielfalt unlauteren Wettbewerbs hat der Gesetzgeber bis heute am Konzept der Generalklausel festgehalten. Obwohl über die Jahre hinweg detaillierte Fallgruppen entwickelt worden sind, ermöglicht sie ein flexibles Reagieren auf neue Sachverhalte.⁹²⁷ Nach ständiger Rechtsprechung des BGH kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerbsrechtlicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen.⁹²⁸ Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerbsrechtlichen Ei-

⁹²⁰ BGH, GRUR 2005, 163, 165 – *Aluminiumräder*.

⁹²¹ BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2003, 332, 335 f. – *Abschlussstück*; GRUR 2002, 167, 171 – *Bit/Bud*.

⁹²² *Bornkamm*, GRUR 2005, 97, 98.

⁹²³ BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 – *Stufenleitern*.

⁹²⁴ *Bornkamm*, GRUR 2005, 97, 102.

⁹²⁵ *Bornkamm*, GRUR 2005, 97, 102; zustimmend *Fiebig*, WRP 2007, 1316, 1321. Zum Einfluss der UGP-RL auf die „Vorrangthese“ s. Teil 2 § 6 C. III. 2. a) bb) (1) bzw. (3).

⁹²⁶ Vgl. z.B. RG, GRUR 1927, 132, 134 – *Puppenjunge*; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/5.

⁹²⁷ *Sambuc*, in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, § 4 Nr. 9 Rn. 30.

⁹²⁸ BGH, GRUR 2009, 79, 81 Rn. 27 – *Gebäckpresse*; GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 18 – *ICON*; GRUR 2008, 793, 795 Rn. 27 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 24 – *Stufenleitern*; GRUR 2004, 941, 943 – *Metallbett*; GRUR 2003, 356, 357 – *Präzisionsmessgeräte*; GRUR 2001, 251, 253 – *Messerkennzeichnung*; GRUR 1999, 1106, 1108 – *Rollstuhlnachbau*.

genart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen. Drei Fallgruppen, namentlich die vermeidbare Herkunftstäuschung, die Rufausbeutung und -beeinträchtigung und das Erschleichen sind nunmehr in § 4 Nr. 9 UWG als Regelbeispiele unlauteren Wettbewerbs kodifiziert worden, wobei diese Fallgruppen nicht abschließend sind.⁹²⁹ Darüber hinaus besteht nach wie vor die Möglichkeit auf die Generalklausel zurückzugreifen.⁹³⁰

2. Wettbewerbliche Eigenart

Wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz genießen nur wettbewerblich eigenartige Leistungsergebnisse.⁹³¹ Zwar ergibt sich diese von der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. entwickelte Voraussetzung nicht aus dem Wortlaut des § 4 Nr. 9 UWG. Die Gesetzesbegründung deutet allerdings darauf hin, dass die wettbewerbliche Eigenart auch weithin eine Rolle spielen soll.⁹³² Wettbewerbliche Eigenart setzt voraus, dass die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen.⁹³³ Der Verkehr muss auf Grund der Ausgestaltung oder der Merkmale des Erzeugnisses die Vorstellung haben, das Produkt könne wohl nur von einem bestimmten Anbieter oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen stammen.⁹³⁴ Die wettbewerbliche Eigenart muss sich gerade aus den übernommenen Gestaltungsmitteln ergeben.⁹³⁵ Zwar ist die Bekanntheit des betreffenden Erzeugnisses nicht notwendig, sie kann jedoch den Grad der wettbewerblichen Eigenart verstärken.⁹³⁶ Auch eine als neu empfundene Kombination bekannter Gestaltungselemente vermag eine wettbewerbliche Eigenart zu begründen.⁹³⁷ Werbeslogans müssen einen eigenartigen und selbstständigen Gedanken enthalten.⁹³⁸ Bei der Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart ist auf das Verständnis des durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbrauchers abzustellen,⁹³⁹ dessen Aufmerksamkeitsgrad abhängig ist von der Art des jeweiligen Produkts.⁹⁴⁰ Zu berücksichtigen sind dabei auch

⁹²⁹ BT-Drucks. 15/1487, S. 18; BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 50 – *Handtaschen*; GRUR 2004, 941, 943 – *Metallbett*.

⁹³⁰ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 34.

⁹³¹ Diesen Begriff kritisiert *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/33 m.w.Nachw.

⁹³² BT-Drucks. 15/1487, S. 18.

⁹³³ BGH, GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 20 – *ICON*; GRUR 2007, 984, 985, Rn. 16 – *Gartenliege*; GRUR 2007, 795, 797 Rn. 25 – *Handtaschen*; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 26 – *Stufenleitern*; GRUR 2006, 79, 81 Rn. 21 – *Jeans*; WRP 1976, 370, 372 – *Ovalpuderdose*.

⁹³⁴ BGH, GRUR 2007, 984, 986 Rn. 23 – *Gartenliege*.

⁹³⁵ BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 32 – *Handtaschen*; GRUR 1999, 923, 926 – *Tele-Info-CD*.

⁹³⁶ BGH, GRUR 2007, 984, 986 Rn. 28 – *Gartenliege*; GRUR 2005, 600, 602 – *Handtuchklemmen*.

⁹³⁷ BGH, GRUR 2008, 1115, 1117 Rn. 22 – *ICON*; GRUR 2006, 79, 81 Rn. 26 – *Jeans*; GRUR 1998, 477, 479 – *Trachtenjanker*.

⁹³⁸ OLG Frankfurt/Main, GRUR 1987, 44, 45 – *WM-Slogan*, im konkreten Fall verneint für den Werbespruch ...für das aufregendste Ereignis des Jahres. Ebenfalls abgesprochen wurde die wettbewerbliche Eigenart den Werbesprüchen *natürlich in Revue* (BGH, GRUR 1961, 244, 245 f. – *natürlich in Revue*) sowie *Kaffee, den man am Duft erkennt* (OLG Hamburg, GRUR 1990, 625 – *Kaffee, den man am Duft erkennt*). Zugespochen wurde sie dagegen dem banalen, für Erdgas verwendeten Werbeslogan *Wärme fürs Leben* (BGH, GRUR 1997, 308, 310 – *Wärme fürs Leben*).

⁹³⁹ BGH, GRUR 2005, 349, 352 – *Klemmbausteine III*.

⁹⁴⁰ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 60.

Kenntnisse bezüglich eines selektiven Vertriebssystems des Originalherstellers.⁹⁴¹ Während originellen, auf den ersten Blick einprägsamen Gestaltungen bereits von Hause aus wettbewerbliche Eigenart zukommt, können gewöhnliche Merkmale dann Herkunftsvorstellungen auslösen, wenn sie aufgrund umfangreicher Werbemaßnahmen entsprechend bekannt geworden sind.⁹⁴² Aus Originalität und Bekanntheitsgrad ergibt sich der für den Schutzzumfang letztlich maßgebliche Gesamtgrad wettbewerblicher Eigenart.⁹⁴³ Je größer die wettbewerbliche Eigenart ist, umso geringer sind die Anforderungen an die besonderen Umstände, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen.⁹⁴⁴ Das Vorhandensein zahlreicher Kopien auf dem Markt führt nur dann zu einem Verlust der wettbewerblichen Eigenart, wenn der Verkehr nicht mehr zwischen dem Original und den Nachahmungen unterscheidet.⁹⁴⁵

Um dem Wesen der *look-alikes* hinreichend Rechnung zu tragen, sollte das Tatbestandsmerkmal der wettbewerbsrechtlichen Eigenart insgesamt eher weit ausgelegt werden.⁹⁴⁶ Schließlich ergibt sich erst aus der Kombination von Farben, Formen und sonstigen Gestaltungsmitteln, die jeweils für sich genommen nicht unbedingt wettbewerblich eigenartig sind, um was für ein Imitat es sich eigentlich handelt.

3. Waren oder Dienstleistungen

Dem Wortlaut des § 4 Nr. 9 UWG zufolge bezieht sich der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz nur auf Waren und Dienstleistungen. Beide Begriffe sind jedoch weit zu fassen,⁹⁴⁷ so dass Leistungsergebnisse jeglicher Art, also auch Abbildungen,⁹⁴⁸ Werbeslogans,⁹⁴⁹ Farben⁹⁵⁰ oder auch Produktverpackungen⁹⁵¹ von der Norm erfasst sind. Ein Leistungsergebnis kann dabei auch in der Kennzeichnung eines Produkts liegen.⁹⁵² Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nur konkrete Gestaltungen schutzfähig sind, nicht aber abstrakte Ideen⁹⁵³ oder Stile.⁹⁵⁴ Im Interesse der Wettbewerbsfreiheit müssen diese allen Mitbewerbern zugänglich bleiben.⁹⁵⁵

⁹⁴¹ BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 38 – *Handtaschen*.

⁹⁴² *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 61 f.

⁹⁴³ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 63.

⁹⁴⁴ BGH, GRUR 1999, 751, 752 – *Güllepumpen*; GRUR 1996, 210, 211 – *Vakuumpumpen*.

⁹⁴⁵ BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 28 – *Handtaschen*; GRUR 1998, 830, 832 f. – *Les-Paul-Gitarren*.

⁹⁴⁶ So auch *Fiebig*, WRP 2007, 1316, 1320.

⁹⁴⁷ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.21.

⁹⁴⁸ OLG Dresden, WRP 1998, 415, 417 – *Metall-Fördergurte*.

⁹⁴⁹ BGH, GRUR 1997, 308, 309 – *Wärme fürs Leben*.

⁹⁵⁰ BGH, GRUR 1997, 754, 755 – *grau/magenta*.

⁹⁵¹ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 24.

⁹⁵² BGH, GRUR 2003, 973, 974 – *Tupperwareparty*. Kennzeichen werden zwar grundsätzlich über das MarkenG geschützt. Besteht allerdings Unklarheit darüber, ob ein Zeichen über Verkehrsgeltung i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG verfügt, hat der BGH den Instanzgerichten teilweise aufgetragen, mit der lauterkeitsrechtlichen Prüfung zu beginnen, da die zur Feststellung der Verkehrsgeltung notwendige Prüfung zeit- und kostenintensiv ist, z.B. BGH, GRUR 1966, 30, 32 – *Konservenzeichen*; GRUR 1965, 601, 605 – *roter Punkt*; GRUR 1963, 423, 428 – *coffeinfrei*.

⁹⁵³ BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 21 – *Knoblauchwürste*; GRUR 2005, 166, 168 – *Puppenausstattungen*; GRUR 2003, 359, 361 – *Pflegebett*; GRUR 1979, 705, 706 – *Notizklötze*; GRUR 1979, 119, 120 – *Modeschmuck*; GRUR 1977, 547, 551 – *Kettenkerzen*; GRUR 1955, 598, 60 – *Werbeidee*.

⁹⁵⁴ BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 21 – *Knoblauchwürste*; GRUR 1979, 119, 120 – *Modeschmuck*.

⁹⁵⁵ BGH, GRUR 2005, 166, 168 – *Puppenausstattungen*. Das Aufgreifen einer bloßen Idee – wie etwa für typische Spielsituationen Puppen mit entsprechendem Zubehör zu vertreiben – ist auch dann zulässig, wenn die entsprechenden Ausstattungen auf dem Markt bekannt sind und es schon deshalb nahe liegt, dass der Verkehr entsprechende Erzeugnisse dem Hersteller des Originals zuordnet (168). Unerheblich ist es, ob der Originalher-

4. Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG)

Nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG ist das Anbieten nachgeahmter Produkte unlauter, wenn dadurch eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt wird.

a) Begriff der Herkunftstäuschung

Eine Herkunftstäuschung liegt vor, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck erweckt wird, die Nachahmung stamme vom Originalhersteller oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.⁹⁵⁶ Dabei können die im Markenrecht entwickelten Grundsätze zur Verwechslungsgefahr entsprechend herangezogen werden.⁹⁵⁷ Ähnlichkeiten, die allein oder zusammen mit anderen allenfalls Erinnerungen oder Assoziationen an das Original herbeiführen, genügen also nicht.⁹⁵⁸ Nicht erforderlich ist die namentliche Kenntnis des hinter dem nachgeahmten Produkt stehenden Unternehmens.⁹⁵⁹ Es genügt vielmehr die Kenntnis, das fragliche Produkt stamme von irgendeinem bestimmten Hersteller.⁹⁶⁰ Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit kommt es maßgeblich auf die Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte an, wobei genau geprüft werden muss, ob gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des Originals ausmachen.⁹⁶¹ Eine erst nach der Kaufentscheidung, etwa beim Auspacken des Produkts auftretende Herkunftstäuschung ist irrelevant.⁹⁶² Sofern Original und Nachahmung vom Verkehr nicht unmittelbar miteinander verglichen werden können, setzt die Gefahr einer Herkunftstäuschung voraus, dass das nachgeahmte Erzeugnis eine gewisse Bekanntheit bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise erlangt hat.⁹⁶³ Eine Verkehrsgeltung des nachgeahmten Erzeugnisses i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG ist dafür nicht erforderlich.⁹⁶⁴ Es genügt, dass das wettbewerblich eigenartige Erzeugnis bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine solche Bekanntheit erreicht hat, dass sich in relevantem Umfang die Gefahr der Herkunftstäuschung ergeben kann, wenn Nachahmungen vertrieben werden.⁹⁶⁵ Da ein unmittelbarer Vergleich zwischen Original und Nachahmung regelmäßig nicht möglich ist, ist bei der Beurteilung der Herkunftstäuschung zu bedenken, dass der Verkehr seine Auffassung gewöhnlich aufgrund eines Erinnerungseindrucks gewinnt, in dem die übereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten als die Unterschiede, so dass es maßgeblich auf die Übereinstimmung der Zeichen ankommt.⁹⁶⁶ Abzustellen ist auf die Verkehrskreise, die das betreffende Produkt typischerweise nachfragen.⁹⁶⁷ Eine Herkunftstäuschung ist nicht schon dann ausgeschlossen, wenn es sich um ein kostenintensives Produkt handelt, das der Verbraucher erst nach bewusster und genauer Betrach-

steller durch besondere Werbeanstrengungen den Boden für eine leichtere Vermarktung ähnlicher Produkte bereitet hat (170); ähnlich BGH, GRUR 2003, 359, 361 – *Pflegebett*.

⁹⁵⁶ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.42.

⁹⁵⁷ BGH, GRUR 2001, 251, 253 – *Messerkennzeichnung*; OLG Köln, WRP 2007, 683, 685 – *Ohne Dich ist alles doof*.

⁹⁵⁸ BGH, GRUR 2005, 166, 170 – *Puppenausstattungen*; GRUR 2002, 809, 812 – *FRÜHSTÜCKSDRINK I*.

⁹⁵⁹ BGH, GRUR 2006, 79, 82 Rn. 36 – *Jeans*.

⁹⁶⁰ BGH, GRUR 2009, 79, 82 Rn. 31 – *Gebäckpresse*; GRUR 2007, 984, 987 Rn. 32 – *Gartenliege*; GRUR 2007, 339, 343 Rn. 40 – *Stufenleitern*.

⁹⁶¹ BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 32 – *Handtaschen*.

⁹⁶² BGH, GRUR 2007, 339, 434 Rn. 39 – *Stufenleitern*; GRUR 2005, 349, 352 – *Klemmbausteine III*.

⁹⁶³ BGH, GRUR 2007, 339, 343 Rn. 39 – *Stufenleitern*; GRUR 2006, 79, 80 Rn. 19 – *Jeans*; GRUR 2005, 600, 602 – *Handtuchklemmen*.

⁹⁶⁴ BGH, GRUR 2007, 339, 343 Rn. 39 – *Stufenleitern*; GRUR 2002, 275, 277 – *Noppenbahnen*.

⁹⁶⁵ BGH, GRUR 2005, 166, 167 – *Puppenausstattungen*; GRUR 2002, 275, 277 – *Noppenbahnen*.

⁹⁶⁶ BGH, GRUR 2007, 795, 798 Rn. 34 – *Handtaschen*; GRUR 1998, 830, 834 f. – *Les-Paul-Gitarren*.

⁹⁶⁷ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 90.

tung auszuwählen und unter Hinzuziehung von Herstellerkatalogen zu bestellen pflegt.⁹⁶⁸ Erfolgt der Vertrieb ausschließlich durch Fachleute an Fachleute, ist davon auszugehen, dass sich diese – anders als das breite Publikum bei Alltagsgeschäften – die betreffenden Produkte aufmerksamer und mit mehr Sachverstand anschauen und sich überdies im Blick auf den zu gewährenden Service und Reparaturdienst auch gerade für das hinter dem Produkt stehende Unternehmen interessieren.⁹⁶⁹ Eine Täuschung über die betriebliche Herkunft nur gegenüber Dritten wird nicht von § 4 Nr. 9 lit. a UWG, sondern allenfalls von § 4 Nr. 9 lit. b UWG erfasst.⁹⁷⁰ Wenn den angesprochenen Verkehrskreisen das Vorhandensein von Original und Nachahmungen bekannt ist, werden sie dem Angebot mit einem entsprechend hohen Aufmerksamkeitsgrad begegnen und weder im Zeitpunkt der Werbung noch beim Kauf einer Herkunftstäuschung unterliegen.⁹⁷¹ Bei Modeerzeugnissen kommt eine Herkunftstäuschung nur bei besonders originellen Gestaltungen in Betracht.⁹⁷² Schließlich kann ein unterschiedlicher Vertriebsweg von Original und Imitat einer Herkunftstäuschung entgegenstehen.⁹⁷³

Ähnlich wie im Markenrecht kann auch im Rahmen des § 4 Nr. 9 lit. a UWG zwischen der unmittelbaren, der mittelbaren und der Herkunftstäuschung im weiteren Sinne differenziert werden.⁹⁷⁴ Von einer Herkunftstäuschung im weiteren Sinne, also der irrigen Annahme einer geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen dem Originalhersteller und dem Nachahmer ist in der Regel nicht auszugehen, wenn die unterschiedliche Herstellerangabe auf den Erzeugnissen deutlich erkennbar ist.⁹⁷⁵ Denn gerade bei Produkten des täglichen Bedarfs, die sich in der äußeren Erscheinungsform und insbesondere in der Verpackungsgestaltung von ähnlichen Produkten wenig unterscheiden, orientiert sich der Verkehr in erster Linie an der Produktbezeichnung und der Herstellerangabe.⁹⁷⁶ Nicht immer erweist sich jedoch der Rückschluss von einer unterschiedlichen Kennzeichnung auf eine abweichende Produktherkunft auch als zutreffend. So verwenden zahlreiche Produkthersteller für gleiche Produkte unterschiedliche Marken, sog. Zweitmarken.⁹⁷⁷ Auch der BGH geht davon aus, dass eine vermeidbare Herkunftstäuschung dann in Betracht kommt, wenn der Verkehr annimmt, es handele sich bei den nachgeahmten Produkten um eine Zweitmarke des Originalherstellers.⁹⁷⁸ Folglich genügt nicht jede Kennzeichnung, um eine Herkunftstäuschung auszuschließen. Verbraucher wissen mittlerweile nicht nur, dass Markenhersteller Zweitmarken vertreiben, sondern oftmals auch Handelsmarken produzieren.⁹⁷⁹ Es erscheint somit

⁹⁶⁸ OLG Köln, GRUR-RR 2008, 166, 169 – *Bigfoot*.

⁹⁶⁹ BGH, GRUR 1996, 210, 212 – *Vakuumpumpen*.

⁹⁷⁰ BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 41 – *Handtaschen*.

⁹⁷¹ BGH, GRUR 2007, 795, 798 f. Rn. 39 – *Handtaschen*.

⁹⁷² BGH, GRUR 1998, 477, 478 – *Trachtenjanker*.

⁹⁷³ BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 40 – *Handtaschen*; GRUR 2003, 973, 975 – *Tupperwareparty*.

⁹⁷⁴ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/53.

⁹⁷⁵ BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 16 – *Knoblauchwürste*; GRUR 2001, 443, 445 f. – *Viennetta*; GRUR 2001, 251, 254 – *Messerkennzeichnung*.

⁹⁷⁶ BGH, GRUR 2001, 443, 446 – *Viennetta*.

⁹⁷⁷ *Lubberger*, *MarkenR* 2009, 18, 23. Dadurch sollen entweder zusätzliche Käuferschichten angesprochen oder aber neue Marktsegmente besetzt werden, für die aus unternehmenstaktischen Gründen die Erstmarke nicht benutzt werden soll, z.B.: *Spee* (Zweitmarke) und *Persil* von *Henkel* (Waschmittel); *Sanella* (Zweitmarke) und *Rama* von *Unilever* (Margarine); *Sylvania* (Zweitmarke) und *Osram* von *Osram* (Leuchtmittel); *Krusenhof* (Zweitmarke) und *Meica* von *Meica* (Wurst); *Dacia* (Zweitmarke) und *Renault* von *Renault* (Automobile) oder *Sarotti* (Zweitmarke) und *Alpia* von *Stollwerck* (Schokolade).

⁹⁷⁸ BGH, GRUR 2009, 1073, 1074 Rn. 15 – *Ausbeinmesser*; GRUR 2009, 1069, 1070 f. Rn. 15 – *Knoblauchwürste*; GRUR 2001, 443, 445 – *Viennetta*; GRUR 2001, 251, 254 – *Messerkennzeichnung*; GRUR 1998, 477, 480 – *Trachtenjanker*.

⁹⁷⁹ Zum Verhältnis der Verbraucher zu Handelsmarken, s. Teil 1 § 2.

nicht vollkommen fernliegend, dass ein Verbraucher, der im Supermarkt eine Verpackung erblickt, die der eines Markenprodukts ähnelt, trotz deutlich angebrachter Handelsmarke davon ausgeht, es handele sich in Wahrheit um ein Produkt des Markenherstellers.⁹⁸⁰ Eine auf dem nachgeahmten Produkt angebrachte Handelsmarke räumt daher die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht zwangsweise aus. In einem Leitsatz, der in den Entscheidungsgründen freilich nicht aufgegriffen wird,⁹⁸¹ hat der BGH jedoch einschränkend festgestellt, dass die Handelsmarke vom Verkehr auch als solche erkannt werden müsse.⁹⁸² Davon sei in der Regel nur auszugehen, wenn die Handelsmarke einen Hinweis auf das fragliche Einzelhandelsunternehmen enthalte.⁹⁸³ Viele Handelsmarken greifen das Unternehmenskennzeichen jedoch nicht unmittelbar auf. Da dem Verkehr mittlerweile aber bekannt ist, dass bestimmte Handelsmarken nur von einem einzigen Händler vertrieben werden, sollte das Wissen ausreichen, dass z.B. das Waschmittel *Tandil* nur bei *ALDI*, die Teesorte *Lord Nelson* nur bei *Lidl*, *TiP*-Produkte nur bei *Real* oder Erzeugnisse von *ja!* allein bei *REWE* erhältlich sind.⁹⁸⁴ Sofern der Verkehr das angebrachte Kennzeichen jedoch nicht als Handelsmarke versteht, gilt es zu beachten, dass sich dieser bei alltäglichen Produkten in erster Linie an der Produktbezeichnung und der Herstellerangabe orientiert. Daher kann die Herkunftstäuschung in der Regel durch eine deutlich erkennbare Herstellerangabe entfallen. Hierbei gilt es daran zu denken, dass Verbraucher bei Produktverpackungen nicht daran gewöhnt sind, allein aus der Verpackungsform auf die Produktherkunft zu schließen.⁹⁸⁵ Sofern dann also eine unterschiedliche Herstellerangabe angebracht wird, werden sonstige, einander ähnelnde Verpackungskomponenten nur selten eine Herkunftstäuschung begründen können.⁹⁸⁶

b) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung

Da sich im Grunde genommen jede Herkunftstäuschung durch eine entsprechende Abänderung vermeiden lässt, kommt es letztlich darauf an, welche Abweichungen vom Originalprodukt dem Nachahmer zumutbar sind.⁹⁸⁷ Vermeidbar ist eine Herkunftstäuschung, wenn sie durch geeignete und zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann.⁹⁸⁸ Sind technische Merkmale betroffen, gilt es zu beachten, dass ein Nachahmungsverbot unter Umständen einer generellen Untersagung von Wettbewerb gleichkäme.⁹⁸⁹ Zwar können auch technisch bedingte Gestaltungselemente wettbewerbliche Eigenart aufweisen, wenn sie willkürlich wählbar und austauschbar sind.⁹⁹⁰ Ungeachtet dessen muss lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz dennoch versagt werden, wenn in diesen Merkmalen – mit Blick auf das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber am Stand der Technik und unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks und der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung – die

⁹⁸⁰ *Lubberger*, MarkenR 2009, 18, 24; *Rohnke*, GRUR 2009, 1072, 1072; a.A. OLG Hamburg, NJOZ 2005, 3313, 3317 – *Rooibos Caramell*.

⁹⁸¹ Darauf weisen auch *Rohnke*, GRUR 2009, 1072, 1072 und *Ullmann*, jurisPR-WettbR 11/2009 Anm. 4 B. hin.

⁹⁸² BGH, GRUR 2009, 1069 – *Knoblauchwürste*.

⁹⁸³ BGH, GRUR 2009, 1069, 1071 Rn. 18 – *Knoblauchwürste*, im konkreten Fall verneint für die Bezeichnung *NAMLI*.

⁹⁸⁴ *Rohnke*, GRUR 2009, 1072, 1072.

⁹⁸⁵ Vgl. insofern zum Markenrecht Teil 2 § 4 A. I. 6. b).

⁹⁸⁶ So auch *Rohnke*, GRUR 2009, 1072, 1072.

⁹⁸⁷ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 95.

⁹⁸⁸ BGH, GRUR 2007, 339, 344 Rn. 43 – *Stufenleitern*; GRUR 2004, 941, 943 – *Metallbett*; GRUR 2002, 820, 823 – *Bremssangen*; GRUR 2001, 443, 445 – *Viennetta*; GRUR 2000, 521, 525 – *Modulgerüst*.

⁹⁸⁹ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 96.

⁹⁹⁰ BGH, GRUR 2002, 275, 276 – *Noppenbahnen*; GRUR 2000, 521, 523 – *Modulgerüst*.

angemessene Verwirklichung einer technischen Aufgabe liegt.⁹⁹¹ Aufgrund zahlreicher zur Verfügung stehender Gestaltungsalternativen ist das Nachahmen ästhetischer Gestaltungen demgegenüber grundsätzlich vermeidbar.⁹⁹² Erst Recht gilt dies in Bezug auf Kennzeichen.⁹⁹³ Je größer letztlich die Täuschungsgefahr ist, desto höher sind auch die Anforderungen an die Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung.⁹⁹⁴

c) Herkunftstäuschung im Zusammenhang mit *look-alikes*

Da die Verbraucher mittlerweile imstande sind, Handelsmarken von Herstellermarken zu unterscheiden, ist zu erwarten, dass die Gefahr einer Herkunftstäuschung in vielen Fällen nicht mehr allein durch das Anbringen der Handelsmarke ausgeräumt werden kann. Demzufolge kommen im Zusammenhang mit *look-alikes* Ansprüche aus § 4 Nr. 9 lit. a UWG durchaus in Betracht.

5. Unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG)

Unlauter ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG auch dann, wenn der Nachahmer die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt.

a) Begriff der Wertschätzung

Unter Wertschätzung ist – wie in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – der gute Ruf zu verstehen.⁹⁹⁵ Die Wertschätzung setzt daher eine gewisse Bekanntheit des Originals voraus.⁹⁹⁶ Der bloße Umstand, dass das Produkt überhaupt nachgeahmt wird, reicht als Begründung nicht aus.⁹⁹⁷

b) Unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)

aa) Ausnutzung

Die Wertschätzung eines Produkts wird ausgenutzt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise Güte- oder Wertvorstellungen hinsichtlich des Originals auf die Nachahmung übertragen (Imagetransfer).⁹⁹⁸ Häufig fällt eine Rufausbeutung mit einer Herkunftstäuschung zusammen. Sofern die Herkunftstäuschung vermeidbar ist, kann die Imitation schon nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG untersagt werden. Bei der isolierten Rufausbeutung nach § 4 Nr. 9 lit. b UWG sind sich die Abnehmer demgegenüber durchaus darüber im Klaren, dass es sich nicht um das Original handelt, sei es, weil das Produkt mit dem Kennzeichen des Nachahmers versehen ist, sei es, weil ein Prestigeartikel zu einem verdächtig niedrigen Preis angeboten wird.⁹⁹⁹ Obwohl sich der durchschnittlich unterrichtete und aufmerksame Verbraucher das Original

⁹⁹¹ BGH, GRUR 2002, 275, 276 – *Noppenbahnen*; GRUR 2000, 521, 523 – *Modulgerüst*; GRUR 1996, 210, 213 – *Vakuumpumpen*; GRUR 1981, 517, 519 – *Rollhocker*; GRUR 1968, 591, 593 – *Pulverbehälter*.

⁹⁹² *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 103; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/60.

⁹⁹³ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 110.

⁹⁹⁴ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/60.

⁹⁹⁵ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 120; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.52.

⁹⁹⁶ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.52; *Rohnke*, GRUR 1991, 284, 287; *Sambuc*, GRUR 1996, 675, 677, der als Untergrenze einen Bekanntheitsgrad von 20–25% fordert.

⁹⁹⁷ BGH, GRUR 1995, 697, 700 – *FUNNY PAPER*.

⁹⁹⁸ BGH, GRUR 2009, 500, 502 Rn. 22 – *Beta Layout*; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, Rn. 9.53.

⁹⁹⁹ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 136.

nicht leisten kann bzw. möchte, begehrt er etwas, was von anderen dafür gehalten wird.¹⁰⁰⁰ Die Gefahr einer Herkunftstäuschung besteht somit nicht bei den Abnehmern des nachgeahmten Produkts, sondern bei dem Publikum, das bei den Käufern die Nachahmungen sieht und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet wird.¹⁰⁰¹ Nicht ausreichend ist insoweit allerdings, dass durch die Herbeiführung von bloßen Assoziationen an ein fremdes Produkt Aufmerksamkeit geweckt wird.¹⁰⁰²

bb) Unangemessenheit

Die Frage, ob die Rufausbeutung auch unangemessen ist, ist im Wege einer Gesamtbetrachtung zu beantworten, bei der alle Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs zu berücksichtigen sind, der von dem Produkt ausgeht.¹⁰⁰³ Je höher der Grad an Wertschätzung, je vermeidbarer die Annäherung und je größer die Diskrepanz zwischen Entwicklungskosten des Originals und Kosten der Nachahmung, desto eher ist von Unangemessenheit auszugehen.¹⁰⁰⁴ Das ist insbesondere dann der Fall, wenn für die Nachahmung kein anderer Grund ersichtlich ist als das Bestreben, sich an den guten Ruf des Originals anzuhängen, da der Originalhersteller in einem solchen Fall in seinen Bemühungen, den guten Ruf seiner Ware aufrechtzuerhalten, erheblich behindert wird.¹⁰⁰⁵ Anders verhält es sich jedoch, wenn bereits zahlreiche Imitate auf dem Markt vorhanden sind, so dass der Nachahmer davon ausgehen konnte, der Originalhersteller nehme auch seine Nachahmung hin. Unangemessenheit liegt gleichfalls fern, wenn die Anlehnung die einzige Möglichkeit darstellt, um in einen vom Originalhersteller neu erschlossenen Markt einzudringen¹⁰⁰⁶ oder die Nachbildung aufgrund der Natur des jeweils angebotenen Produkts notwendig ist.¹⁰⁰⁷

c) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufgefährdung)

Die Wertschätzung des Originalprodukts wird beeinträchtigt, wenn sein guter Ruf durch den Vertrieb der Nachahmung geschädigt wird.¹⁰⁰⁸ Beruht der gute Ruf auf besonderen Qualitätsvorstellungen, leidet er insbesondere durch den Vertrieb minderwertiger Kopien.¹⁰⁰⁹ Durch den massenhaften Vertrieb billiger Nachahmungen kann die Exklusivität und damit der Prestigewert des Originals zerstört werden.¹⁰¹⁰ Davon ist jedoch nicht auszugehen, wenn weder bei den Käufern der Nachahmung noch bei Dritten, die die Imitate bei den Käufern

¹⁰⁰⁰ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 139.

¹⁰⁰¹ BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 44 – *Handtaschen*; GRUR 1985, 876, 878 – *Tchibo/Rolox*.

¹⁰⁰² BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 44 – *Handtaschen*; GRUR 2005, 349, 353 – *Klemmbausteine III*; GRUR 2003, 973, 975 – *Tupperwareparty*.

¹⁰⁰³ BGH, GRUR 2005, 349, 353 – *Klemmbausteine III*.

¹⁰⁰⁴ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.52; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/68. In *Tchibo/Rolox* etwa begründete der BGH die Unangemessenheit der Rufausbeutung damit, die mit der billigen Nachahmung erreichte Wirkung einer ganz bestimmten Luxusuhr appelliere an das Prestigedenken der Käufer und locke mit dem von der Klägerin für diese Gestaltungsform geschaffenen Image zum Kauf an (BGH, GRUR 1985, 876, 878).

¹⁰⁰⁵ BGH, GRUR 1998, 830, 833 – *Les-Paul-Gitarren*.

¹⁰⁰⁶ BGH, GRUR 2005, 349, 353 – *Klemmbausteine III*.

¹⁰⁰⁷ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/68. Vgl. z.B. BGH, GRUR 1994, 732, 735 – *McLaren*: Solange sich jeglicher Zusammenhang zwischen Nachahmung und Original allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals gleichermaßen zwangsläufig wie beiläufig ergebe, könne die Nachbildung eines Objekts der Erwachsenenwelt als Spielzeugmodell keine unangemessene Rufausnutzung darstellen.

¹⁰⁰⁸ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/70.

¹⁰⁰⁹ BGH, GRUR 2000, 521, 526 f. – *Modulgerüst*; GRUR 1987, 903, 905 – *Le Corbusier-Möbel*.

¹⁰¹⁰ BGH, GRUR 1985, 876, 878 – *Tchibo/Rolox*.

sehen, die Gefahr einer Herkunftstäuschung besteht.¹⁰¹¹ Der bloße Verkauf der Nachahmung zu einem besonders niedrigen Preis begründet noch keine Rufgefährdung.¹⁰¹²

d) Rufausbeutung bzw. –gefährdung im Zusammenhang mit *look-alikes*

Da *look-alikes* häufig nicht bei den Abnehmern, sondern bei Dritten, die die Nachahmungen bei den Käufern erblicken, die Gefahr einer Herkunftstäuschung hervorrufen, gewährt § 4 Nr. 9 lit. b UWG einen besonders wertvollen Schutz. In der Regel gibt es für den Vertrieb eines *look-alikes* nämlich keinen anderen Grund als das Bestreben, sich an den guten Ruf des Originals anzuhängen. Erforderlich ist freilich eine gewisse Bekanntheit des Originals.

6. Unredliche Erlangung von Kenntnissen oder Unterlagen (§ 4 Nr. 9 lit. c UWG)

Zu den besonderen Umständen, die das Anbieten von Nachahmungen unlauter machen, gehört nach § 4 Nr. 9 lit. c UWG die unredliche Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen. Erfasst sind sämtliche für die Nachahmung notwendigen Informationen wie etwa Konstruktionspläne, Skizzen oder sonstige Entwürfe.¹⁰¹³ Unredlichkeit setzt voraus, dass die Umstände dem Nachahmer nicht ohne weiteres zugänglich sind.¹⁰¹⁴ Ein ordnungsgemäß erworbenes Konkurrenzprodukt darf daher zergliedert und ausgemessen werden.¹⁰¹⁵ Unter § 4 Nr. 9 lit. c UWG fällt auch der Bruch eines Vertrauensverhältnisses, was voraussetzt, dass die Kenntnis im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses zunächst redlich erlangt, dann aber durch die Leistungsübernahme missbräuchlich ausgenutzt wird.¹⁰¹⁶

7. Sonstige die Unlauterkeit der Nachahmung begründende Umstände

Da die Liste der Unlauterkeitsmerkmale nach § 4 Nr. 9 UWG nicht abschließend ist,¹⁰¹⁷ kann sich auch die Behinderung von Mitbewerbern im Einzelfall als unlauterkeitsbegründend erweisen.¹⁰¹⁸ Zu bedenken gilt es dabei jedoch, dass sich ein Unternehmer, dessen Produkte nachgeahmt werden, stets vom Nachahmer „behindert“ fühlen wird.¹⁰¹⁹ Vor dem Hintergrund der grundsätzlich bestehenden Nachahmungsfreiheit darf die Produktnachahmung daher nur in Ausnahmefällen als wettbewerbswidrig angesehen werden.¹⁰²⁰ Das bloße Ausnutzen von Kosten, Zeit und Arbeit des Originalherstellers stellt noch keine Behinderung dar,¹⁰²¹ da technische und gestalterische Neuheiten nur unter speziellen Voraussetzungen und innerhalb bestimmter Grenzen sonderrechtlich geschützt sind.¹⁰²² Trotz der Gefahr dem Originalhersteller somit Entwicklungsanreize zu nehmen, ist es daher auch nicht ohne weiteres wettbewerbswidrig, bereits nach kurzer Zeit eine Nachahmung eines mit hohen Entwick-

¹⁰¹¹ BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 48 – *Handtaschen*; GRUR 1998, 830, 833 – *Les-Paul-Gitarren*.

¹⁰¹² Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59.

¹⁰¹³ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/72.

¹⁰¹⁴ BGH, GRUR 1992, 523, 524 – *Betonsteinelemente*.

¹⁰¹⁵ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 164.

¹⁰¹⁶ BGH, GRUR 2003, 356, 357 – *Präzisionsmessgeräte*. Stellt aber z.B. ein Unternehmer einem Kunden bei einer Angebotspräsentation Unterlagen zur Verfügung, ist dieser ohne entsprechende Übereinkunft nicht *per se* zur Vertraulichkeit gezwungen, BGH, GRUR 2009, 416, 417 Rn. 19 – *Küchentieftpreis-Garantie*.

¹⁰¹⁷ BT-Drucks. 15/1487, S. 18; BGH, GRUR 2007, 795, 799 Rn. 50 – *Handtaschen*; GRUR 2004, 941, 943 – *Metallbett*.

¹⁰¹⁸ BGH, GRUR 2997, 795, 799 Rn. 50 f. – *Handtaschen*; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.63; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74.

¹⁰¹⁹ Darauf weist auch *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 168 hin.

¹⁰²⁰ BGH, GRUR 2008, 115, 118 Rn. 32 – *ICON*; GRUR 2007, 795, 799 Rn. 51 – *Handtaschen*.

¹⁰²¹ So aber BGH, GRUR 1973, 478, 480 – *Modeneuheit*.

¹⁰²² Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74.

lungskosten verbundenen Originals zu einem niedrigeren Preis auf den Markt zu bringen.¹⁰²³ Eine unlautere Behinderung kommt in Betracht, wenn eine Vielzahl wettbewerblich eigenartiger Erzeugnisse systematisch nachgebaut wird.¹⁰²⁴ Erforderlich ist dabei eine umfassende Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls, wobei insbesondere die Anzahl der nachgeahmten Produkte,¹⁰²⁵ die freie Wählbarkeit der Gestaltungselemente sowie die durch das Einsparen von Entwicklungskosten ermöglichte Preisunterbietung zu berücksichtigen sind.¹⁰²⁶ Auch das Einschieben gleichartiger, beliebig austauschbarer fremder Ergänzungsprodukte in ein von Anfang an auf die Deckung eines Ergänzungsbedarfs ausgerichteten Verkaufssystems des Erstherstellers trotz vorhandener Ausweichmöglichkeiten bei der Produktgestaltung ist als unlauter erachtet worden.¹⁰²⁷ Diese Rechtsprechung hat der BGH inzwischen dahingehend eingeschränkt, dass es im Interesse der Wettbewerbsfreiheit notwendig ist, in den Fällen, in denen es um den Schutz einer Leistung als solche geht, den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz an den sondergesetzlichen Schutzfristen auszurichten.¹⁰²⁸

8. Ansprüche bei Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG

Bei einem Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG ist in erster Linie an aus §§ 8, 9 UWG resultierende Ansprüche zu denken.

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 8 UWG

Bei § 8 Abs. 1 UWG, der sowohl einen Beseitigungs- als auch einen Unterlassungsanspruch enthält,¹⁰²⁹ handelt es sich um den in der Praxis wichtigsten Anspruch zum Vorgehen gegen Wettbewerbsverstöße. Verschulden ist dabei keine Tatbestandsvoraussetzung.¹⁰³⁰

aa) Unterlassungsanspruch

Der Unterlassungsanspruch setzt die drohende Gefahr einer Beeinträchtigung voraus. Davon ist auszugehen, wenn entweder die Gefahr eines erstmaligen Wettbewerbsverstoßes drohend bevorsteht (§ 8 Abs. 1 S. 2 UWG, Erstbegehungsgefahr) oder aber ein Wettbewerbsverstoß bereits stattgefunden hat (§ 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 UWG, Wiederholungsgefahr).¹⁰³¹ Entscheidend kommt es auf die ernsthafte und greifbare Besorgnis einer künftigen Rechtsverletzung an.¹⁰³² Während der Nachweis einer ernstlich drohenden, unmittelbar bevorstehen-

¹⁰²³ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/74; a.A. BGH, GRUR 1966, 617, 620 – *Saxophon*; GRUR 1996, 210, 213 – *Vakuumpumpen*; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.65.

¹⁰²⁴ BGH, GRUR 2002, 820, 823 – *Bremszangen*; GRUR 1999, 751, 753 – *Güllepumpen*; GRUR 1996, 210, 212 – *Vakuumpumpen*; GRUR 1960, 244, 246 – *Simili-Schmuck*; GRUR 1959, 240, 243 – *Nelkenstecklinge*.

¹⁰²⁵ Teilweise wurden 19 (BGH, GRUR 1996, 210, 212 f. – *Vakuumpumpen*), 9 (BGH, GRUR 1969, 618, 620 – *Kunststoffzähne*) oder 5 (BGH, GRUR 1959, 240, 243 – *Nelkenstecklinge*) Nachahmungen als ausreichend erachtet; in anderen Fällen genügten 8 (BGH, GRUR 1970, 244, 247 – *Spritzgussengel*) bzw. 4 (BGH, GRUR 1966, 503, 507 – *Apfel-Madonna*) Imitate nicht.

¹⁰²⁶ BGH, GRUR 2002, 820, 823 – *Bremszangen*; GRUR 1996, 210, 212 – *Vakuumpumpen*.

¹⁰²⁷ BGH, GRUR 2005, 521, 525 – *Modulgerüst*; GRUR 1992, 619, 620 – *Klemmbausteine II*; GRUR 1964, 621, 624 – *Klemmbausteine I*.

¹⁰²⁸ BGH, GRUR 2005, 349, 352 – *Klemmbausteine III*: 45 Jahre nach der Markteinführung des Systems lehnte der BGH einen Schutz der Leistung als solcher ab. Dem „Einschieben in eine fremde Serie“ stehen Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.58 und Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/75 grundsätzlich ablehnend gegenüber.

¹⁰²⁹ Oberbegriff für diese Ansprüche: Abwehransprüche.

¹⁰³⁰ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 1.69.

¹⁰³¹ Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 1; Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.10.

¹⁰³² BGH, GRUR 1992, 318, 319 – *Jubiläumsverkauf*.

den Gefahr dem Kläger häufig Schwierigkeiten bereitet,¹⁰³³ begründet ein bereits stattgefundener Verstoß eine widerlegbare Vermutung für die Wiederholungsgefahr.¹⁰³⁴

bb) Beseitigungsanspruch

Der Beseitigungsanspruch (§ 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 UWG) dient demgegenüber der Abwehr einer bereits eingetretenen, aber fortwirkenden Beeinträchtigung.¹⁰³⁵ Die Störung muss objektiv rechtswidrig sein, was dann nicht der Fall ist, wenn eine besondere Duldungspflicht besteht.¹⁰³⁶ Aus dem Beseitigungsanspruch kann sich auch ein Anspruch auf Widerruf ergeben.¹⁰³⁷ Inhaltlich wird er durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt.¹⁰³⁸ Geschuldet sind allein solche Maßnahmen, die geeignet und erforderlich sind, die noch vorhandene Störung zu beseitigen und die dem Schuldner zumutbar sind.¹⁰³⁹

b) Schadensersatzanspruch, § 9 UWG

Hat der Wettbewerbsverstoß zu einem Schaden geführt, kommt außerdem ein Schadensersatzanspruch nach § 9 UWG in Betracht.

aa) Tatbestandsvoraussetzungen

Neben einem für den Schaden ursächlichen Rechtsverstoß setzt dieser Anspruch auch ein Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraus. Unter Fahrlässigkeit ist nach § 276 Abs. 2 BGB das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zu verstehen. An die objektiv zu beurteilende Sorgfaltspflicht¹⁰⁴⁰ werden strenge Anforderungen gestellt.¹⁰⁴¹ Besonders strenge Maßstäbe gelten für Werbemaßnahmen,¹⁰⁴² weil dem Unternehmer hier zahlreiche Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Fahrlässig handelt daher, wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss.¹⁰⁴³ Als fahrlässig erachtet wurde beispielsweise die Verwendung einer an die seit vielen Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt vertriebene *Bunte Smarties*-Rolle erinnernde Produktverpackung eines Schokolinsenherstellers.¹⁰⁴⁴

¹⁰³³ *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.17.

¹⁰³⁴ BGH, GRUR 2002, 717, 719 – *Vertretung der Anwalts-GmbH*; GRUR 2001, 453, 455 – *TCM-Zentrum*; GRUR 1997, 379, 380 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr II*; GRUR 1996, 290, 291 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr*; GRUR 1979, 553, 554 – *Luxus-Ferienhäuser*.

¹⁰³⁵ Vgl. BGH, GRUR 1998, 415, 416 f. – *Wirtschaftsregister*; GRUR 1995, 424, 426 – *Abnehmerverwarnung*.

¹⁰³⁶ *Bergmann*, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 120; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.78; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 76.

¹⁰³⁷ *Bergmann*, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 202, 205; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.95.

¹⁰³⁸ BT-Drucks. 15/1487, S. 22.

¹⁰³⁹ BGH, GRUR 1998, 415, 417 – *Wirtschaftsregister*; GRUR 1995, 424, 426 – *Abnehmerverwarnung*; GRUR 1994, 630, 633 – *Cartier-Armreif*.

¹⁰⁴⁰ *Goldmann*, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 9 Rn. 39; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.17; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 7.

¹⁰⁴¹ BGH, GRUR 2002, 706, 708 – *vossius.de*; GRUR 2002, 622, 626 – *shell.de*; GRUR 2002, 248, 252 – *Spiegel-CD-ROM*; GRUR 1999, 923, 928 – *Tele-Info-CD*.

¹⁰⁴² Vgl. BGH, GRUR 1981, 286, 288 – *Goldene Karte I*.

¹⁰⁴³ BGH, GRUR 2002, 248, 252 – *Spiegel-CD-ROM*; GRUR 1999, 923, 928 – *Tele-Info-CD*; GRUR 1999, 49, 51 – *Bruce Springsteen and his Band*; GRUR 1998, 568, 569 – *Beatles-Doppel-CD*; GRUR 1996, 271, 275 – *Gefärbte Jeans*; GRUR 1990, 1035, 1038 – *Urselters II*.

¹⁰⁴⁴ OLG Köln, GRUR 1994, 737, 740 – *Schokolinsen*.

bb) Inhalt und Umfang des Schadensersatzanspruchs

Inhalt und Umfang der Schadensersatzpflicht richten sich nach §§ 249 ff. BGB.¹⁰⁴⁵ Grundsätzlich kann der Verletzte nach § 249 Abs. 1 BGB die Wiederherstellung des Zustands verlangen, der ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte (sog. Naturalrestitution). § 252 BGB stellt klar, dass sich die Ersatzpflicht auch auf den entgangenen Gewinn erstreckt. Ermittelt wird der Schaden nach der Differenzhypothese, d.h. die durch das schädigende Ereignis entstandene Vermögenslage wird derjenigen gegenübergestellt, die ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte. Auch der Widerruf einer rufschädigenden Tatsachenbehauptung kann nicht nur nach § 8 Abs. 1 UWG, sondern auch als Schadensersatz nach § 9 UWG i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB verlangt werden.¹⁰⁴⁶ Wettbewerbswidriges Verhalten kann dazu führen, dass geschäftliche Entscheidungen der Verbraucher zu Gunsten des Verletzers und zu Ungunsten seiner Mitbewerber beeinflusst werden, sog. Marktverwirrung.¹⁰⁴⁷ Zu denken ist dabei z.B. an den Fall, dass auf diese Weise Fehlvorstellungen über einen Konkurrenten oder seine Produkte hervorgerufen werden.¹⁰⁴⁸ Marktverwirrung ist zunächst nur ein Störungszustand, dem mit dem Abwehranspruch begegnet werden kann.¹⁰⁴⁹ Daraus kann sich jedoch ein Schaden entwickeln, wenn etwa das Ansehen des Geschädigten derart beeinträchtigt wird, dass dieser Vermögenseinbußen erleidet.¹⁰⁵⁰ Ersatzfähig sind beispielsweise die Kosten für eine berichtigende Werbekampagne, sofern diese zur Sanierung des guten Rufs erforderlich war.¹⁰⁵¹ Zwar kann die Berichtigung auch in eine Werbeanzeige integriert werden.¹⁰⁵² Voraussetzung ist dafür jedoch ein Bezug zu den vorangegangenen falschen Tatsachenbehauptungen. An die Erforderlichkeit der Anzeige werden strenge Maßstäbe angelegt, um zu verhindern, dass der Geschädigte in die Versuchung gerät, auf diese Weise seine Werbekosten auf den Schädiger umzuwälzen.¹⁰⁵³

cc) Dreifache Schadensberechnung

(1) Hintergrund

Da die konkrete Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht häufig Schwierigkeiten bereitet, hat die deutsche Rechtsprechung die Grundsätze zur dreifachen Schadensberechnung entwickelt.¹⁰⁵⁴ Der Geschädigte hat danach die Wahl zwischen der konkreten Berechnung des Schadens inklusive des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB), der Herausgabe des Verletzergewinns oder einer hypothetischen angemessenen Lizenzgebühr.¹⁰⁵⁵ Was das Recht des geistigen Eigentums anbelangt, sind diese Grundsätze durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG¹⁰⁵⁶ nunmehr einheitlich geregelt.¹⁰⁵⁷

¹⁰⁴⁵ BT-Drucks. 15/1487, S. 23.

¹⁰⁴⁶ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 10.

¹⁰⁴⁷ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 9 Rn. 1.30.

¹⁰⁴⁸ Vgl. etwa BGH, WRP 2000, 101, 102 f. – *Planungsmappe*.

¹⁰⁴⁹ BGH, GRUR 2001, 841, 845 – *Entfernung der Herstellernummer II*; GRUR 1991, 921, 923 – *Sahnesiphon*.

¹⁰⁵⁰ BGH, GRUR 1991, 921, 923 – *Sahnesiphon*.

¹⁰⁵¹ BGH, GRUR 1978, 187, 188 – *Alkoholtest*.

¹⁰⁵² BGH, GRUR 1979, 804, 806 – *Falschmeldung*.

¹⁰⁵³ BGH, GRUR 1986, 330, 332 – *Warentest III*; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 12; *ders.*, GRUR 2007, 926, 931.

¹⁰⁵⁴ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 14.

¹⁰⁵⁵ BGH, GRUR 2006, 419, 420 Rn. 14 – *Noblesse*; GRUR 2000, 226, 227 – *Planungsmappe*; Überblick bei *Heermann*, GRUR 1999, 625, 626 ff.

¹⁰⁵⁶ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. EG Nr. L 157/45, gesamte Vorschrift ber. ABl. EG Nr. L 195/16.

(2) Anwendungsbereich

Bei Übertragung dieser Grundsätze auf den lauterkeitsrechtlichen Schadensersatzanspruch gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Grundsätze der dreifachen Schadensberechnung an dem vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt der Rechte des geistigen Eigentums orientieren.¹⁰⁵⁸ So ist eine Lizenzvergabe etwa nur demjenigen möglich, dem auch ein absolutes Recht zugewiesen ist. Da das Lauterkeitsrecht aber keine absoluten Rechte einräumt, scheint eine Anwendung dieser Grundsätze nur denkbar in Situationen, in denen immaterialgüterrechtsähnliche Rechtspositionen geschützt werden.¹⁰⁵⁹ Zu denken ist dabei freilich gerade an den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG).¹⁰⁶⁰ In allen übrigen Fällen bleibt es bei der konkreten Schadensberechnung.¹⁰⁶¹

(3) Lizenzanalogie

Ausgangspunkt der Schadensersatzberechnung kann der Betrag sein, den der Geschädigte bei gedachtem Abschluss eines Lizenzvertrags vernünftigerweise vom Schädiger als Lizenzgebühr hätte verlangen können.¹⁰⁶² Dahinter steht die Überlegung, dass der Schädiger grundsätzlich nicht anders stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr hätte entrichten müssen.¹⁰⁶³ Dabei spielt es keine Rolle, ob es im konkreten Fall tatsächlich zu einer entsprechenden Lizenzerteilung gekommen wäre¹⁰⁶⁴ oder ob der Schädiger überhaupt dazu bereit gewesen wäre, eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen.¹⁰⁶⁵

(4) Herausgabe des Verletzergewinns

Der Schadensersatzanspruch kann schließlich auch auf Grundlage des Gewinns, den der Schädiger durch die Rechtsverletzung erzielt hat, berechnet werden. Unerheblich ist es dabei, ob der Geschädigte den Gewinn selbst hätte erzielen können.¹⁰⁶⁶ Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird jedoch fingiert, dass er ohne die Rechtsverletzung in gleicher Weise Gewinn erzielt hätte wie der Schädiger.¹⁰⁶⁷ Daher ist ein Rückgriff auf diese Berechnungsmethode ausgeschlossen, wenn der Gewinn des Geschädigten sogar größer ge-

¹⁰⁵⁷ Mehr dazu *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217; *von Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460. Vgl. §§ 14 Abs. 6 S. 2 und 3, 15 Abs. 5 S. 2, 125b Nr. 2 MarkenG; 42 Abs. 2 S. 2 und 3 GeschmMG; 97 Abs. 2 S. 2 und 3 UrhG; 139 Abs. 2 S. 2 und 3 PatG; 24 Abs. 2 S. 2 und 3 GebrMG; 37 Abs. 2 S. 2 und 3 SortSchG sowie § 9 Abs. 1 S. 3 HalblSchG.

¹⁰⁵⁸ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 15 unter Verweis auf BGH, GRUR 2001, 329, 331 – *Gemeinkostenanteil*.

¹⁰⁵⁹ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 15. Ebenfalls kritisch hinsichtlich einer uneingeschränkten Übertragung *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 9 Rn. 1.36b; *ders.*, GRUR 2007, 548, 554.

¹⁰⁶⁰ BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 – *Steckverbindergehäuse*; GRUR 1993, 757, 759 – *Kollektion Holiday*; GRUR 1993, 55, 57 – *Tchibo/Rolux II*; GRUR 1981, 517, 520 – *Rollhocker*; GRUR 1972, 189, 190 f. – *Wandsteckdose II*; OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 136, 136 f. – *Gipürespitze II*; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 15; kritisch *Köhler*, GRUR 2007, 548, 554.

¹⁰⁶¹ *Goldmann*, in *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, § 9 Rn. 117; *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 9 Rn. 1.36b; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 15.

¹⁰⁶² BGH, GRUR 2009, 660, 660 f. Rn. 13 – *Resellervertrag*; GRUR 2009, 407, 409 Rn. 22 – *Whistling for a train*; GRUR 2006, 136, 137 Rn. 23 – *Pressefotos*. Im Fall des § 4 Nr. 9 UWG geht es um den Betrag, den der Schädiger als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er vom Geschädigten die Erlaubnis zum Anbieten der nachgeahmten Produkte eingeholt hätte.

¹⁰⁶³ BGH, GRUR 2006, 143, 145 – *Catwalk*; GRUR 2000, 685, 688 – *Formunwirksamer Lizenzvertrag*; GRUR 1993, 55, 58 – *Tchibo/Rolux II*. Auf die Kritik daran, dass der Verletzte nicht schlechter, aber auch nicht besser dastehen soll als ein Lizenzgeber macht *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 9 Rn. 17 aufmerksam.

¹⁰⁶⁴ BGH, GRUR 2006, 143, 145 – *Catwalk*; GRUR 1993, 55, 58 – *Tchibo/Rolux II*.

¹⁰⁶⁵ BGH, GRUR 2006, 136, 137 Rn. 23 – *Pressefotos*.

¹⁰⁶⁶ BGH, GRUR 1973, 478, 480 – *Modeneuheit*.

¹⁰⁶⁷ BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 – *Steckverbindergehäuse*.

worden ist.¹⁰⁶⁸ Bei Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG ist jedenfalls der Verletzergewinn nur insoweit herauszugeben, als er auf der konkreten Verletzungshandlung beruht.¹⁰⁶⁹ Der Kaufentschluss für eine Produktnachahmung kann schließlich auch auf den niedrigen Kaufpreis¹⁰⁷⁰ oder das Design des Plagiats zurückzuführen sein.¹⁰⁷¹

c) Anspruchsberechtigung

aa) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)

Die Anspruchsberechtigung für den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG) ist in § 8 Abs. 3 UWG abschließend geregelt.¹⁰⁷² Anspruchsberechtigt sind danach Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG), rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG), qualifizierte Einrichtungen i.S. von § 4 UKlaG (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG) sowie die Industrie-, Handels- und Handwerkskammern (§ 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG). Nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 UWG besteht die Befugnis der Mitbewerber, Verbände und Kammern unbeschränkt. Betrifft der Wettbewerbsverstoß jedoch ausschließlich Interessen eines bestimmten Mitbewerbers, sollte jedoch allein dieser über die Verfolgung der Rechtsverletzung entscheiden können.¹⁰⁷³ Dies gilt insbesondere für den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz i.S. des § 4 Nr. 9 UWG.¹⁰⁷⁴

bb) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG)

Im Gegensatz zum Abwehranspruch kann der Schadensersatzanspruch nur vom verletzten Mitbewerber geltend gemacht werden (§ 9 S. 1 UWG). Dabei ist die Anspruchsberechtigung anhand des Schutzzwecks der jeweils verletzten Norm zu ermitteln.¹⁰⁷⁵ Bezieht sich dieser allein auf einen ganz bestimmten Mitbewerber, wie beispielsweise im Fall des § 4 Nr. 9 UWG ist allein dieser anspruchsberechtigt.¹⁰⁷⁶

C. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Schutz zum Vorgehen gegen *look-alikes* stellt das deutsche Recht zum einen über das Markenrecht, zum anderen über das Lauterkeitsrecht zur Verfügung. Während das Sonderrecht die „Leistung als solche“ schützt, richtet sich der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz grundsätzlich gegen unlautere Nachahmungshandlungen.¹⁰⁷⁷ Dabei begründet das MarkenG dingliche, von jedermann zu beachtende Rechte; das UWG stellt schuldrechtliche, nur gegenüber individuellen Wettbewerbern geltende Rechtsbehelfe zur Verfügung.¹⁰⁷⁸

¹⁰⁶⁸ BGH, GRUR 1995, 349, 352 – *Objektive Schadensberechnung*.

¹⁰⁶⁹ BGH, GRUR 2007, 431, 434 Rn. 37 – *Steckverbindergehäuse*; GRUR 1993, 55, 59 – *Tchibo/Rolex II*.

¹⁰⁷⁰ Vgl. BGH, GRUR 1993, 55, 59 – *Tchibo/Rolex II*.

¹⁰⁷¹ OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 136, 139 – *Gipürespitze II*.

¹⁰⁷² Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 87. Vgl. auch BT-Drucks. 15/1487, S. 22.

¹⁰⁷³ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 88.

¹⁰⁷⁴ BGH, GRUR 2009, 416, 418 Rn. 23 – *Küchentieftpreis-Garantie*; GRUR 1994, 630, 634 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1988, 620, 621 – *Vespa-Roller*; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 4.84; a.A. Mees, WRP 1999, 62, 66.

¹⁰⁷⁵ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 23.

¹⁰⁷⁶ BGH, GRUR 1994, 630, 634 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1991, 223, 224 – *Finnischer Schmuck*.

¹⁰⁷⁷ BGH, GRUR 1999, 751, 754 – *Güllepumpen*; GRUR 1996, 210, 212 – *Vakuumpumpen*. Kritisch hinsichtlich dieser traditionellen Abgrenzung *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 11 ff.

¹⁰⁷⁸ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 17.

I. Gemeinsamkeiten

Überlagerungen zwischen diesen Rechtsgebieten bestehen allerdings insoweit, dass sowohl das Markenrecht als auch das Lauterkeitsrecht vor Herkunftstäuschungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/§ 4 Nr. 9 lit. a UWG) und Rufausbeutung bzw. -gefährdung (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) schützen.

Aus der Verletzung einer Marke resultierende Ansprüche können grundsätzlich nur vom Markeninhaber geltend gemacht werden.¹⁰⁷⁹ In Abweichung von § 8 Abs. 3 UWG ist bei Verletzung des § 4 Nr. 9 UWG gleichfalls allein der durch die betreffende Verhaltensweise beeinträchtigte Mitbewerber aktivlegitimiert, da es diesem überlassen bleiben muss, ob er das Verhalten hinnimmt oder nicht.¹⁰⁸⁰ Sonstige Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG) und Verbände (§ 8 Abs. 3 Nr. 2–4 UWG) sind nicht anspruchsberechtigt.

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Rechtsprechung die dreifache Schadensberechnung ebenfalls in Fällen unlauteren Nachahmens anerkennt.¹⁰⁸¹ Der Geschädigte hat also in beiden Fällen die Wahl zwischen der konkreten Schadensberechnung, der Herausgabe des Verletzergewinns oder der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr.

Nicht nur eine Markenverletzung vermag einen verschuldensunabhängigen Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Eingriffskondiktion) zu begründen, sondern auch ein Verstoß gegen § 4 Nr. 9 UWG.¹⁰⁸² Hier wird die Nähe des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes zum Kennzeichenrecht besonders augenscheinlich, da die Eingriffskondiktion einen vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt verlangt.¹⁰⁸³

II. Unterschiede

Zwar betont die Rechtsprechung, bei der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie des Freihaltebedürfnisses für beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) sei bei Farb- und Formmarken kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Da der BGH jedoch davon ausgeht, dass der Verkehr Farben oder Formen regelmäßig nicht als Herkunftshinweis versteht bzw. stets das Allgemeininteresse an der Freiheit der Farben und Produktformen herausgestellt wird, bestehen insgesamt verhältnismäßig hohe Hürden für die Anerkennung einer Farb- oder Formmarke. Die für den lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz notwendige wettbewerbliche Eigenart des Produkts kann sich demgegenüber nicht nur aus der Eignung der Produktgestaltung als Herkunftshinweis, sondern auch aus den Besonderheiten des Produkts ergeben.¹⁰⁸⁴

Markenrechtlicher Schutz setzt voraus, dass die Zeichenbenutzung die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, insbesondere ihre Hauptfunktion, also die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern.¹⁰⁸⁵ Während beim Identitätsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auch die Möglichkeit

¹⁰⁷⁹ Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 985.

¹⁰⁸⁰ BGH, GRUR 2009, 416, 418 Rn. 23 – *Küchentieftpreis-Garantie*; *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 18; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.86; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/84.

¹⁰⁸¹ BGH, GRUR 2007, 431, 433 Rn. 21 – *Steckverbindergehäuse*; GRUR 1993, 757, 759 – *Kollektion Holiday*; *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 220; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/88.

¹⁰⁸² Offen gelassen in BGH, GRUR 1991, 914, 916 f. – *Kastanienmuster* und GRUR 1960, 554, 557 – *Handstrickverfahren*; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.84.

¹⁰⁸³ *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 229; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 4 Rn. 9/89.

¹⁰⁸⁴ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

¹⁰⁸⁵ EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 – *Arsenal/Reed*.

der Beeinträchtigung der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion ausreicht, ist eine Schädigung der Herkunftsfunktion für den hinsichtlich *look-alikes* wesentlich bedeutungsvolleren Schutz vor Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zwingend erforderlich.¹⁰⁸⁶ Häufig erachteten Verbraucher Farben und Formen jedoch nur als ästhetische Gestaltungsmittel. Demgegenüber kommt lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz bereits in Betracht, wenn das nachgeahmte Produkt der Öffentlichkeit angeboten wird. Zwar muss dieses Angebot auch geeignet sein, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen (§ 3 Abs. 1 UWG). Davon ist bei Verwirklichung der Tathandlungen des § 4 Nr. 9 UWG grundsätzlich jedoch auszugehen.¹⁰⁸⁷

Ist ein unmittelbarer Vergleich zwischen Original und Nachahmung nicht möglich, setzt die Gefahr einer Herkunftstäuschung i.S. des § 4 Nr. 9 lit. a UWG zwar eine gewisse Bekanntheit des nachgeahmten Produkts voraus, nicht aber eine Verkehrsgeltung i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG. Bei der Beurteilung der Herkunftstäuschung können die im Markenrecht entwickelten Grundsätze zur Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entsprechend angewendet werden. Während jedoch im Anwendungsbereich des MarkenG nur die jeweiligen Kollisionszeichen miteinander verglichen werden, werden bei der lauterkeitsrechtlichen Prüfung auch alle sonstigen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt. Daher kann der Nachahmer durch eine entsprechende Klarstellung die Gefahr einer Herkunftstäuschung ausräumen, was gegenüber markenrechtlichen Ansprüchen nicht möglich ist, da der Markenschutz ausgehöhlt zu werden droht, wenn Dritte die Marke schon bei Kombination mit einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung benutzen dürften.¹⁰⁸⁸

Da sich der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nur gegen den Vertrieb von Nachahmungen, nicht aber gegen deren Herstellung richtet,¹⁰⁸⁹ kennt das UWG keinen dem § 18 MarkenG vergleichbaren Vernichtungsanspruch.¹⁰⁹⁰ Dass das Markenrecht generell über ein strengeres Sanktionensystem als das Lauterkeitsrecht verfügt, zeigt sich außerdem am Fehlen eines den §§ 146 ff. MarkenG entsprechenden Grenzbeschlagnahmeverfahrens.¹⁰⁹¹

Während für die Ansprüche des Markeninhabers aus § 14 MarkenG die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gilt (§ 20 MarkenG i.V.m. § 195 BGB), verjähren Ansprüche aus § 4 Nr. 9 UWG bereits nach sechs Monaten (§ 11 Abs. 1 UWG).¹⁰⁹²

Eine dem § 19 MarkenG entsprechende Regelung, wonach der Markeninhaber den Verletzer auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Verletzungsgegenstände in Anspruch nehmen kann, enthält das UWG nicht. Unter Berücksichtigung der jewei-

¹⁰⁸⁶ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 59 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁰⁸⁷ Köhler, GRUR 2005, 1, 7.

¹⁰⁸⁸ OLG Frankfurt/Main, NJWE-WettbR 2000, 41, 41 f. – *Standbeutel*; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

¹⁰⁸⁹ BGH, GRUR 1999, 751, 754 – *Güllepippen*; GRUR 1996, 210, 212 – *Vakuumpumpen*; GRUR 1988, 690, 693 – *Kristallfiguren*.

¹⁰⁹⁰ BGH, GRUR 1999, 923, 928 – *Tele-Info-CD*; GRUR 1988, 690, 693 – *Kristallfiguren*; *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 19; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

¹⁰⁹¹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

¹⁰⁹² *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 19; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.10.

ligen Umstände des Einzelfalls und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gewährt der BGH Ansprüche auf Drittauskunft jedoch aus § 242 BGB.¹⁰⁹³

III. Ergebnis

Die vorangegangenen Erwägungen haben verdeutlicht, dass das MarkenG nicht nur Registermarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) einen effektiven Schutz gegen Produktnachahmungen vermittelt. Sofern ein Zeichen über die für das Entstehen einer Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) ausreichende Verkehrsgeltung verfügt, ist ein Registereintrag nicht zwingend notwendig. Da allerdings der Kostenaufwand von Verkehrsbefragungen für den Nachweis einer Benutzungsmarke nicht unerheblich ist,¹⁰⁹⁴ erscheint ein solcher dennoch ratsam. Auch gilt es zu bedenken, dass der Markeninhaber keinen Einfluss darauf hat, ob eine einmal erworbene Verkehrsgeltung erhalten bleibt oder wieder erlischt. Schließlich bleibt es ungewiss, wie das Gericht den konkreten Inhalt und damit den Schutzzumfang der Benutzungsmarke letztlich bestimmt.¹⁰⁹⁵

Aufgrund der vom BGH vertretenen „Vorrangthese“ ist zwar im Anwendungsbereich der Bestimmungen des MarkenG für einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsätzlich kein Raum. Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind durch die Vorschriften des Markenrechts jedoch dann nicht ausgeschlossen, wenn der Kläger sein Begehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnisses stützt.¹⁰⁹⁶ Die in der Praxis zu beobachtende Tendenz zur parallelen Anwendung von Markenrecht und Lauterkeitsrecht erweckt ohnehin den Anschein, als diene der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz Klägern, die mit dem eigentlich einschlägigen Sonderrecht „Schiffbruch“ erlitten haben, als „Rettungsboot“.¹⁰⁹⁷

§ 5 Rechtsvergleichende Betrachtung

Sowohl das englische als auch das deutsche Recht bieten Möglichkeiten, um sich erfolgreich gegen *look-alikes* zu wehren. Innerhalb dieser Rechtsordnungen sind durchaus Parallelen ersichtlich, es existieren jedoch auch zahlreiche Unterschiede.

A. Eingetragene Marken

Eingetragene Marken sind sondergesetzlich über den englischen TMA 1994 sowie über das deutsche MarkenG geschützt. Dabei hat die MRRL zu einer erheblichen Annäherung eingetragener Kennzeichen geführt. So haben beispielsweise beide Rechtsordnungen von der bekannten Marken einen besonderen Schutz bietenden Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL Gebrauch gemacht. Vorangetrieben wird diese Entwicklung in erster Linie durch zu unklaren Richtlinienbestimmungen ergangene Urteile des EuGH. So ist in beiden Ländern etwa nunmehr klar, dass abstrakte Farben und Farbkombinationen dem Markenrechtsschutz grundsätzlich zugänglich sind. Im Einklang mit der *Libertel*-Entscheidung werden jedoch hohe Anforderungen an die für einen Eintrag notwendige Unterscheidungskraft gestellt. Gleiches gilt für dreidimensionale, aus der Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehende Marken, die nach Maßgabe des *Henkel*-Urteils nur dann unterscheidungskräftig sind, wenn sie

¹⁰⁹³ BGH, GRUR 2001, 841, 843 – *Entfernung der Herstellungsnummer II*; GRUR 1994, 630, 632 – *Cartier-Armreif; Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9 Rn. 235.

¹⁰⁹⁴ Lubberger, MarkenR 2009, 18, 19.

¹⁰⁹⁵ Lubberger, MarkenR 2009, 18, 19.

¹⁰⁹⁶ Vgl. BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 – *Stufenleitern*.

¹⁰⁹⁷ So *Ohly*, GRUR 2007, 731, 735.

erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen. Korrespondierend mit den *Sabél/Puma*-, *CANNON/Canon*- und *Lloyd*-Entscheidungen wird die Verwechslungsgefahr i.S. von Sec. 10 (2) TMA 1994 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anhand der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit, Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ermittelt; bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf bildliche, klangliche sowie begriffliche Ähnlichkeiten abgestellt. Bloße gedankliche Assoziationen, wie sie häufig durch *look-alikes* hervorgerufen werden, reichen nicht aus. Nach wie vor besteht jedoch Klärungsbedarf. So herrscht insbesondere auch weiterhin Diskurs darüber, ob eine Markenverletzung nur dann anzunehmen ist, wenn die beanstandete Handlung auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Benutzung erfüllt.

B. Nichteingetragene Marken

I. Rechtsgrundlagen

In Übereinstimmung mit der MRRL beschränkt sich der TMA 1994 auf den Schutz eingetragener Marken. Nicht eingetragene Marken genießen folglich keinen positivrechtlichen Schutz. Unternehmen steht jedoch der *common law*-Rechtsbehelf des *passing off* zur Verfügung. Somit verlangt das Verständnis des Schutzes nicht eingetragener Kennzeichen eine Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Richterrecht.

In Deutschland ist der Schutz nicht eingetragener Marken dagegen in das MarkenG integriert. Dabei unterscheidet sich die Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) zwar im Hinblick auf das Entstehen bzw. das Erlöschen des Schutzes von der Registermarke (§ 4 Nr. 1 MarkenG). Keine Diskrepanz besteht dagegen in Bezug auf die einem Markeninhaber im Falle einer Markenverletzung zustehenden Ansprüche. Der Schutz nicht eingetragener Marken erschließt sich in Deutschland also zunächst anhand der einschlägigen Bestimmungen des MarkenG.

II. Schutzobjekt

Schutzobjekt der *passing off*-Klage ist nicht das Kennzeichen als solches, sondern der durch das Zeichen erworbene *goodwill*.¹⁰⁹⁸ Grundvoraussetzung für das Entstehen von *goodwill* ist Unterscheidungskraft, die sich in der Verkehrsauffassung zu einem guten Ruf verfestigt haben muss.¹⁰⁹⁹ Das Zeichen muss eine Verkehrsgeltung erlangen.¹¹⁰⁰ Der zum Aufbau von *goodwill* notwendige Zeitraum ist stets eine Frage des konkreten Einzelfalls. Auch vor der tatsächlichen Markteinführung eines Produkts mittels Werbung geschaffener *goodwill* ist schutzwürdig.¹¹⁰¹ Auch im Hinblick auf den erforderlichen Grad an Verkehrsgeltung gibt es keine allgemeingültigen Maßstäbe.¹¹⁰² Es besteht jedoch eine Wechselwirkung zwischen dem für den *goodwill*-Erwerb notwendigen Bekanntheitsgrad und der originären Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens, wonach dieser mit der Abnahme der originären Unterscheidungskraft steigt und umgekehrt.¹¹⁰³ Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der Aufbau von *goodwill* regelmäßig als äußerst zeit- und kostenintensiv erweist.

¹⁰⁹⁸ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL).

¹⁰⁹⁹ *HFC Bank v. Midland Bank* [2000] FSR 176, 183.

¹¹⁰⁰ *Beater*, S. 243; *Mertens*, S. 44; *Mountstephens*, S. 49.

¹¹⁰¹ *BBC v. Talbot Motor* [1981] FSR 228; *Kroher*, GRUR Int. 1982, 92, 99 f.

¹¹⁰² *Beater*, S. 243; *Mertens*, S. 44; *Mountstephens*, S. 51.

¹¹⁰³ *Beater*, S. 245; *Mountstephens*, S. 52 unter Verweis auf *Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 210 per Lord Hershell (HL).

Das MarkenG schützt demgegenüber das Kennzeichen als solches. Verkehrsgeltung erwirbt ein markenfähiges Zeichen, wenn es im Verkehr derart bekannt geworden ist, dass es allein und unmittelbar die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar macht.¹¹⁰⁴ Allgemeingültige Mindestprozentsätze für die Bejahung von Verkehrsgeltung bestehen nicht.¹¹⁰⁵ Zu berücksichtigen sind vielmehr die genauen Umstände des Einzelfalls.¹¹⁰⁶ Grundsätzlich erfordert ihr Erwerb eine längere Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Dabei erweist sich die konkrete Dauer als umso kürzer, je unterscheidungskräftiger und einprägsamer das Zeichen ist.¹¹⁰⁷ Im Einzelfall kann Verkehrsgeltung aber auch schon nach kurzer Zeit erworben werden.¹¹⁰⁸

Englische Gerichte beurteilen folglich das Vorliegen von *goodwill* nach ähnlichen Kriterien, wie sie die deutsche Rechtsprechung für die Feststellung der Verkehrsgeltung heranzieht. In beiden Rechtsordnungen knüpft der Schutz nicht eingetragener Zeichen an die Vorstellung eines nicht unerheblichen Teils der angesprochenen Verkehrskreise bezüglich dieses Zeichens an. Es bestehen deutliche Parallelen hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen der originären Unterscheidungskraft eines Zeichens und dem Grad der erforderlichen Bekanntheit.

III. Sachlicher Schutzzumfang

Passing off richtet sich gegen die täuschende Benutzung fremder Kennzeichen. Der Tatbestand verlangt eine *misrepresentation*, also ein Verhalten, das geeignet ist, die Öffentlichkeit auf relevante Weise in die Irre zu führen.¹¹⁰⁹ Dabei lassen sich alle denkbaren Täuschungsmöglichkeiten weder abschließend noch abstrakt bestimmen.¹¹¹⁰ Letztendlich kommt es darauf an, ob Fehlvorstellungen über die betriebliche Herkunft, die Qualität, den geographischen Ursprung oder die Zusammensetzung eines Produkts hervorgerufen werden. *Passing off* ist auch in Situationen denkbar, in denen der Verbraucher zwar erkennt, dass es sich um verschiedene Unternehmen handelt, er irrtümlich jedoch schlussfolgert, zwischen diesen bestehe ein besonderer wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhang.¹¹¹¹ Ein bloßes gedankliches Inverbindungbringen ohne jeglichen Herkunftsirrtum reicht dagegen nicht. Ob eine *misrepresentation* vorliegt, beurteilt sich anhand aller Umstände des konkreten Einzelfalls, wobei der originären Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen besondere Bedeutung beigemessen wird.¹¹¹² Je größer die originäre Unterscheidungskraft des Zeichens ist, desto eher werden die Gerichte den Gebrauch des Zeichens auch außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs als irreführend erachten.¹¹¹³ Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es nicht maßgeblich auf deren unmittelbare Gegenüberstellung an. Entscheidend ist vielmehr, ob bei getrennter Betrachtung die Gefahr einer Irreführung besteht.¹¹¹⁴

¹¹⁰⁴ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 111.

¹¹⁰⁵ BGH, GRUR 2004, 151, 153 – *Farbmarkenverletzung I*.

¹¹⁰⁶ BGH, GRUR 2008, 917, 919 Rn. 23 – *EROS*.

¹¹⁰⁷ Fezer, Markenrecht, § 4 Rn. 127.

¹¹⁰⁸ OLG Hamburg, GRUR 1950, 87, 89.

¹¹⁰⁹ *Bently/Sherman*, S. 746.

¹¹¹⁰ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL)

¹¹¹¹ Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne s. *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155.

¹¹¹² Ausführlich *Bently/Sherman*, S. 760 ff.

¹¹¹³ *Lego System v. Lego M. Lemelstrich* [1983] FSR 155, 187 f. per Justice Falconer.

¹¹¹⁴ *Bently/Sherman*, S. 761.

Das MarkenG bietet dem Markeninhaber Identitäts- (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), Verwechslungs- (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Der Identitätsschutz greift, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt wird.

Demgegenüber kommt Verwechslungsschutz in Betracht, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. In Übereinstimmung mit dem EuGH betont die deutsche Rechtsprechung, das Tatbestandsmerkmal der Gefahr einer gedanklichen Verbindung begründe keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausreichenden Markenverletzungstatbestand.¹¹¹⁵ Die Möglichkeit, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werden kann, begründet also noch keine Verwechslungsgefahr.¹¹¹⁶ Es muss sich dem Verkehr geradezu aufdrängen, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.¹¹¹⁷ In ständiger Rechtsprechung wendet der BGH außerdem die vom EuGH zur Feststellung der Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze an, wonach die Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist, wobei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.¹¹¹⁸ Je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, desto größer ist die Verwechslungsgefahr.¹¹¹⁹ Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit orientiert sich an der unvollkommenen Erinnerung¹¹²⁰ des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Warenart.¹¹²¹

An den Bekanntheitsschutz ist schließlich zu denken, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt, deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung aufgrund der Benutzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Korrespondierend mit dem EuGH wendet die deutsche Rechtsprechung § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch im Produktähnlichkeitsbereich

¹¹¹⁵ BGH, GRUR 1999, 735, 736 – *MONOFLAM/POLYFLAM*; GRUR 1999, 240, 241 – *STEPHANSKRONE I*; GRUR 1999, 52, 54 – *EKKO BLEIFREI*; GRUR 1998, 1014, 1015 – *ECCO II*.

¹¹¹⁶ BGH, WRP 2002, 537, 540 – *Bank 24*; GRUR 2000, 875, 877 – *Davidoff*; GRUR 1999, 735, 736 – *MONOFLAM/POLYFLAM*.

¹¹¹⁷ BGH, GRUR 2006, 60, 63 Rn. 28 – *coccodrillo*; GRUR 2004, 779, 782 – *Zwilling/Zweibrüder*.

¹¹¹⁸ BGH, GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 – *Schuhpark*; GRUR 2008, 258, 260 – *INTERCONNECT/T-InterConnect*; GRUR 2006, 859, 860 Rn. 16 – *Malteserkreuz*; GRUR 2006, 60, 61 Rn. 12 – *coccodrillo*; GRUR 2005, 513, 514 – *MEY/Ella May*; GRUR 2005, 427, 429 – *Lila-Schokolade*; GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*; GRUR 2004, 594, 596 – *Ferrari-Pferd*; GRUR 2003, 332, 334 – *Abschlussstück*; GRUR 2001, 158, 159 f. – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*.

¹¹¹⁹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 20 – *Lloyd*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 58 Rn. 24 – *Sabél/Puma*.

¹¹²⁰ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 26 – *Lloyd*.

¹¹²¹ EuGH, Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 25 – *Lloyd*; Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR Int. 1998, 56, 57 Rn. 23 – *Sabél/Puma*.

entsprechend an.¹¹²² Zur Wertschätzung einer Marke gehören sämtliche positiven Assoziationen, die der Verkehr mit ihr verbindet.¹¹²³ Diese wird ausgenutzt, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, für sich zu verwerten.¹¹²⁴ Eine Beeinträchtigung liegt demgegenüber vor, wenn negative Assoziationen auf die bekannte Marke übertragen werden.¹¹²⁵ Die Unterscheidungskraft einer bekannten Marke deckt sich mit ihrer Kennzeichnungskraft.¹¹²⁶ Sie kann dadurch ausgenutzt werden, dass die Assoziation des Kennzeichens mit der bekannten Marke ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit weckt, das einem anderen (neuen) Zeichen nicht zuteilwürde.¹¹²⁷ Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft mindert die Kennzeichnungskraft der bekannten Marke.¹¹²⁸ Die Unterscheidungskraft ist immer dann beeinträchtigt, wenn der Werbewert der bekannten Marke beeinträchtigt wird.¹¹²⁹ Davon ist umso eher auszugehen, je geringer der Abstand zwischen den betreffenden Waren- bzw. Dienstleistungsbranchen ist.¹¹³⁰

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt, wird in der Regel auch eine *misrepresentation* vorliegen. Auch die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erinnert im Ansatz an die Prüfung der *misrepresentation*. So ist in beiden Situationen das bloße gedankliche Inverbindungbringen nicht ausreichend. Ebenso wird bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit auf einen unvollkommenen Erinnerungseindruck abgestellt. Im Anwendungsbereich des Markenrechts werden jedoch allein die jeweils kollidierenden Zeichen miteinander verglichen. Die Prüfung der *misrepresentation* orientiert sich zwar stark an der originären Unterscheidungskraft der Klagemarke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, letztlich entscheiden jedoch die konkreten Umstände des Einzelfalls. Häufig kann eine *misrepresentation* daher schon durch einen aufklärenden Hinweis ausgeräumt werden. Bekannte Marken werden nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch ohne Vorliegen von Verwechslungsgefahr gegen die Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw. Wertschätzung geschützt. Der für einen *passing off*-Anspruch notwendige Schaden kann zwar auch in der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (*dilution*) bestehen.¹¹³¹ Der Verlust der Einzigartigkeit ist jedoch lediglich bei der Prüfung des *damage* von Belang. Eine eigenständige Klage kann hierauf nicht gestützt werden,¹¹³² es bedarf in jedem Fall auch des Nachweises einer *misrepresentation*.

IV. Räumlicher Schutzzumfang

Für einen *passing off*-Schutz genügt bereits eine örtlich beschränkte Verkehrsgeltung.¹¹³³ Unter besonderen Umständen ist der Inhaber des *goodwill* in einem solchen Fall sogar berechtigt, die Benutzung seines Zeichens über diese Grenzen hinaus zu verbieten.¹¹³⁴

¹¹²² BGH, GRUR 2004, 779, 783 – *Zwilling/Zweibrüder*; GRUR 2004, 598, 599 – *Kleiner Feigling*; GRUR 2004, 235, 238 – *Davidoff II*.

¹¹²³ Fezer, MarkenR, § 14 Rn. 800; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1366.

¹¹²⁴ BGH, GRUR 2005, 583, 584 – *Lila Postkarte*.

¹¹²⁵ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1380.

¹¹²⁶ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1367; Schweyer, in: von Schultz, § 14 Rn. 181.

¹¹²⁷ BGH, GRUR 2000, 875, 877 – *Davidoff*; GRUR 1981, 144, 145 – *Kräutermeister*.

¹¹²⁸ *Berlit*, S. 163 Rn. 189; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1370.

¹¹²⁹ BGH, GRUR 2002, 622, 625 – *shell.de*; *Berlit*, S. 163 Rn. 189.

¹¹³⁰ BGH, GRUR 2001, 507, 509 – *EVIAN/REVIAN*; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1371.

¹¹³¹ S. Teil 2 § 3 C. II. 4. c) cc).

¹¹³² Darauf verweisen auch *Horton/Robertson*, [1995] EIPR 568, 570.

¹¹³³ *Mertens*, S. 46; *Mountstephens*, S. 54; *Wadlow*, Rn. 3-84.

¹¹³⁴ *Menswear v. Chelsea Girl* (No. 1) [1987] RPC 189, 202 per Lord Justice Slade (CA).

Da es sich bei dem nach § 4 Nr. 2 MarkenG entstehenden Markenschutz um einen auf das Territorium der erworbenen Verkehrsgeltung begrenzten Schutz handelt, bestehen bei nur regionaler Verkehrsgeltung Rechte aus der Marke auch nur in dem territorial begrenzten Geltungsbereich.¹¹³⁵

V. Ansprüche

Sind die Tatbestandsmerkmale der *passing off*-Klage erfüllt, stellt das *common law* eine Vielzahl von Rechtsbehelfen zur Verfügung.¹¹³⁶ In der Praxis am bedeutsamsten ist dabei die (einstweilige) Unterlassungsverfügung (*(interim) injunction*). Daneben spielen die Schadensersatzklage (*damages*) sowie alternativ die Klage auf Herausgabe des vom Beklagten erzielten Gewinns (*account of profits*) eine große Rolle. Auch kann das Gericht die Einziehung (*delivery up*) oder die Zerstörung (*destruction*) der mit dem verletzenden Zeichen versehenen Waren anordnen.

Wer ein Zeichen entgegen § 14 Abs. 2–4 MarkenG benutzt, kann vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§ 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG).¹¹³⁷ Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht (§ 14 Abs. 5 S. 2 MarkenG). Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Markeninhaber außerdem zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet (§ 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG). Zu denken ist des Weiteren an den Vernichtungs- und Rückrufanspruch (§ 18 MarkenG), den Auskunftsanspruch (§ 19 MarkenG) oder die Möglichkeit zur Urteilsveröffentlichung auf Kosten des Verletzers (§ 19c MarkenG).

VI. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz

Zum Vorgehen gegen *look-alikes* stellt die deutsche Rechtsordnung neben markenrechtlichen auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche zur Verfügung, sofern der Kläger sein Begehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnisses stützt.¹¹³⁸ Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG) schafft keine Immaterialgüterrechte, sondern richtet sich gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten.¹¹³⁹ Es schützt den Mitbewerber vor der unlauteren Ausbeutung eines von ihm geschaffenen Leistungsergebnisses.¹¹⁴⁰

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 UWG trägt insgesamt also dazu bei, dass sich Unternehmer effektiver vor *look-alikes* schützen können.

C. Konsequenzen?

Beim Blick in deutsche Supermarktregale fällt auf, dass dort zwar – genau wie in England auch – zahlreiche Produktverpackungen Assoziationen an bekannte Markenprodukte hervor-

¹¹³⁵ BGH, GRUR 1957, 88, 93 – *Ihr Funkberater*; s. auch OLG Dresden, GRUR-RR 2002, 257, 259 – *Halberstädter Würstchen*.

¹¹³⁶ S. Teil 2 § 3 C. II. 6.

¹¹³⁷ Ausführlich dazu Teil 2 § 4 A. III.

¹¹³⁸ Vgl. BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 339, 342 Rn. 23 – *Stufenleitern*.

¹¹³⁹ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 4 Rn. 9.4; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/3.

¹¹⁴⁰ BT-Drucks. 16/10145, S. 17; BGH, GRUR 1994, 630, 634 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1991, 223, 225 – *Finnischer Schmuck*; GRUR 1988, 620, 621 – *Vespa-Roller*; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/4. Für eine Erstreckung des Schutzes auf die Verbraucher und die Allgemeinheit bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG dagegen *Köhler*, GRUR 2007, 548, 552.

rufen. Insgesamt ist der Ähnlichkeitsgrad jedoch wesentlich niedriger. Dies lässt vermuten, dass das deutsche Recht Produkthersteller effektiver vor *look-alikes* zu schützen vermag.

Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Erfolgchancen einer *passing off*-Klage resultieren auch daraus, dass den richterrechtlich entwickelten Definitionen zu *goodwill*, *misrepresentation* und *damage* keine derart allgemeingültige Bedeutung wie gesetzlichen Definitionen zugeschrieben werden kann.¹¹⁴¹ Entscheidend sind stets die Umstände des Einzelfalls.¹¹⁴² Ihr Bestehen indiziert zwar ein unlauteres Wettbewerbsverhalten. In einem Wirtschaftssystem, das darauf vertraut, dass Wettbewerb zu niedrigen Preisen und verbesserten Produkten führt, kann es jedoch durchaus zweckmäßige Gründe für ein Rechtsschutzversagen geben.¹¹⁴³ Insbesondere Grenzfälle lassen sich daher nur schwer voraussagen.¹¹⁴⁴ Letztendlich basiert das *passing off* auf dem Konzept der Irreführung (*misrepresentation*). Das bloße Ausnutzen eines fremden Rufs (*misappropriation*) reicht für eine erfolgreiche Klage nicht aus. Fraglich ist, ob und inwieweit in England auf diesen Befund schon reagiert worden ist bzw. reagiert werden sollte.

I. Tatsächlicher Änderungsbedarf im englischen Recht

Bevor es darum geht zu ermitteln, inwieweit es neuer Gesetze bedarf, ist zunächst zu prüfen, ob nicht das schon bestehende Regelwerk effektiver gegen *look-alikes* eingesetzt werden könnte. Möglicherweise vermittelt bereits der TMA 1994 hinreichenden Schutz. Auf der Grundlage eines Registers bietet dieses Gesetz eingetragenen Marken ein umfassendes Schutzsystem. Um möglichst ausgiebig gegen Nachahmer geschützt zu sein, erscheint es zumindest erwägenswert, prophylaktisch gleich reihenweise Marken registrieren zu lassen.

1. Eintrag einer Farbmarke

In vielen Fällen haben die Gerichte bestimmte Farben oder Farbkombinationen als wichtigstes Produktmerkmal ausgemacht.¹¹⁴⁵ Die Registrierung von Farbmarken könnte sich somit als erfolversprechendes Mittel gegen *look-alikes* erweisen.

Der Eintrag einer Farbmarke erfordert äußerst stichhaltige Belege im Hinblick auf die erworbene Unterscheidungskraft.¹¹⁴⁶ Bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit ist ferner das Allgemeininteresse daran, dass die Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschränkt wird, zu berücksichtigen.¹¹⁴⁷ Dieses Allgemeininteresse erklärt wohl die Zurückhaltung englischer Gerichte im Hinblick auf die Anerkennung von Farben als Herkunftshinweis.¹¹⁴⁸

¹¹⁴¹ *Metall und Rohstoff v. Donaldson Lufkin & Jenrette* [1990] 1 QB 391, 459 per Lord Justice Slade (CA): "Even a speech of Lord Diplock is not to be construed like a statute."

¹¹⁴² *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 412 per Lord Oliver (HL): "Every case depends upon its own peculiar facts."

¹¹⁴³ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 93 per Lord Diplock (HL).

¹¹⁴⁴ Ebenso *Mountstephens*, S. 43.

¹¹⁴⁵ Z.B. *Imperial Group v. Philip Morris* [1984] RPC 293 (*JPS-Fall*) oder *United Biscuits v. Burtons Biscuits* [1992] FSR 14 (*Jaffa Cakes-Fall*).

¹¹⁴⁶ Vgl. *Colgate-Palmolive's Trade Mark Application* [2002] RPC 26; *Duckham & Co's Trade Mark Application* [2004] RPC 28.

¹¹⁴⁷ EuGH, Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793, GRUR 2003, 604, 607 Rn. 56 – *Libertel*; bestätigt in Rs. C-49/02, Slg. 2004, I-6129, GRUR 2004, 858, 860 Rn. 41 – *Heidelberger Bauchemie*.

¹¹⁴⁸ *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5224.

2. Eintrag einer Formmarke

Als Instrument zum rechtlichen Vorgehen gegen die Nachahmung von Produktverpackungen kommt außerdem die Eintragung einer Formmarke in Betracht.

Englische Gerichte lehnen die Eintragung selbst ungewöhnlicher Formmarken jedoch regelmäßig unter Verweis darauf ab, Verbraucher würden Produkt- oder Verpackungsformen nicht als Herkunftshinweis begreifen.¹¹⁴⁹ An dieser Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn die Form sehr ausgefallen ist.¹¹⁵⁰ Produktverpackungen werden regelmäßig als nicht unterscheidungskräftig angesehen.¹¹⁵¹ Anders verhält es sich nur dann, wenn eine Verpackungsform eine hinreichende Originalität und Eigenart aufweist, die den angesprochenen Verkehrskreisen sofort auffällt.¹¹⁵² Insgesamt scheint also auch das Beantragen von Formmarken nur von begrenztem Wert zu sein. Eine echte Schutzerweiterung besteht wohl nur bei ganz besonders originellen Produktverpackungen wie etwa der *JIF*-Zitrone oder der *Coca-Cola*-Flasche, nicht aber bei Verpackungen mit gewöhnlicher Form, die ihre Einzigartigkeit erst über das Design der Aufdrucke erwerben.¹¹⁵³

3. Zwischenergebnis

Alles in allem besteht Anlass zu der Annahme, dass die an die Eintragung einer abstrakten Farbe oder Farbzusammenstellung bzw. einer Produkt- oder Verpackungsform gestellten Anforderungen ähnlich hoch sind wie diejenigen, die an den für eine erfolgreiche *passing off*-Klage notwendigen *goodwill* gestellt werden. Die Strategie, eine Vielzahl von Farb- und Formmarken zum Eintrag in das Markenregister anzumelden, vermag den Schutz von Markeninhabern gegen *look-alikes* daher regelmäßig nicht zu verbessern.¹¹⁵⁴

Der *Penguin v. Puffin*-Fall¹¹⁵⁵ zeigt, dass das Markenrecht ohnehin nicht immer hinreichenden Schutz vor *look-alikes* zu gewähren vermag. Nach den negativen Erfahrungen mit der Nachahmung ihrer Keksverpackung durch *ASDA* sah sich *United Biscuits* dazu veranlasst, ein ganzes Bündel von Zeichen anzumelden. Mit Hilfe des TMA 1994 kann die Benutzung von mit der eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichen untersagt werden. Es ist dem Markeninhaber jedoch nahezu unmöglich, gegen jede nur irgendwie denkbare Form der Nachahmung Vorsorge zu treffen. Regelmäßig wird es sich als problematisch erweisen, bereits im Vorfeld abzuschätzen, ob ein Produkt überhaupt nachgeahmt werden wird. Hätte *United Biscuits* etwa entsprechendes gehandelt, hätten sie die entsprechenden Marken mit Sicherheit früher eintragen lassen. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass die Merkmale, um deren Schutz es geht, auch tatsächlich der eingetragenen Marke entsprechen oder ihr zumindest sehr ähnlich sind. Es ist jedoch nicht einfach, vorab vorherzusagen, welches Merkmal letztlich imitiert werden wird. Folglich besteht Unsicherheit darüber, was genau Gegenstand der Registrierung sein soll. Diese Aspekte scheinen auch in *Penguin v. Puffin* Schwierigkeiten bereitet zu haben. Mit verhältnismäßig simplen Mitteln gelang es *ASDA* unter Umgehung des Markenrechtsschutzes eine faktische Ähnlichkeit zur Marke beizubeh-

¹¹⁴⁹ Z.B. *Bongrain's Trade Mark Application* [2005] RPC 14, 316 per Lord Justice Jacob (CA); *Nestlé v. Unilever* [2003] RPC 35, 663 per Justice Jacob.

¹¹⁵⁰ *Bongrain's Trade Mark Application* [2005] RPC 14, 315 per Lord Justice Jacob (CA).

¹¹⁵¹ *Bently/Sherman*, S. 827.

¹¹⁵² Abgelehnt in: *Procter & Gamble's Trade Mark Applications* [1999] RPC 673, 681 per Lord Justice Walker (CA) sowie *SM Jaleel's Trade Mark Application* [2000] RPC 471, 475 f. per Hobbs, QC.

¹¹⁵³ *Wieczorek*, S. 66.

¹¹⁵⁴ *Wieczorek*, S. 65.

¹¹⁵⁵ *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513.

halten. Obwohl sich der Begriff *PUFFIN* bildlich, klanglich und auch begrifflich vom Terminus *PENGUIN* unterscheidet, handelt es sich um die Bezeichnung einer Pinguin im Hinblick auf das schwarz-weiße Federkleid sowie den aufrechten Gang ähnelnden Vogelart.¹¹⁵⁶ Vor allem Kinder – die wesentlichen Konsumenten dieses Schokoladenkekses – sind unter Umständen nicht imstande, einen Papageientaucher von einem Pinguin zu unterscheiden. Das Ziel, Konsumenten von *Penguin*-Keksen in Richtung *Puffin*-Produkte umzulenken, kann somit auch ohne Verletzung der *PENGUIN*-Wortmarke gelingen. *United Biscuits* verfügte über zahlreiche Pinguine abbildende Bildmarken. Keine schützte jedoch das Design des tatsächlich auf den *Penguin*-Kekspackungen verwendeten Vogels.

Die Registrierung eines ganzen Zeichenbündels vermag die Anreize zur Herstellung von *look-alikes* mit Sicherheit zu verringern. Dennoch sieht sich ein Markeninhaber, der eine solche Strategie verfolgt, neben den bereits aufgeführten Schwierigkeiten auch zahlreichen weiteren Hürden ausgesetzt. Verletzungsansprüche können dann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt worden ist.¹¹⁵⁷ Fünf Jahre nach ihrer Registrierung haben Marken, die nur zu dem Zwecke eingetragen worden sind, um Nachahmungen zu erschweren, und anderweitig nicht benutzt worden sind, also faktisch keinen Wert mehr.¹¹⁵⁸ Schließlich sind auch die mit der Registrierung eines ganzen Zeichenbündels verbundenen Kosten nicht außer Acht zu lassen.

II. Ansätze zum Umgang mit *look-alikes*

Diese Schwächen des englischen Rechts sind in der Vergangenheit nicht unbemerkt geblieben. Die Einführung neuer Gesetze ist wiederholt angeregt worden.

1. Erlass des TMA 1994

Eine erste Gelegenheit zur Anregung neuer gesetzlicher Bestimmungen bot sich bei Erlass des TMA 1994.¹¹⁵⁹ Der Vorschlag der *British Producers and Brand Owners Group* (BPBOG),¹¹⁶⁰ wonach Supermärkten das Nachahmen von Produktverpackungen untersagt werden sollte, scheiterte jedoch. Die Regierung war der Auffassung, es handle sich der Sache nach eher um eine lauterkeitsrechtliche als eine markenrechtliche Problematik. Markeninhaber seien im Übrigen nach Erlass des TMA 1994 ohnehin besser geschützt. Regierungsinsider gestehen jedoch, dass die BPBOG wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher gewesen wäre, wenn sie sich früher formiert hätte, so dass mehr Zeit für die Planung der Kampagne zur Verfügung gestanden hätte. Diese war viel zu aggressiv und heftig geführt worden. Der Marke wurde eine apokalyptische Zukunft prophezeit. Ohne ein *look-alikes* verhinderndes Gesetz sei kein Hersteller mehr bereit, in England Investitionen zu tätigen. Derartige Bemerkungen erleichterten es den Gesetzesgegnern – an voran dem *British Retail Consortium* sowie der *Consumer Association* – die BPBOG als eine Ansammlung von Despoten darzustellen, die zur Rechtfertigung überhöhter Preise wettbewerbswidrige Vorteile erstrebte. In dieser Lage war der Regierung eine Kompromisslösung nicht mehr möglich, ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, die Interessen und Bedürfnisse der Verbraucher mächtigen Lobbyisten geopfert zu

¹¹⁵⁶ *United Biscuits v. Asda* [1997] RPC 513, 526 per Justice Walker: “The word PUFFIN is not very different from PENGUIN.”

¹¹⁵⁷ Sec. 46 (1) (a) TMA 1994.

¹¹⁵⁸ *Wieczorek*, S. 64.

¹¹⁵⁹ *Wieczorek*, S. 60.

¹¹⁶⁰ Im Februar 1994 vereinigten sich führende Markeninhaber zur BPBOG mit dem Ziel, dass in den TMA 1994 Bestimmungen zur Bekämpfung von *look-alikes* aufgenommen werden.

haben. Nachdem es politisch riskant geworden war, sich auf die Seite der Markeninhaber zu stellen, verwarf der damalige Wirtschaftsminister die Angelegenheit. Diesem ersten Ansatz zur Einführung entsprechender Gesetze scheinen folglich politische Motive zum Verhängnis geworden zu sein.¹¹⁶¹

2. Erlass des Competition Bill 1998

Die nächste Gelegenheit bot sich bei Erlass des Competition Bill 1998.¹¹⁶² Die einige Jahre zuvor gescheiterte BPBOG war mittlerweile in *British Brands Group* (BBG) umbenannt worden.¹¹⁶³ Diese merkte an, dass ihre Mitglieder sehr viel stärker unter *look-alikes* litten als Markenhersteller in anderen Mitgliedstaaten, in denen es entsprechende Lauterkeitsgesetze gäbe. *Look-alikes* schädigten im Übrigen auch nicht bloß die Originalhersteller, sondern auch die Verbraucher, die in die Irre geführt werden würden. Die BBG wies darauf hin, dass die großen Supermarktketten mehr als 78% des englischen Lebensmittelmarktes beherrschten. Die Tatsache, dass diese darüber entscheiden könnten, wo welche Produkte im Supermarktregal platziert, wie sie beworben bzw. zu welchem Preis sie veräußert werden, versetze sie Markenherstellern gegenüber von vornherein in eine günstigere Ausgangsposition. Diese Position werde durch die Einführung von *look-alike*-Produkten missbraucht. Schließlich erweise sich die Einführung von *look-alikes* verhindernden Regelungen als gute Gelegenheit, endlich die sich aus Art. 10^{bis} PVÜ sowie Art. 2 TRIPS ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Argumentation beeindruckte allerdings weder das Parlament noch die Regierung, so dass auch keine der geforderten Bestimmungen erlassen wurde.

3. Copyright and Trademarks Bill 2000

Im Januar 2000 wurde dem House of Lords ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der zahlreiche Änderungen des Urheber- und Markenrechts betraf.¹¹⁶⁴ Dieser Gesetzesentwurf enthielt eine Bestimmung, wonach das Nachahmen von Produktmerkmalen zu unterlassen sei. Damit sollten Markeninhaber besser gegen *look-alikes* geschützt werden. Erneut wurde auf die Schutzlücke verwiesen, die daraus resultiere, dass nur in seltenen Fällen tatsächlich gegen Urheber- oder Markenrecht verstoßen werde und *passing off*-Klagen nicht nur mit hohen Kosten, sondern auch ungewissem Ausgang verbunden seien. Die Regierung erachtete zusätzliche Regelungen für den Umgang mit *look-alikes* jedoch als unnötig. Am 17. März 2000 wurde der Gesetzesentwurf zurückgezogen.¹¹⁶⁵

III. Wettbewerbsrechtliche Generalklausel

Die aufgezeigten Unzulänglichkeiten des englischen Rechts geben dazu Anlass, über die Einführung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel zu diskutieren. Das größte Potential für eine solche Entwicklung des *common law* bietet das *passing off*.¹¹⁶⁶ Die englische Rechtsprechung und Literatur haben sich wiederholt mit der Frage auseinandergesetzt, ob es der Schaffung eines *tort of unfair competition* wirklich bedarf.

¹¹⁶¹ *Wieczorek*, S. 60 Fn. 225.

¹¹⁶² *Wieczorek*, S. 60 f.

¹¹⁶³ Diese gemeinnützige Organisation unterstützt Markenhersteller beim Vorgehen gegen Marken abträgliche Entwicklungen in Großbritannien und ist integraler Bestandteil eines weltweiten Netzwerks ähnlicher Organisationen. Es handelt sich um die einzige Organisation in Großbritannien, die ihren Fokus auf die Markenhersteller richtet. Weitere Informationen zur BBG sind im Internet erhältlich unter <<http://www.britishbrandsgroup.org.uk/the-group>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹¹⁶⁴ Mehr dazu *Everitt/Binns*, [2000] EIPR N86 ff.

¹¹⁶⁵ Hansard (HL) vom 17. März 2000, Rn. 1885 ff.

¹¹⁶⁶ So auch *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 258.

1. *Unfair competition* in der Rechtsprechung

a) *Unfair competition* Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert

Den Ausgangspunkt für die Abgrenzung von erlaubtem und unerlaubtem Wettbewerbsverhalten bilden die Entscheidungen *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.*, *Allen v. Flood* und *Quinn v. Leatham*.

In *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* hatte eine Vereinigung von mehreren mit Tee handelnden Schiffseignern vereinbart, Frachtaufträge systematisch untereinander aufzuteilen, sowie Spediteuren Anreize zur ausschließlichen Verwendung ihrer Schiffe zu bieten. Nachdem die *Mogul Steamship Company* erfolglos versucht hatte, diesem Zusammenschluss beizutreten, klagte sie wegen *conspiracy* und *restraint of trade*. Die dieses Begehren zurückweisende erstinstanzliche Entscheidung¹¹⁶⁷ bestätigte der Court of Appeal mit einer Mehrheit von zwei zu eins Richterstimmen.¹¹⁶⁸ Lord Justice Bowen bemerkte, die Entscheidung, ob eine Wettbewerbshandlung unfair ist oder nicht, setze voraus, dass es eine natürliche Grenze von Fairness oder Angemessenheit gebe, die nicht überschritten werden dürfe.¹¹⁶⁹ Das Bestehen einer solchen Grenze lehne er jedoch ab, da sie dem Wettbewerb eine Fessel anlegen würde. Lord Justice Fry stellt klar, entscheidend sei die Unrechtmäßigkeit des von den Beklagten verfolgten Zwecks bzw. der dabei von ihnen eingesetzten Mittel.¹¹⁷⁰ Mittels harten Wettbewerbs zielten die Beklagten darauf ab, Gewinn zu erzielen. Ohne das Hinzutreten weiterer rechtswidriger Handlungen sei Wettbewerb jedoch nicht rechtswidrig. Letztendlich übersteige das Ziehen einer Grenze zwischen erlaubtem und unerlaubtem Wettbewerb die Befugnisse des Richters.¹¹⁷¹ Einstimmig ist diese Entscheidung im Anschluss vom House of Lords bestätigt worden.¹¹⁷² Lord Watson bemerkte dazu, es obliege nicht den Gerichten, detaillierte Leitlinien für das Verhalten im Wettbewerb festzulegen.¹¹⁷³

In *Allen v. Flood*¹¹⁷⁴ wandten sich zwei nicht gewerkschaftlich organisierte Schiffszimmerleute gegen einen Gewerkschaftsvertreter, der deren Arbeitgeber nahe gelegt hatte, die beiden zu entlassen. Der Beklagte war kurz zuvor von den Mitgliedern seines Verbandes darüber informiert worden, dass diese streiken würden, sollte keine entsprechende Kündigung ausgesprochen werden. Das House of Lords statuierte, eine an sich rechtmäßige Handlung –

¹¹⁶⁷ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1888] LR 21 QBD 544.

¹¹⁶⁸ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1889] LR 23 QBD 598 (CA).

¹¹⁶⁹ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1889] LR 23 QBD 598, 615 per Justice Bowen (CA): “This seems to assume that, apart from fraud, intimidation, molestation, or obstruction, of some other personal right in rem or in personam, there is some natural standard of ‘fairness’ or ‘reasonableness’ (to be determined by the internal consciousness of judges and juries) beyond which competition ought not in law to go. There seems to be no authority, and I think, with submission, that there is no sufficient reason for such a proposition. It would impose a novel fetter upon trade.”

¹¹⁷⁰ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1889] LR 23 QBD 598, 624 f. per Lord Justice Fry (CA).

¹¹⁷¹ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1889] LR 23 QBD 598, 625 f. per Lord Justice Fry (CA): “Now, I know no limits to the right of competition in the defendants – I mean, no limits in law. I am not speaking of morals or good manners. To draw a line between fair and unfair competition, between what is reasonable and unreasonable, passes the power of the Courts.”

¹¹⁷² *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1892] AC 25 (HL).

¹¹⁷³ *Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co.* [1892] AC 25, 43 per Lord Watson (HL): “I cannot for a moment suppose that it is the proper function of English Courts of Law to fix the lowest prices at which traders can sell or hire, for the purpose of protecting or extending their business, without committing a legal wrong which will subject them in damages.”

¹¹⁷⁴ *Allen v. Flood* [1898] AC 1 (HL).

bloße Weiterleitung von Informationen – werde auch dadurch nicht rechtswidrig, dass der Betreffende niederträchtige Absichten verfolge.

In *Quinn v. Leatham*¹¹⁷⁵ hatte eine Gewerkschaft versucht, einen Fleischproduzenten dazu zu veranlassen, nur gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer zu beschäftigen (*closed shop policy*). Gleichzeitig verlangten sie von einem seiner langjährigen Kunden, diesem solange kein Fleisch mehr abzunehmen, bis er die gewerkschaftliche Forderung erfüllt habe. Diesmal sah das Gericht den Tatbestand einer *conspiracy* als erfüllt an.¹¹⁷⁶ Grundsätzlich dürfe jeder alles tun, solange es nicht rechtlich verboten sei.¹¹⁷⁷ Indem die Beklagte mit Schädigungsabsicht versucht habe, anderen ein bestimmtes Verhalten aufzudrängen, habe sie die Handlungsfreiheit des Klägers verletzt.¹¹⁷⁸ *Per se* rechtmäßiges Verhalten, das ohne Vorliegen einer *conspiracy* wohl wesentlich ungefährlich wäre, sei mit Schrotkörnern vergleichbar, die für sich genommen harmlos sind, wohingegen ein Pfund bereits sehr viel Zerstörung anrichten vermag.¹¹⁷⁹ Daraus dürfe jedoch nicht der Trugschluss gezogen werden, dass dieser Sachverhalt zwangsläufig anders beurteilt worden wäre, hätte eine Einzelperson gehandelt. Es sei bloß unwahrscheinlich, dass ein Einzelner über die entsprechenden Durchsetzungsmittel verfüge; sofern dies jedoch der Fall sei, sei keine unterschiedlich Behandlung zu erwarten gewesen.¹¹⁸⁰

Die Abneigung englischer Gerichte gegenüber Wettbewerbsregulierung offenbart sich weiterhin im Zusammenhang mit der Beurteilung irreführender und vergleichender Werbung unter den Tatbestand der *injurious falsehood*.¹¹⁸¹ In *White v. Mellin*¹¹⁸² hatte der Beklagte Babynahrung des Klägers verkauft, die er zuvor mit der Behauptung etikettiert hatte, die vom ihm selbst hergestellte Ware sei wesentlich nahrhafter. Der Kläger berief sich auf *injurious falsehood*, da dieser falsche Hinweis seine Produkte degradieren. Lord Herschell erachtete dies jedoch als bloße Anpreisung, die schon deshalb keine Ansprüche begründen könne, weil die Gerichte anderenfalls permanent Qualitätskontrollen durchführen müssten.¹¹⁸³ Auch in *Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark*¹¹⁸⁴ wurde die im Rahmen eines Vergleichstests aufgestellte Behauptung, die Farbe des Beklagten sei der des Klägers überlegen, als

¹¹⁷⁵ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495 (HL).

¹¹⁷⁶ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495, 507 per Lord Halsbury, LC; 515 per Lord Shand; 525 per Lord Brampton (HL).

¹¹⁷⁷ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495, 534 per Lord Lindley (HL): “He was at liberty to earn his own living in his own way, provided he did not violate some special law prohibiting him from so doing, and provided he did not infringe the rights of other people.”

¹¹⁷⁸ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495, 536 f. per Lord Lindley (HL).

¹¹⁷⁹ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495, 530 per Lord Brampton (HL): “(...) that a number of actions and things not in themselves actionable or unlawful if done separately without conspiracy may, with conspiracy, become dangerous and alarming, just as a grain of gunpowder is harmless but a pound may be highly destructive, or the administration of one grain of a particular drug may be most beneficial as a medicine but administered frequently and in larger quantities with a view to harm may be fatal as a poison.”

¹¹⁸⁰ *Quinn v. Leatham* [1901] AC 495, 537 per Lord Lindley (HL): “My Lords, one man without others behind him who would obey his orders could not have done what these defendants did. One man exercising the same control over others as these defendants had could have acted as they did, and, if he had done so, I conceive that he would have committed a wrong towards the plaintiff for which the plaintiff could have maintained an action.”

¹¹⁸¹ *Ohly*, Richterrecht, S. 80.

¹¹⁸² *White v. Mellin* [1895] AC 154 (HL).

¹¹⁸³ *White v. Mellin* [1895] AC 154, 165 (HL): “Indeed, the Courts of law would be turned into a machinery for advertising rival productions by obtaining a judicial determination which of the two was the better.”

¹¹⁸⁴ *Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark* [1899] 1 QB 86 (CA).

reine Anpreisung bezeichnet. Der bloße Hinweis auf die Überlegenheit der eigenen Produkte gegenüber der Konkurrenz sei nicht rechtswidrig.¹¹⁸⁵ Geprägt von dem um die Jahrhundertwende in England dominierenden liberalen Wirtschaftsverständnis ging die Rechtsprechung davon aus, freiem Wettbewerb sei am besten gedient, wenn er sich selbst überlassen bleibe.¹¹⁸⁶

b) *Unfair competition* in den USA

Urteile oberster Gerichte aus anderen *common law*-Rechtsordnungen entfalten für das englische Recht zwar keinerlei Bindungswirkung (*binding authority*).¹¹⁸⁷ Sofern sie jedoch von bekannten Richterpersönlichkeiten stammen oder auf dem englischen Recht ähnelnden Präzedenzfällen beruhen, kommt gewissenhaft begründeten Entscheidungen zumindest Überzeugungskraft (*persuasive authority*) zu. Diesen Anforderungen wird die Entscheidung *International News Service v. Associated Press*¹¹⁸⁸ des US Supreme Court gerecht.¹¹⁸⁹

aa) *International News Service v. Associated Press*

Die Nachrichtenagentur *International News Service* (INS) hatte im Gegensatz zur konkurrierenden *Associated Press* (AP) von den zuständigen französischen Behörden weder eine Genehmigung zur Kriegsberichterstattung noch zur Nutzung französischer Telegrafienlinien erhalten. INS übermittelte daraufhin die Meldungen aus den an der Ostküste erscheinenden Tageszeitungen an die Westküste, die dort aufgrund der Zeitverschiebung noch rechtzeitig in der Frühausgabe untergebracht werden konnten. Die Mehrheit des Supreme Courts sah die von AP auf Urheberrechtsverletzung sowie unlauteren Wettbewerbsverhalten gestützte Klage als begründet an. Justice Pitney stellte fest, dass Nachrichten zwar nicht urheberrechtlich geschützt seien, das Verhalten der Beklagten jedoch als unterlauterer Wettbewerb zu untersagen sei. In diesem Zusammenhang verwendete er die später häufig zitierte Metapher des *reaping without sowing*.¹¹⁹⁰ Anders als beim *palming off*¹¹⁹¹ gebe die Beklagte nicht ihre eigenen Produkte als die der Klägerin aus.¹¹⁹² Die Gefahr einer Irreführung (*misrepresentation*) werde durch eine Ausbeutung (*misappropriation*) ausgetauscht, wenn sie deren Produkte als eigene verkaufe. Justice Holmes gelangte zwar zu dem gleichen Ergebnis, er begründete es jedoch mit *opposite palming off*.¹¹⁹³ Konsequenterweise wurde AP letztlich auch nur zugestanden, als Quelle genannt zu werden.¹¹⁹⁴ Zur Existenz eines allgemeinen *tort of unfair competition* nahm er zwar nicht ausdrücklich Stellung. Er verwies jedoch darauf, dass viele Werte entschädigungslos zerstört werden dürften, und dass der Begriff *unfair competition*

¹¹⁸⁵ *Hubbuck & Sons v. Wilkinson, Heywood & Clark* [1899] 1 QB 86, 92 f. per Lindley, MR (CA).

¹¹⁸⁶ *Ohly*, Richterrecht, S. 80 f.

¹¹⁸⁷ *Ohly*, Richterrecht, S. 81.

¹¹⁸⁸ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215 (1918) (USSC).

¹¹⁸⁹ *Victoria Park Racing v. Taylor* (1937) 58 CLR 479, 509 per Justice Dixon (HCA).

¹¹⁹⁰ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 239 f. (1918) (USSC): "(...) endeavoring to reap where it has not sown, (...). The transaction speaks for itself and a court of equity ought not to hesitate long in characterizing it as unfair competition in business."

¹¹⁹¹ Im amerikanischen Recht wird anstelle des Begriffs *passing off* auch der des *palming off* verwendet.

¹¹⁹² *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 242 (1918) (USSC): "(...) instead of selling its own goods as those of complainant, it substitutes misappropriation in the place of misrepresentation, and sells complainant's goods as its own."

¹¹⁹³ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 247 (1918) (USSC): "The ordinary case, I say, is palming off the defendant's product as the plaintiff's but the same evil may follow from the opposite falsehood – from saying whether in words or by implication that the plaintiff's product is the defendant's, and that, it seems to me, is what has happened here."

¹¹⁹⁴ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 248 (1918) (USSC).

mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden sei.¹¹⁹⁵ In einem Sondervotum kritisierte demgegenüber Justice Brandeis, mangels entsprechender Anspruchsgrundlage könne rechtlich nicht gegen als unlauterer Wettbewerb bezeichnetes Verhalten vorgegangen werden.¹¹⁹⁶ Die Schaffung neuen Rechts sei nicht Aufgabe der Gerichte, sondern des Gesetzgebers.¹¹⁹⁷

bb) Reaktionen im anglo-australischen Recht

Der Fall *Victoria Park Racing v. Taylor*¹¹⁹⁸ erscheint besonders interessant vor dem Hintergrund, dass sich das betreffende australische Recht im Jahre 1937 kaum vom englischen unterscheidet, so dass eine entsprechende Entscheidung auch in England durchaus hätte ergehen können.¹¹⁹⁹ Die Klägerin veranstaltete Pferderennen auf einer Rennbahn, die vom Nachbargrundstück des Beklagten aus beobachtet werden konnten, nachdem dieser ein ungefähr fünf Meter hohes Gerüst errichtet hatte. Ohne Genehmigung der Klägerin gestattete er es einem Radiosender, von dort oben live über die Rennen zu berichten. Da daraufhin die Besuchszahlen zurückgingen, gingen der Klägerin Einnahmen verloren. Mit einer Mehrheit von drei zu zwei Richterstimmen wurde die Klage vom High Court of Australia abgewiesen. Der sich auf das Sondervotum von Justice Brandeis in *International News Service v. Associated Press* beziehende Justice Dixon bemerkte, die Rechtsordnung schütze Vermögenswerte nicht deswegen, weil ihr Erwerb mit Investitionen verbunden gewesen sei, sondern weil sie einer als schutzwürdig anerkannten Kategorie angehörten.¹²⁰⁰

Sofern *International News Service v. Associated Press* in nachfolgenden Urteilen überhaupt angesprochen wurde, hat das Sondervotum von Justice Brandeis regelmäßig Zustimmung erfahren. In *Moorgate Tobacco v. Philip Morris*¹²⁰¹ kritisiert Justice Deane die unpräzise Definition der Tatbestandsvoraussetzungen eines *tort of unfair competition*.¹²⁰² In *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash*¹²⁰³ setzte sich der Privy Council¹²⁰⁴ zwar nicht näher mit der Existenz eines *tort of unfair competition* auseinander. Lord Scarman wies jedoch darauf hin, dass die Entscheidung sowohl in den USA als auch in Australien Kritik erfahren habe.¹²⁰⁵

¹¹⁹⁵ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 246 (1918) (USSC).

¹¹⁹⁶ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 259 f. (1918) (USSC).

¹¹⁹⁷ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215, 267 (1918) (USSC): "Courts are ill-equipped to make the investigations which should precede a determination of the limitations which should be set upon any property right in news or of the circumstances under which news gathered by a private agency should be deemed affected with a public interest. Courts would be powerless to prescribe the detailed regulations essential to full enjoyment of the rights conferred or to introduce the machinery required for enforcement of such regulations. Considerations such as these should lead us to decline to establish a new rule of law in the effort to redress a newly disclosed wrong, although the propriety of some remedy appears to be clear."

¹¹⁹⁸ *Victoria Park Racing v. Taylor* (1937) 58 CLR 479 (HCA).

¹¹⁹⁹ *Ohly*, Richterrecht, S. 82.

¹²⁰⁰ *Victoria Park Racing v. Taylor* (1937) 58 CLR 479, 509 per Justice Dixon (HCA): "(...) it is not because the individual has by his efforts put himself in a position to obtain value for what he can give that his right to give it becomes protected by law and so assumes the exclusiveness of property, but because the intangible or incorporeal right he claims falls within a recognized category to which legal or equitable protection attaches."

¹²⁰¹ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414 (HCA).

¹²⁰² *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 441 f. per Justice Deane (HCA): "(...) one searches in vain in the majority judgement for any identification of the ingredients of that general wrong."

¹²⁰³ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429 (PC).

¹²⁰⁴ Die Richter des House of Lords besetzen auch das Judicial Committee of the Privy Council, das letztinstanzlich für Rechtsmittel aus bestimmten Commonwealth Mitgliedsländern zuständig ist, *Bunge*, S. 33; mehr dazu bei *James*, S. 43 f. In Australien bestand diese Appellationsmöglichkeit bis zum Jahre 1986, *Ohly*, Richterrecht, S. 63.

¹²⁰⁵ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 491 (PC).

c) *Unfair competition* Mitte des 20. Jahrhunderts

aa) *Drinks Cases*

Eine weitere Gelegenheit zur Entwicklung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel boten die *Drinks Cases*, in denen der *passing off*-Tatbestand auf den Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen sowie Beschaffenheitsangaben ausgedehnt worden war.¹²⁰⁶

In *Bollinger v. Costa Brava Wine*¹²⁰⁷ lag mangels Täuschung über die betriebliche Herkunft des Weins kein klassischer Fall des *passing off* vor. Justice Danckwerts konstatierte dennoch, auch geographische Herkunftsbezeichnungen seien dem *goodwill* zuzurechnen und es sei nicht von Belang, dass dieser einer ganzen Personengruppe und nicht nur einem Einzelnen gebühre.¹²⁰⁸ Ausdrücklich bezeichnete er das beanstandete Verhalten als unlauteres Verhalten, gegen das rechtlicher Schutz gewährt werden sollte.¹²⁰⁹ In *Vine Products v. Mackenzie*¹²¹⁰ urteilte Justice Cross, nachdem er ausdrücklich die *Spanish Champagne*-Entscheidung als Weiterentwicklung des klassischen *passing off*-Tatbestands bestätigt hatte,¹²¹¹ dass mit dem Begriff *Sherry* nur wahrhaftig aus Jerez stammender Wein betitelt werden dürfe.¹²¹² In *John Walker v. Henry Ost*¹²¹³ stellte Justice Foster fest, die Etikettierung der Beklagten sei geeignet, insbesondere vom der englischen Sprache nicht mächtigen Teil der Bevölkerung verwechselt zu werden.¹²¹⁴ Ausdrücklich bestätigte er in diesem Zusammenhang die *Spanish Champagne*- sowie die *Sherry*-Entscheidung.¹²¹⁵ Im *Spanish Champagne* bestätigenden¹²¹⁶ *Advocaat*-Fall¹²¹⁷ äußerte Lord Fraser zwar, *Spanish Champagne*, von dem sich der vorliegende Fall nicht substantiell unterscheidet, sei über die vorangegangenen *passing off*-Entscheidungen hinausgegangen, stellte aber wenig später klar, es sei nach herkömmlichen *passing off*-Grundsätzen geurteilt worden.¹²¹⁸ Er bezeichnete fairen Wettbewerb als legitimes Mittel zur Zerstörung von *goodwill*, der im vorliegenden Fall jedoch aus moralischen Gründen schutzwürdig sei.¹²¹⁹ Insgesamt sei ein als *passing off* bekanntes Delikt begangen worden.¹²²⁰ In den Ausführungen Lord Diplocks sind dagegen Anhaltspunkte erkennbar, wonach er die *passing off*-Klage als einen Anwendungsfall eines allgemeinen Verbots unlautere-

¹²⁰⁶ *Ohly*, Richterrecht, S. 86 ff.

¹²⁰⁷ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262.

¹²⁰⁸ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 284.

¹²⁰⁹ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 284.

¹²¹⁰ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402.

¹²¹¹ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 427: "If I may say so without impertinence I agree entirely with the decision in the Spanish Champagne case – but as I see it it uncovered a piece of common law or equity which had till then escaped notice (...). In truth the decision went beyond the well trodden paths of passing off into the unmapped area of 'unfair trading' or 'unlawful competition'."

¹²¹² *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 427, 428.

¹²¹³ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917.

¹²¹⁴ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917, 927.

¹²¹⁵ *John Walker v. Henry Ost* [1970] 1 WLR 917, 930.

¹²¹⁶ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 95 per Lord Diplock (HL).

¹²¹⁷ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31 (HL).

¹²¹⁸ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 105 (HL): "(...) I think that the case went rather further than the previous decisions in the passing-off cases. (...) the decision is in my opinion soundly based on the principle underlying the earlier passing-off actions, which I take to be that the plaintiff is entitled to protect his right of property in the goodwill attached to a name which is distinctive of a product or class of products sold by him in the course of business."

¹²¹⁹ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 106 (HL).

¹²²⁰ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 106 (HL): "(...) in my opinion the tort is the same in kind as that which has hitherto been known as passing off."

ren Wettbewerbs erachtet.¹²²¹ Die Beklagten hätten sich unfair, um nicht zu sagen unanständig verhalten.¹²²² Unter Verweis auf diverse Grundsatzentscheidungen zeigte er auf, inwieweit sich das *passing off* im Laufe der Zeit bereits entwickelt habe. Im Interesse der Verbraucher habe der Gesetzgeber nun aber damit begonnen, strengere Maßstäbe an die kaufmännische Ehrlichkeit zu stellen.¹²²³ Diese Entwicklung dürfe bei der Frage, ob das Fallrecht ausgedehnt oder weiterhin zurückhaltend angewendet werden sollte, nicht unberücksichtigt bleiben.

bb) Reaktionen auf *Advocaat*

Gerade die von Lord Diplock in *Advocaat* geäußerten allgemeinen rechtspolitischen Aussagen hatten die Tür zur Entwicklung einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel weit aufgestoßen.¹²²⁴ Nur kurze Zeit später ist diese in *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash*¹²²⁵ vom Privy Council jedoch wieder zugeschlagen worden.¹²²⁶ Dieser war der Auffassung, die Klägerin stütze ihr Begehren nur noch auf Verwechslungsgefahr, weswegen auf die *unfair trading*-Klage nicht mehr eingegangen werden müsse.¹²²⁷ Nur beiläufig wurde auf *International News Service v. Associated Press* unter Verweis auf die in den USA und Australien an dieser Entscheidung geäußerte Kritik aufmerksam gemacht.¹²²⁸ Ob allerdings die Klägerin die *unfair trading*-Klage tatsächlich fallengelassen hat, scheint fragwürdig. Nachdem Justice Powell in erster Instanz statuiert hatte, eine Irreführung sei nicht nachgewiesen worden, mutete diese nämlich wesentlich erfolversprechender an.¹²²⁹ Dies nährt den Verdacht, der Privy Council habe eine entsprechende Auseinandersetzung gescheut.¹²³⁰ Zusammen mit den zu *International News Service v. Associated Press* geäußerten Bemerkungen ist dies wohl als Indiz für die Ablehnung eines allgemeinen *tort of unfair competition* zu deuten.¹²³¹

Noch deutlicher wurde Justice Deane in der australischen Entscheidung *Moorgate Tobacco v. Philip Morris*.¹²³² Entsprechend einer zwischen *Loew's* – dem Rechtsvorgänger von *Moorgate* – und *Philip Morris* bestehenden Lizenzvereinbarung war *Philip Morris* berechtigt, auf dem australischen Markt die Marke *KENT* für Zigaretten zu benutzen. Nachdem lange darüber diskutiert worden war, diese Lizenz auf die neue Marke *KENT GOLDEN LIGHTS* auszuweiten, scheiterten die Verhandlungen endgültig, als *Loew's* an *Moorgate* verkauft wurde. Kurz zuvor hatte *Philip Morris* die Marke *GOLDEN LIGHTS* registrieren lassen und damit begonnen, *Marlboro Golden Lights* zu verkaufen. Seine gegen diese Registrierung gerichtete Klage stützte *Moorgate* vor dem Supreme Court of New South Wales auch auf unlauteren

¹²²¹ *Ohly*, Richterrecht, S. 88.

¹²²² *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 91 (HL): "(...) seem to me to disclose a case of unfair, not to say dishonest, trading of a kind for which a rational system of law ought to provide a remedy to other traders whose business or goodwill is injured by it. Unfair trading as a wrong actionable at the suit of other traders who thereby suffer loss of business or goodwill may take a variety of forms (...) most protean is that which is generally and nowadays, perhaps misleadingly described as 'passing off'. The forms that unfair trading takes will alter with the ways in which trade is carried on and business reputation and goodwill acquired."

¹²²³ *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 104 (HL).

¹²²⁴ *Ohly*, Richterrecht, S. 89.

¹²²⁵ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429 (PC).

¹²²⁶ *Dworkin*, (1981) 44 MLR 545, 567.

¹²²⁷ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 491 (PC).

¹²²⁸ *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 491 (PC).

¹²²⁹ *Dworkin*, (1981) 44 MLR 564, 567.

¹²³⁰ *Ohly*, Richterrecht, S. 89.

¹²³¹ *Ohly*, Richterrecht, S. 90; *Terry*, (1988) 51 MLR 296, 306.

¹²³² *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414 (HCA).

Wettbewerb. Der das klageabweisende Urteil einstimmig bestätigende High Court of Australia bestritt dabei ausdrücklich die Existenz eines *unfair competition*-Tatbestands.¹²³³ Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Mehrheitsvotum in *International News Service v. Associated Press* interpretierte Justice Deane nachfolgende US-Entscheidungen eher als Ablehnung eines generellen *tort of unfair competition*.¹²³⁴ In *Advocaat* sei nach herkömmlichen *passing off*-Grundsätzen entschieden worden¹²³⁵ und auch der High Court of Australia habe sich in *Victoria Park Racing v. Taylor* dem Sondervotum von Justice Brandeis in *International News Service v. Associated Press* angeschlossen.¹²³⁶ Die Weiterentwicklung der *passing off*-Klage belege, dass traditionelle Klageformen durchaus gewandelten Verhältnissen angepasst werden könnten.¹²³⁷ Die richterliche Ablehnung eines *unfair competition*-Tatbestands sei nicht anders zu deuten, als dass ein solcher Tatbestand außerhalb der Grenzen herkömmlicher Klagearten liege.¹²³⁸ Diese Grenzen setze das Parlament fest, weswegen sie nicht von der Rechtsprechung verwischt werden dürften.¹²³⁹

Auch in anderen nachfolgenden Entscheidungen wurde von dem in *Advocaat* angedeuteten Potential zur Ausweitung der *passing off*-Klage hin zu einem allgemeinen *tort of unfair competition* kein Gebrauch gemacht.¹²⁴⁰ Im *Jif*-Fall führte Lord Jauncey die von Lord Diplock in *Advocaat* aufgestellten fünf *passing off*-Tatbestandsvoraussetzungen nur im Rahmen allgemeiner Ausführungen an.¹²⁴¹ Bei der Beurteilung des konkreten Falls formulierte er den *passing off*-Grundsatz dann allerdings in der traditionellen Weise.¹²⁴² Entsprechendes gilt für Lord Oliver.¹²⁴³ Die Bemerkung, wonach *passing off* einen Unterfall unlauteren Wettbewerbs

¹²³³ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 440 per Justice Deane (HCA): "(...) 'unfair competition' does not, in itself, provide a sufficient basis for relief under the law of this country."

¹²³⁴ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 442 per Justice Deane (HCA): "Subsequent decisions of United States courts have tended to isolate rather than develop the doctrine of a general action for unfair competition enunciated in the *International News Service Case*."

¹²³⁵ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 443 f. per Justice Deane (HCA).

¹²³⁶ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 444 per Justice Deane (HCA).

¹²³⁷ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 445 per Justice Deane (HCA).

¹²³⁸ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 445 per Justice Deane (HCA): "The rejection of a general action for 'unfair competition' involves no more than a recognition of the fact that the existence of such an action is inconsistent with the established limits of the traditional and statutory causes of action which are available to a trader in respect of damage caused or threatened by a competitor."

¹²³⁹ *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 445 f. per Justice Deane (HCA): "Those limits, which define the boundary between the area of legal or equitable restraint and protection and the area of untrammelled competition, increasingly reflect what the responsible Parliament or Parliaments have determined to be the appropriate balance between competing claims and policies. Neither legal principle nor social utility requires or warrants the obliteration of that boundary by the importation of a cause of action whose main characteristic is the scope it allows, under high-sounding generalizations, for judicial indulgence of idiosyncratic notions of what is fair in the market place."

¹²⁴⁰ *Ohly*, Richterrecht, S. 91.

¹²⁴¹ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 417 (HL).

¹²⁴² *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 418 (HL): "In a case such as the present where what is in issue is whether the goods of A are likely to be passed off as those of B, a plaintiff, to succeed, must establish (1) that his goods have acquired a particular reputation among the public, (2) that persons wishing to buy his goods are likely to be misled into buying the goods of the defendant and (3) that he is likely to suffer damage thereby."

¹²⁴³ *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 406 (HL): "The law of passing off can be summarised in one short general proposition – no man may pass off his goods as those of another. More specifically, it may be expressed in terms of the elements which the plaintiff in such an action has to prove in order to succeed. These are three in number. First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public (...). Secondly, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant (...). Thirdly, he must demonstrate that he suffers or, (...) that he is likely to suffer, damage (...)."

darstelle, ließen beide unkommentiert. Noch deutlicher wurde Lord Justice Nourse in *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer*, der den traditionellen Dreiklang für zweckdienlicher als die in *Advocaat* aufgestellten *passing off*-Tatbestandsvoraussetzungen erachtete¹²⁴⁴ und die Rückkehr des House of Lords zur klassischen Formulierung im *Jif*-Fall begrüßte.¹²⁴⁵ In *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* verwies Justice Jacob ausdrücklich darauf, dass das englische Recht keinen *tort of copying* oder *tort of competition* kenne.¹²⁴⁶ Zwar habe sich der Anwendungsbereich der *passing off*-Klage im Laufe der Zeit ausgedehnt, es sei dabei jedoch niemals auch nur ansatzweise eine Tendenz zur Erfassung über den Irreführungsbereich hinausgehender Fälle erkennbar geworden.¹²⁴⁷ Da dies bloß zu einer Erdrosselung des Wettbewerbs führe, lehne er eine solche Erweiterung ohnehin ab. Nachdem der Court of Appeal in *Taittinger v. Allbev* die Verwässerung (*dilution*) als Schadensposten anerkannt hatte,¹²⁴⁸ wurde bereits gemutmaßt, die Rechtsprechung habe das bislang unerforschte Terrain des unlauteren Wettbewerbs betreten.¹²⁴⁹ Drei Jahre später wurde im Court of Appeal in *Harrods v. Harrodian Schools* jedoch Unbehagen gegenüber der Anerkennung eines derartigen Schadenspostens geäußert.¹²⁵⁰

d) *Unfair competition* im 21. Jahrhundert

*Arsenal v. Reed*¹²⁵¹ hätte dagegen erneut einen Schritt in Richtung eines umfassenden *tort of unfair competition* bedeuten können. Obwohl Justice Laddie *passing off* in erster Instanz abgelehnt hatte¹²⁵² und sich die Berufung gar nicht gegen diese Entscheidung richtete, sah sich Lord Justice Aldous im Court of Appeal zu der Bemerkung veranlasst, die traditionell *passing off* genannte Klage sei treffender als unlauterer Wettbewerb zu bezeichnen.¹²⁵³ Klassische Erscheinungsformen – wie sie etwa *Reddaway v. Banham*¹²⁵⁴ zugrunde lagen – könnten den Anwendungsbereich dieser Klageform nicht mehr endgültig festlegen. Dabei zitierte er Justice Cross in *Vine Products v. Mackenzie*,¹²⁵⁵ demzufolge der Fall *Bollinger v. Costa*

¹²⁴⁴ *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencers* [1991] RPC 351, 368 (CA): “Although those speeches are of the highest authority, it has been my experience, and it is now my respectful opinion, that they do not give the same degree of assistance in analysis and decision as the classical trinity of (1) a reputation (or goodwill) acquired by the plaintiff in his goods, name, mark, etc., (2) a misrepresentation by the defendant leading to confusion (or deception), causing (3) damage to the plaintiff.”

¹²⁴⁵ *Conorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencers* [1991] RPC 351, 369 (CA): “These observations signal a welcome return to the classical approach to the elements of a passing off action.”

¹²⁴⁶ *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* [1994] 1 WLR 1564, 1569 f.

¹²⁴⁷ *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* [1994] 1 WLR 1564, 1570: “Never has the tort shown even a slight tendency to stray beyond cases of deception. Were it to do so it would enter the field of honest competition, declared unlawful for some reason other than deceptiveness. Why there should be any such reason I cannot imagine. It would serve only to stifle competition.”

¹²⁴⁸ *Taittinger v. Allbev* [1993] FSR 641, 670 f. per Lord Justice Peter Gibson, 674 per Lord Justice Mann, 678 per Sir Thomas Bingham, MR (CA).

¹²⁴⁹ *Davis*, S. 193.

¹²⁵⁰ *Harrods v. Harrodian Schools* [1996] RPC 697, 716 per Lord Justice Millett (CA): “I have an intellectual difficulty in accepting the concept that the law insists upon the presence of both confusion and damage and yet recognises as sufficient a head of damage which does not depend on confusion.”

¹²⁵¹ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73 (CA).

¹²⁵² *Arsenal v. Reed* [2001] RPC 46, 937.

¹²⁵³ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 914 (CA): “I realise that there was no appeal on the conclusion reached by the judge on the cause of action traditionally called passing off, perhaps best referred to as unfair competition.”

¹²⁵⁴ *Reddaway v. Banham* [1895] 1 QB 286 (CA); [1896] AC 199 (HL).

¹²⁵⁵ *Vine Products v. Mackenzie* [1967] FSR 402, 427.

*Brava Wine*¹²⁵⁶ den altbekannten Pfad des *passing off* verlassen habe hinein in das unbekannte Gebiet des *unfair trading* oder *unlawful competition*.

Sofern *Arsenal v. Reed* Erwartungen hervorgerufen hatte, es stehe die Anerkennung eines umfassenden *tort of unfair competition* bevor, sind diese spätestens in *L'Oréal v. Bellure*¹²⁵⁷ wieder zunichte gemacht worden. Dieser Fall betraf den Vertrieb billiger Parfümimitate, sog. *smell-alikes*. Zwar waren die Düfte selbst nicht als Marke eingetragen.¹²⁵⁸ *L'Oréal* war jedoch Inhaberin zahlreicher für Parfüms und andere Duftstoffe eingetragener Wortmarken sowie als Flakons und Parfümschachteln ausgestalteter Wortbildmarken. Die Beklagte vertrieb preisgünstige Parfüms, die die *L'Oréal*-Düfte kopierten in Flakons und Verpackungen, die ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit den Originalen aufwiesen. Einzelhändlern wurden des Weiteren Vergleichslisten übermittelt, die die *smell-alikes* konkret den Luxusprodukten zuordneten. Darin sah *L'Oréal* eine Verletzung ihrer Markenrechte. Gleichzeitig berief sich das Unternehmen auf *passing off*. Auch der Duft eines Parfüms sei Bestandteil des unternehmerischen *goodwill*. Keineswegs behauptete *L'Oréal*, der Duft der *smell-alikes* begründe eine *misrepresentation*. In Anbetracht der Entwicklung, die die *passing off*-Klage erfahren habe, sei dies aber auch gar nicht notwendig. In seiner neuen ausgedehnten Form genüge der Nachweis unlauteren Wettbewerbsverhaltens. In jedem Fall führten jedoch die ähnlichen Produktnamen und -verpackungen Irreführungsgefahr herbei. Während die auf eine Verletzung von Markenrechten gestützte Klage überwiegend Erfolg hatte, wurde das Vorliegen von *passing off* verneint. Nachdem Justice Lewison es abgelehnt hatte, den Geruch eines Parfüms als bloßer Produkteigenschaft dem *goodwill* zuzählen, konzentrierte er sich hinsichtlich des *passing off*-Vorwurfs auf die Produktnamen und -verpackungen.¹²⁵⁹ Die Behauptung, Lord Justice Aldous habe in *Arsenal v. Reed* das Erfordernis einer *misrepresentation* bzw. *deception* für entbehrlich gehalten anzweifelnd¹²⁶⁰ bemerkte er, es habe sich dabei ohnehin nur um eine beiläufige, nicht entscheidungserhebliche Bemerkung gehandelt.¹²⁶¹ Ferner sei der Court of Appeal auch gar nicht imstande, Ansichten des House of Lords zu korrigieren. Er jedenfalls erachte eine *misrepresentation* bzw. *deception* auch weiterhin als unentbehrliche Tatbestandsvoraussetzung für eine erfolgreiche *passing off*-Klage.¹²⁶² Daher sehe er sich auch nicht dazu veranlasst, sich von Urteilen aus anderen Mitgliedstaaten leiten zu lassen, deren Rechtsordnungen ein allgemeineres Konzept unlauteren Wettbewerbs zugrunde liegen.¹²⁶³

Die Vorahnung, es sei wenig wahrscheinlich, dass Lord Justice Jacob seine zwölf Jahre zuvor in *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services*¹²⁶⁴ geäußerte Einstellung gegenüber einem allgemeinen *tort of unfair competition* geändert habe würde,¹²⁶⁵ erwies sich in der Be-

¹²⁵⁶ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262.

¹²⁵⁷ *L'Oréal v. Bellure* [2007] RPC 14; [2008] ETMR 1 (CA).

¹²⁵⁸ Zwar sind auch Geruchsmarken grundsätzlich markenfähig. Bislang sind Registereinträge jedoch am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit gescheitert; vgl. z.B. *John Lewis of Hungerford's Trade Mark Application* [2001] RPC 28.

¹²⁵⁹ *L'Oréal v. Bellure* [2007] RPC 14, 373.

¹²⁶⁰ *L'Oréal v. Bellure* [2007] RPC 14, 373 f.

¹²⁶¹ *L'Oréal v. Bellure* [2007] RPC 14, 373.

¹²⁶² *L'Oréal v. Bellure* [2007] RPC 14, 374.

¹²⁶³ Zu denken wäre dabei etwa an die vergleichbare Klage in Frankreich, wo der französische Cour d'Appel der auf unlauteren Wettbewerb gestützten Klage stattgab, *L'Oréal v. Bellure* [2006] ECDR 16.

¹²⁶⁴ *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* [1994] 1 WLR 1564, 1569 f.

¹²⁶⁵ *Meale/Shillito*, [2007] JIPLP 12, 14. In diese Richtung auch *Harrold*, [2006] EIPR 304, 308.

rufungsinstanz als zutreffend. Auch hier wurde *passing off* mangels *misrepresentation* bzw. *deception* abgelehnt.¹²⁶⁶ Anhand von *Hodkinson & Corby v. Wards Mobility Services* zeigte Lord Justice Jacob die von einem umfassenden Verbot unlauteren Wettbewerbs vermeintlich ausgehenden Gefahren auf.¹²⁶⁷ Dort hatte sich die Klägerin mangels einschlägigen Sonder-schutzrechts auf Unfairness berufen. Da keine *misrepresentation* nachgewiesen worden war, habe er die Klage abgewiesen. Die Entscheidung liefere den Beleg dafür, wie wettbewerbs-feindlich ein allgemeiner *tort of unfair competition* sein könne. Was der eine für fair halte, erachte der nächste schon wieder als unfair. Da sich die Interessen von Unternehmern, Kon-kurrenten und Verbrauchern oftmals als gegenläufig erwiesen, sei es bei Verzicht auf das Erfordernis einer Täuschung sehr schwierig festzulegen, was fair ist und was nicht. Ausdrück-lich betonte er die Wichtigkeit des freien Wettbewerbs für das Wirtschaftswachstum.¹²⁶⁸ Darüber, ob in ihn eingegriffen werde, entscheide der Gesetzgeber. Es sei nicht Aufgabe der Gerichte, neue Kategorien geistigen Eigentums zu schaffen. Sollten sie dies dennoch tun, würden sie sich auf gänzlich unbekanntes Terrain begeben. Daher lehne er es ab, einen *tort of unfair competition* zu schaffen, selbst wenn er dazu berechtigt wäre, wovon er jedoch ohnehin nicht ausgehe.¹²⁶⁹ Mit der Bemerkung Lord Diplocks in *Advocaat*, wonach parlamen-tarische Tendenzen bei der Weiterentwicklung des *common law* nicht von den Gerichten übergangen werden sollten,¹²⁷⁰ setzte er sich nicht näher auseinander und verwies schlicht darauf, dass aus ihr allein nicht geschlussfolgert werden könne, *passing off* erfordere keine *misrepresentation*.¹²⁷¹ Im letzten vom House of Lords zum *passing off* entschiedenen Fall habe Lord Oliver ausdrücklich betont, der Kläger müsse unbedingt eine *misrepresentation* durch den Beklagten nachweisen.¹²⁷² Zum *obiter dictum* von Lord Justice Aldous in *Arsenal v. Reed* äußerte er sich ähnlich kritisch wie Justice Lewison in der Vorinstanz. Er halte dessen Bemerkungen für unklar; sollte jener aber tatsächlich die Anerkennung eines allgemeinen *tort of unfair competition* propagiert haben wollen, so müsse er bei allem Respekt anmer-ken, dies sei nicht Aufgabe der Gerichte, schon gar nicht auf Ebene des Court of Appeal.¹²⁷³ Im Übrigen lehne er *misappropriation* genauso ab wie ihm ein Stück Apfelkuchen gut schme-

¹²⁶⁶ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 38 (CA).

¹²⁶⁷ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 39 (CA): "(...) shows just how anticompetitive a law of unfair competition would or might be. What one man calls 'unfair', another calls 'fair'. The market involves the interests of traders, their competitors and consumers. They all have different perspectives (...) I think there are real difficulties in formulating a clear and rational line between that which is fair and that which is not, once one goes outside the requirement of no deception."

¹²⁶⁸ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 39 (CA): "Moreover, the basic economic rule is that competition is not only lawful but a mainspring of the economy. The legislator has recognised that there should be exceptions. It has laid down the rules for these: the laws of patents, trade marks, copyrights and designs have all been fashioned for the purpose. Each of them have rules for their existence and (save for trade marks) set time periods for existence. Each has their own justification. It is not for the judges to step in and legislate into existence new categories of intellectual property rights. And if they were to do so they would be entering wholly uncertain territory."

¹²⁶⁹ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 39 (CA).

¹²⁷⁰ Vgl. *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

¹²⁷¹ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 41 (CA).

¹²⁷² Vgl. *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 406 (HL).

¹²⁷³ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 43 (CA): "I am far from clear what Aldous LJ was contemplating. He does not say expressly that he had in mind the abandonment of the requirement of a misrepresentation (...) If Aldous LJ was indeed contemplating a general 'unfair competition' tort at common law, I have, with respect, to say that I do not think it open to the courts to legislate in this way. And most certainly not at this level."

cke.¹²⁷⁴ Der Rückgriff auf diesen Begriff bei der Bestimmung der Grenzen des *passing off*-Tatbestands sei allerdings bloß verwirrend. Wettbewerbsbedingungen hätten sich durchaus gewandelt, er erkenne jedoch keine Veränderung, die einen generellen *tort of unfair competition* erforderlich mache. Sollten sich die Gerichte oder das Parlament zur Einführung eines solchen entscheiden, wäre dessen Anwendungsbereich völlig unklar.¹²⁷⁵

e) Zwischenergebnis

Die Entwicklung eines allgemeinen *tort of unfair competition* durch die englische Rechtsprechung ist auch zukünftig nicht zu erwarten. Lücken im Wettbewerbsrecht werden in der Regel durch die Ausweitung anerkannter Klageformen mittels Analogieschluss geschlossen.¹²⁷⁶ Dabei muss die jeweilige Klageform jedoch zumindest in ihren Grundzügen erkennbar bleiben, weswegen ihre prägenden Tatbestandsmerkmale nicht einfach ausradiert werden dürfen.¹²⁷⁷ Da die *misrepresentation* als Kern des *passing off* erachtet wird, hindert diese Art der Lückenfüllung die Bereitschaft englischer Gerichte, einen allgemeinen *tort of unfair competition* zu entwickeln.¹²⁷⁸ Grundsätzlich lehnt es die Rechtsprechung ab, in vom Gesetzgeber nicht regulierten Bereichen rechtsetzend tätig zu werden.¹²⁷⁹ Traditionell vertritt sie die Ansicht, dem Wettbewerb sei am besten gedient, wenn er sich selbst überlassen bleibe.¹²⁸⁰ Hinter dieser Zurückhaltung scheint auch die Furcht vor einer Gewährung von Monopolrechten durch die Hintertür zu stecken.¹²⁸¹ Bewegt sich ein Sachverhalt nicht zumindest am Randbereich einer anerkannten Klageart, gewährt die Rechtsprechung daher grundsätzlich keinen Schutz.¹²⁸² Der englische Richter erachtet es nicht als seine Aufgabe, die Grenze zwischen zulässigem und unzulässigem Wettbewerbsverhalten zu ziehen.¹²⁸³ Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Anwendungsbereich des *passing off* den Gerichten auch in Zukunft strenge Grenzen im Hinblick auf die Entwicklung eines *tort of unfair competition* setzen wird.¹²⁸⁴

¹²⁷⁴ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 43 (CA): "We are all against misappropriation, just as we are all in favour of mother and apple pie. To use the word in the context of a debate about the limits of the tort of passing off and its interface with legitimate trade is at best muddling and at worst tendentious."

¹²⁷⁵ *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 43 (CA): "If the courts (or indeed Parliament) were to create such a tort it would be of wholly uncertain scope – one would truly have let the genie out of the bottle."

¹²⁷⁶ *Ohly*, Richterrecht, S. 146 unter Verweis auf die Ausdehnung der *passing off*-Klage auf geographische Herkunftangaben und Beschaffenheitsangaben.

¹²⁷⁷ *Ohly*, Richterrecht, S. 148.

¹²⁷⁸ *Davis*, S. 194.

¹²⁷⁹ Vgl. *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 39 per Lord Justice Jacob (CA); *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* [1994] 1 WLR 1564, 1570 per Justice Jacob; *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 445 f. per Justice Deane (HCA).

¹²⁸⁰ *Horton/Robertson*, [1995] EIPR 568, 569.

¹²⁸¹ Vgl. *Hodgkinson & Corby v. Wards Mobility Services* [1994] 1 WLR 1564, 1568 per Justice Jacob: "(...) the common law (...) leans against monopolies."; *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 496 per Lord Scarman (PC): "It is only if a plaintiff can establish that a defendant has invaded his 'intangible property right' in his product by misappropriating descriptions which have become recognised by the market as distinctive of the product that the law will permit competition to be restricted. Any other approach would encourage monopoly."

¹²⁸² *Cadbury-Schweppes v. Pub Squash* [1981] RPC 429, 490 f. per Lord Scarman (PC): "But competition must remain free; and competition is safeguarded by the necessity for the plaintiff to prove that he has built up an intangible property right in the advertised descriptions of his product, or, in other words, that he has succeeded by such methods in giving his product a distinctive character accepted by the market. A defendant, however, does no wrong by entering a market created by another and there competing with its creator."

¹²⁸³ *Davis*, S. 195.

¹²⁸⁴ *Davis*, S. 198. In diese Richtung auch *Bently/Sherman*, S. 780; *Harrold*, [2006] EIPR 304, 308.

2. *Unfair competition* in der englischen Literatur

a) Ablehnung eines *unfair competition*-Tatbestands

Bedenken gegenüber dem Begriff des *unfair competition* resultieren vorrangig aus der Mehrdeutigkeit dieses Terminus.¹²⁸⁵ Das Fehlen einer scharfen, prägnanten Definition sei mit großer Rechtsunsicherheit verbunden.¹²⁸⁶ Damit nicht derjenige im Prozess obsiege, der am Überzeugendsten schwafelt, bedürfe es klar umrissener, leicht anzuwendender Regelungen.¹²⁸⁷ Die gesetzlichen Grenzen dienten als Schleusentore, deren Öffnung eine regelrechte Klagewelle erwarten lasse.¹²⁸⁸

Außerdem wird darauf verwiesen, dass das Aufstellen detaillierter Wettbewerbsregeln allein Aufgabe des Gesetzgebers sei, der die betroffenen Interessen besser gegeneinander abzuwägen vermag.¹²⁸⁹ Ein *tort of unfair competition* verleihe dem Richter im Widerspruch dazu geradezu legislative Macht.¹²⁹⁰ Das auf sorgfältiger Interessenabwägung basierende Sonderrechtssystem dürfe nicht durch eine grenzenlose Ausdehnung des *common law*-Schutzes untergraben werden.¹²⁹¹

Weiterhin wird vorgebracht, das *adversarial procedure* (Verhandlungsgrundsatz) erfordere klar definierte Tatbestände.¹²⁹² Das bereits im 17. Jahrhundert entwickelte *adversary system* verpflichtet die Parteien, Rechtsprobleme selbst darzulegen sowie Parteien und Zeugen zu vernehmen.¹²⁹³ Aufgabe des Richters ist es allein, den *adversarial clash* (verbaler Schlagabtausch) wie ein Schiedsrichter zu beobachten und zu kontrollieren. Diese Rolle könne er aber nur dann zufriedenstellend ausüben, wenn er auf eindeutige Bestimmungen zurückgreifen könne.¹²⁹⁴ Da die Parteien verpflichtet sind, sämtliche Beweismittel selbstständig vorzubringen und sie die Möglichkeit haben, eine Durchsuchungsanordnung nach Sec. 7 Civil Procedure Act 1997¹²⁹⁵ zu erwirken, eröffneten unscharf formulierte Tatbestände Missbrauchsmöglichkeiten.

Andere verweisen darauf, dass es beim *passing off* nicht ausschließlich darum gehe, unternehmerischen *goodwill* zu schützen, sondern auch um die Bewahrung des öffentlichen Inte-

¹²⁸⁵ Zu den unterschiedlichen Interpretationen vgl. Justice Deane in *Moorgate Tobacco v. Philip Morris* [1984] 156 CLR 414, 439 f. per Justice Deane (HCA): "The phrase 'unfair competition' has been used in judgments and learned writings in at least three distinct ways, namely, (i) as a synonym of the doctrine of passing off; (ii) as a generic name to cover the range of legal and equitable causes of action available to protect a trader against the unlawful trading activities of a competitor; and (iii) to describe what is claimed to be a new and general cause of action which protects a trader against damage caused either by 'unfair competition' generally or, more particularly, by the 'misappropriation' of knowledge or information in which he has a 'quasi-proprietary' right."

¹²⁸⁶ *Carty*, [2007] IPQ 237, 239.

¹²⁸⁷ *Cornish*, (1985-86) 10 Adelaide Law Review 32, 35.

¹²⁸⁸ *Cornish*, (1985-86) 10 Adelaide Law Review 32, 34.

¹²⁸⁹ *Carty*, [2007] IPQ 237, 266; *Spence*, [1996] LQR 472, 498.

¹²⁹⁰ *Edgeworth*, (1985) 10 Adelaide Law Review 254, 259.

¹²⁹¹ *Carty*, [2007] IPQ 237, 265.

¹²⁹² *Adams*, [1992] EIPR 259, 260 f.

¹²⁹³ *Von Bernstorff*, § 11 S. 174.

¹²⁹⁴ *Adams*, [1992] EIPR 259, 261.

¹²⁹⁵ Früher sog. *Anton Piller Order* – benannt nach *Anton Piller v. Manufacturing Processes* [1976] Ch 55 (CA). Sie ermöglicht dem Kläger das Betreten von Räumlichkeiten, um Beweisstücke zu sichern, die andernfalls vernichtet oder verborgen werden könnten. Da sie ohne vorherige Benachrichtigung des Beklagten erlassen wird, ist ihr Erlass an strenge Voraussetzungen gebunden, *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5426.

resses an rationalen Verbraucherentscheidungen.¹²⁹⁶ Die Berücksichtigung dieses Interesses stelle das Erfordernis der *misrepresentation* sicher. Nachahmungen bescherten als das „Lebenselixier“ des Wettbewerbs Verbrauchern mehr Auswahl und regelmäßig günstigere Preise.¹²⁹⁷

b) Befürwortung eines *unfair competition*-Tatbestands

Die nur fragmentarische Regulierung von Wettbewerbsverhalten ohne übergreifendes Konzept wird jedoch durchaus auch kritisch betrachtet.¹²⁹⁸ Empfohlen worden ist daher die Einführung einer Sec. 52 (1) des australischen Trade Practices Act 1974¹²⁹⁹ vergleichbaren Klagemöglichkeit gegen irreführendes Wettbewerbsverhalten.¹³⁰⁰

Überwiegend wird anstelle eines umfassenden *tort of unfair competition* die Beschränkung auf den *reaping without sowing*-Bereich vorgeschlagen,¹³⁰¹ wobei insbesondere dessen Flexibilität hervorgehoben wird.¹³⁰² Ein Unternehmer, der Zeit, Geschick und Mühe in die Schaffung immaterieller Werte investiert habe, müsse davor geschützt werden, dass ein anderer daraus Wettbewerbsvorteile ziehe.¹³⁰³ Es müsse sichergestellt sein, dass Unternehmen Erfolg durch eigene Anstrengungen und nicht auf Kosten der Konkurrenz erstrebten.¹³⁰⁴ Durch einen solchen Investitionsschutz würden Anreize zur Tätigung weiterer Investitionen gesetzt.¹³⁰⁵ Eine umfassende Abwägung aller Umstände des Einzelfalls verhindere dabei ein Ausufern dieses Schutzes.¹³⁰⁶ Sich dieser Notwendigkeit mit dem Argument zu verschließen, der Richter sei dann gezwungen, eine Grenze zwischen fairem und unfairem Wettbewerb zu ziehen, überzeuge nicht.¹³⁰⁷ Als Reaktion auf unlauteres Wettbewerbsverhalten hätten die Gerichte schließlich auch ohne legislative Unterstützung den *breach of confidence*-Tatbestand entwickelt.¹³⁰⁸ Es bedürfe hierzu jedoch mutiger Persönlichkeiten (*bold spirits*), die sich nicht ängstlich hinter dem Gesetzgeber versteckten.¹³⁰⁹ Selbst wenn dieser besser imstande sei, das Wettbewerbsrecht zu regulieren, bedeute das nicht automatisch, dass eine Klage mangels anerkannter Anspruchsgrundlage abgewiesen werden müsse.¹³¹⁰

¹²⁹⁶ *Carty*, [2007] IPQ 237, 263 unter Verweis auf Lord Diplock in *Advocaat*, der eine Ausdehnung des *passing off*-Tatbestands erwägt, sofern dies das öffentliche Interesse verlangt (*Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 94 (HL)).

¹²⁹⁷ *Carty*, [2007] IPQ 237, 264.

¹²⁹⁸ Vgl. *Booy*, [1991] EIPR 439, 440: "The approach to the method of regulating commercial behaviour in the United Kingdom appears to be on a 'piecemeal' basis in lacking an overall design."

¹²⁹⁹ Sec. 52 (1) Trade Practices Act 1974: "A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive."

¹³⁰⁰ *Booy*, [1991] EIPR 439, 440 f.

¹³⁰¹ *Burns*, [1981] EIPR 311, 312; *Horton/Robertson*, [1995] EIPR 568, 581 f.; *Ricketson*, [1984] UNSWLJ 1, 30; *Terry*, (1988) 51 MLR 296,302.

¹³⁰² *Burns*, [1981] EIPR 311, 313.

¹³⁰³ *Ricketson*, [1984] UNSWLJ 1, 30 f.

¹³⁰⁴ *Ricketson*, [1984] UNSWLJ 1, 3.

¹³⁰⁵ *Burns*, [1981] EIPR 311, 312.

¹³⁰⁶ *Burns*, [1981] EIPR 311, 312; *Terry*, (1988) 51 MLR 296, 308.

¹³⁰⁷ *Terry*, (1988) 51 MLR 296, 315.

¹³⁰⁸ *Terry*, (1988) 51 MLR 296, 316.

¹³⁰⁹ *Lord Denning*, S. 268: "I hope that the judges of the future will do as the judges used to do in times past: they should develop the law according to the needs of the times. They should be among the bold spirits. They should not be timorous souls feebly saying: 'It is for Parliament, not for us!'"

¹³¹⁰ *Terry*, (1988) 51 MLR 296, 316.

c) Zwischenergebnis

Augenscheinlich herrscht innerhalb des englischen Schrifttums Uneinigkeit darüber, welche Verhaltensweisen von einem *tort of unfair competition* überhaupt erfasst sein sollten. Außerdem setzen sich nur wenige Autoren ausführlich mit den Funktionen einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel auseinander. Begrüßt werden jedenfalls die mit einer Generalklausel verbundenen Vorteile wie etwa Flexibilität oder Sachgerechtigkeit bei der Interessenabwägung.¹³¹¹ Die gegen einen *tort of unfair competition* vorgetragenen Argumente erinnern häufig an diejenigen der Rechtsprechung.

4. Ergebnis

Fraglich ist es ohnehin, inwieweit das englische Schrifttum Einfluss auf die Rechtsprechung ausüben vermag. Im Gegensatz zum eher akademisch-theoretisch geprägten kontinental-europäischen Recht ist das englische Recht forensisch-empirischer Natur.¹³¹² Die verhältnismäßig späte Einführung einer geregelten universitären Juristenausbildung führte zu einer kontinentalen Rechtssystemen gegenüber vergleichsweise großen Abhängigkeit des englischen Schrifttums von der Rechtsprechung.¹³¹³ Während höchstrichterliche Urteile oftmals umfassende Ausführungen über die Rechtsentwicklung enthalten, beschränkt sich die Literatur häufig darauf, diese Entscheidungen nachzuerzählen. Wissenschaftlichen Abhandlungen wird nur geringe Bedeutung beigemessen,¹³¹⁴ weswegen sie in Urteilsbegründungen auch nur spärlich berücksichtigt werden.¹³¹⁵ Auch künftig ist nicht davon auszugehen, dass sich die Gerichte bei ihren Entscheidungen maßgeblich an den die Einführung eines *tort of unfair competition* befürwortenden Stimmen aus dem Schrifttum orientieren werden.

Mit der Bemerkung Lord Diplocks in *Advocaat*, wonach parlamentarische Tendenzen bei der Weiterentwicklung des *common law* nicht von den Gerichten übergangen werden sollten,¹³¹⁶ setzte sich Lord Justice Jacob in *L'Oréal v. Bellure* nicht näher auseinander, wenngleich eine Entwicklung des *common law* parallel zu Sec. 10 (3) TMA 1994, wonach bekannte Marken gegen das Ausnutzen bzw. das Beeinträchtigen ihrer Unterscheidungskraft bzw. ihrer Wertschätzung geschützt werden, nahe gelegen hätte. Obwohl der Schutz bekannter Marken von der MRRL nicht verbindlich vorgegeben war,¹³¹⁷ hat sich der englische Gesetzgeber für den Schutz des in der bekannten Marke verkörperten *goodwill* entschieden, ohne dass es auf eine Verwechslungsgefahr ankommt. Der Anmerkung von Lord Justice Aldous in *Arsenal v. Reed*, wonach die *passing off*-Klage treffender als unlauterer Wettbewerb zu bezeichnen sei,¹³¹⁸ erteilte Lord Justice Jacob, der die *misrepresentation* als unverzichtbares Element des *passing off*-Tatbestands erachtet,¹³¹⁹ eine deutliche Absage. Letztlich wird es wohl eines *bold spirit* bedürfen, der mutig genug ist, den Weg in das unbekanntes Gebiet des

¹³¹¹ So auch *Ohly*, Richterrecht, S. 98.

¹³¹² *Zweigert/Kötz*, § 18 I S. 252.

¹³¹³ *Ohly*, Richterrecht, S. 74.

¹³¹⁴ Vgl. etwa *Ostime v. Duple Motor Bodies* [1961] 1 WLR 510, 526 per Lord Justice Harman (CA): "(...) broad academic arguments are quite unsuited to the process of the English law."

¹³¹⁵ *Beater*, S. 195; von *Bernstorff*, § 1 S. 17.

¹³¹⁶ Vgl. *Erven Warnink v. Townend* [1980] RPC 31, 94 per Lord Diplock (HL).

¹³¹⁷ Art. 4 Abs. 4 lit. a MRRL.

¹³¹⁸ *Arsenal v. Reed* (No. 2) [2003] ETMR 73, 914 (CA): "I realise that there was no appeal on the conclusion reached by the judge on the cause of action traditionally called passing off, perhaps best referred to as unfair competition."

¹³¹⁹ Vgl. *Reckitt & Colman v. Borden* [1990] RPC 341, 406 (HL).

unfair competition zu beschreiten. Derzeit ist eine solche Persönlichkeit jedoch weder am Court of Appeal noch im House of Lords erkennbar.¹³²⁰

Markeninhaber müssen sich gegenwärtig damit zufrieden geben, dass die am Erfordernis der *misrepresentation* festhaltende Rechtsprechung teilweise verhältnismäßig geringe Anforderungen an deren Nachweis stellt.¹³²¹ Zuweilen scheinen auf *passing off* gestützte Klagen erfolgreich zu sein, wenn das Gericht mit dem Verhalten des Nachahmers nicht einverstanden ist.¹³²² So ist es nur schwer zu glauben, dass die Verbraucher in *Taittinger v. Allbev* tatsächlich den Fruchtsaft aufgrund der Bezeichnung *Elderflower Champagne* für echten Champagner gehalten hätten.¹³²³ Ist der Nachweis einer *misrepresentation* erst einmal gelungen, bereitet es regelmäßig keine Probleme, einen Schaden in Form von *dilution* zu belegen.¹³²⁴ Eine echte Veränderung scheint momentan nur unter der Voraussetzung eines harmonisierten europäischen Lauterkeitsrechts denkbar.¹³²⁵

§ 6 Neue Perspektiven

Von Anfang an war der europäische Integrationsprozess auf die Beseitigung zwischen den Mitgliedstaaten bestehender wirtschaftlicher und handelspolitischer Hindernisse gerichtet. Den formellen Abschluss dieses Prozesses bildete das in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1987 enthaltene Ziel der Verwirklichung eines Binnenmarktes zum 31. Dezember 1992. Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist (Art. 14 Abs. 2 AEUV (früher Art. 14 Abs. 2 EGV)). Die Schaffung des Binnenmarktes stellt jedoch einen fortlaufenden Prozess dar, der sich flexibel wandelnden Verhältnissen anpassen können muss. Eine unterschiedliche rechtliche Handhabung der *look-alike*-Problematik innerhalb der Union konterkariert dieses Ziel. Obwohl sich die Europäische Kommission schon zu Beginn der 1960er Jahre um eine Harmonisierung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb bemüht hat,¹³²⁶ ist die Produktnachahmung außerhalb des Bereichs der Immaterialgüterrechte noch nicht umfassend unionsrechtlich geregelt.¹³²⁷ Vielmehr ist von einer Verlagerung der Harmonisierungsbemühungen in das Immaterialgüterrecht die Rede.¹³²⁸

A. Primäres Unionsrecht

Die Präambel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union enthält zwar das Ziel, einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten. Anders als das Kartellrecht (Art. 101 ff. AEUV; früher Art. 81 ff. EGV) ist das Recht des unlauteren Wettbewerbs darüber hinaus jedoch nicht Gegenstand des primären Unionsrechts. Solange daher keine Harmonisierung durch sekundäres Unionsrecht stattgefunden hat, bleibt das Recht des unlauteren Wettbewerbs Sache der Mitgliedstaaten.¹³²⁹ Dabei kontrolliert der EuGH jedoch im Einzelfall die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit der Warenverkehrs- bzw. der Dienstleistungsfreiheit (Art. 34 ff. AEUV (früher Art. 28 ff. EGV) bzw. Art. 56 ff. AEUV (früher Art. 49 ff. EGV)). Im Fall

¹³²⁰ Lord Justice Aldous hat sich 2003 von seinem Richteramt zurückgezogen.

¹³²¹ *Carty*, [2007] IPQ 237, 251.

¹³²² *Carty*, [2007] IPQ 237, 252.

¹³²³ *Spence*, [1996] LQR 472, 474 m.w.Nachw.

¹³²⁴ *Carty*, [2007] IPQ 237, 252.

¹³²⁵ In dieser Richtung auch *Harrold*, [2006] EIPR 304, 308.

¹³²⁶ Mehr dazu bei *Glöckner*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 7 f.

¹³²⁷ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitzer, § 4 Rn. 9/7.

¹³²⁸ *Glöckner*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 6.

¹³²⁹ *Schricker/Henning-Bodewig*, WRP 2001, 1367, 1369.

einer Herkunftstäuschung hielt er ein die Warenverkehrsfreiheit verletzendes Nachahmungsverbot zur Gewährleistung der Lauterkeit des Handelsverkehrs für gerechtfertigt.¹³³⁰ Angesichts der bereits weit vorangeschrittenen Harmonisierung des Immaterialgüterrechts ist im Hinblick auf diesen Rechtfertigungsgrund jedoch darauf zu achten, dass vor Erteilung von nationalem Nachahmungsschutz die Wertungen des unionsrechtlichen Sonderrechtsschutzes bedacht werden.¹³³¹

B. Sekundäres Unionsrecht

I. Regelung durch Verordnung

Die Regelung eines Rechtsgebiets durch eine Verordnung führt nach Art. 288 Abs. 2 AEUV (früher Art. 249 Abs. 2 EGV) dazu, dass die entsprechenden Bestimmungen unmittelbar und inhaltsgleich in allen Mitgliedstaaten gelten. Im Bereich des Lauterkeitsrechts findet diese Regelungstechnik jedoch kaum Verwendung.¹³³²

II. Regelung durch Richtlinie

Eine Richtlinie richtet sich nach Art. 288 Abs. 3 AEUV (früher Art. 249 Abs. 3 EGV) an die Mitgliedstaaten und ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich. Sie überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Traditionell erfolgt die Angleichung des Wettbewerbsrechts in den Mitgliedstaaten durch Richtlinien, wobei je nach dem Grad der erzielten Einigung eine Voll- oder Teilharmonisierung beabsichtigt sein kann.¹³³³

III. Herkunftslandprinzip

Grenzüberschreitendes Handeln kann auch durch die Einführung des Herkunftslandprinzips erleichtert werden. Danach darf die Zulässigkeit einer geschäftlichen Handlung nicht strenger beurteilt werden als nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem der Handelnde seinen Sitz hat.¹³³⁴ Rechtspolitisch ist es umstritten,¹³³⁵ da u.a. befürchtet wird, dass die hohen Schutzstandards einiger Mitgliedstaaten dadurch untergraben werden, dass Wettbewerber in Mitgliedstaaten mit niedrigerem Schutzniveau flüchten (*race to the bottom*).¹³³⁶ Es gilt jedenfalls zu beachten, dass das Herkunftslandprinzip kein allgemeiner unionsrechtlicher Grundsatz ist, sondern nur zur Anwendung gelangt, wenn es durch eine unionsrechtliche Norm angeordnet wird.¹³³⁷

C. Im Hinblick auf *look-alikes* besonders bedeutsames Unionsrecht

Zwar ist die Produktnachahmung bislang noch nicht ausdrücklich Gegenstand der europäischen Gesetzgebung gewesen, es existieren jedoch bereits jetzt Richtlinien, deren Bestimmungen durchaus Auswirkungen auf den rechtlichen Umgang mit *look-alikes* haben.

¹³³⁰ EuGH, Rs. 6/81, Slg. 1982, I-707, GRUR Int. 1982, 339, 341 Rn. 7 ff. – *Multi Cable Transit*.

¹³³¹ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/8.

¹³³² *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, Einl. Rn. 3.37.

¹³³³ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, Einl. Rn. 3.39.

¹³³⁴ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, Einl. Rn. 3.40.

¹³³⁵ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, Einl. Rn. 3.40 m.w.Nachw.

¹³³⁶ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Einf. C Rn. 68.

¹³³⁷ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Einf. C Rn. 66. Art. 4 der UGP-RL verbietet es den Mitgliedstaaten, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr beschränkende Regelungen zu erlassen, die mit dem durch die Richtlinie angeglichenen Bereich zusammenhängen. Bislang herrscht jedoch wenig Klarheit über die Auslegung dieser Bestimmung, mehr dazu bei *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Einf. C Rn. 74.

I. Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken

1. Überblick

Zweck der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-RL) ist es, durch die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über unlautere Geschäftspraktiken, die die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher beeinträchtigen, zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts und zum Erreichen eines hohen Verbraucherschutzniveaus beizutragen (Art. 1). Für den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C) strebt die Richtlinie eine Vollharmonisierung dieser Regelungen an.¹³³⁸

2. Anwendungsbereich

a) Persönlicher Anwendungsbereich

Der persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie ist auf den B2C-Geschäftsverkehr beschränkt (Art. 3 Abs. 1). Die wirtschaftlichen Interessen rechtmäßig handelnder Mitbewerber werden demgegenüber lediglich mittelbar geschützt.¹³³⁹

b) Sachlicher Anwendungsbereich

Der sachliche Anwendungsbereich umfasst Geschäftspraktiken, worunter nach Art. 2 lit. d jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden zu verstehen ist, die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher zusammenhängt. Erfasst sind Geschäftspraktiken vor, während und nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts (Art. 3 Abs. 1).

3. Aufbau der Richtlinie

Die Richtlinie ist geprägt von einem dreistufigen System von Lauterkeitsgeboten.¹³⁴⁰ Die erste Stufe bildet dabei eine Generalklausel in Art. 5 Abs. 1, die bestimmt, dass unlautere Geschäftspraktiken verboten sind. Konkretisiert wird dieses Verbot von Art. 5 Abs. 2 und 3. Art. 5 Abs. 4 enthält einen Verweis auf die in den Art. 6–9 konkreter dargestellte zweite Stufe. Die beiden am häufigsten anzutreffenden unlauteren Geschäftspraktiken – irreführende und aggressive Methoden – sind dort detailliert dargestellt. Diese werden wiederum konkretisiert durch eine Liste in Anh. I der Richtlinie, die eine Reihe von Geschäftspraktiken benennt, die unter allen Umständen als unlauter gelten (sog. *black list*). Diese Liste, auf die Art. 5 Abs. 5 verweist, bildet schließlich die dritte Stufe des Systems. Zum Verhältnis dieser drei Stufen untereinander erklärt die Richtlinie, dass die Regeln über irreführende und aggressive Geschäftspraktiken das generelle Verbot unlauterer Geschäftspraktiken konkretisieren.¹³⁴¹ Der Generalklausel soll somit also bloß eine Auffangfunktion zukommen.¹³⁴² Dies bedeutet jedoch nicht zwangsweise, dass sie nur in Extrem- bzw. Evidenzfällen unlauteren Wettbe-

¹³³⁸ EuGH, Rs. C-261/07 und C-299/07, Slg. 2009, I-02949, GRUR Int. 2009, 852, 857 Rn. 52 – *VTB-VAB/Total Belgium*; *Glöckner/Henning-Bodewig*, WRP 2005, 1311, 1315; *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 2005, 629, 630; *Köhler*, GRUR 2005, 793, 800; zweifelnd *Sosnitza*, WRP 2006, 1 ff.

¹³³⁹ Vgl. Erwägungsgründe Nr. 6 S. 1 und Nr. 8 S. 2 UGP-RL.

¹³⁴⁰ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 22.

¹³⁴¹ Erwägungsgrund Nr. 13 S. 4 UGP-RL.

¹³⁴² In der Begründung der Kommission zum Richtlinienentwurf ist von einem „Sicherheitsnetz“ die Rede, KOM (2003) 356 endg., S. 16 Rn. 58.

werbshandelns anwendbar ist.¹³⁴³ Zwar dürfen die Wertungen der Art. 6–9 nicht durch einen Rückgriff auf die Generalklausel unterlaufen werden.¹³⁴⁴ Eine Beschränkung auf Extrem- bzw. Evidenzfälle ließe jedoch unberücksichtigt, dass die Generalklausel sicherstellen soll, dass sich die Richtlinie flexibel an wechselnde Technologien und Marktentwicklungen anpassen kann und daher insoweit gerade nicht durch die Spezialtatbestände eingeschränkt wird.¹³⁴⁵ Anders verhält es sich demgegenüber bezüglich der in Anh. I aufgelisteten *Per-se*-Verbote. Diese sollen dazu beitragen, mehr Rechtssicherheit zu schaffen.¹³⁴⁶ Dürften die Mitgliedstaaten unter Rückgriff auf die Generalklausel weitere *Per-se*-Verbote bestimmen, drohte dieser Zweck vereitelt zu werden.¹³⁴⁷

a) Generalklausel

Art. 5 Abs. 1 verbietet unlautere Geschäftspraktiken. Nach Art. 5 Abs. 2 ist eine Geschäftspraxis unlauter, wenn sie den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht¹³⁴⁸ widerspricht und geeignet ist, im konkreten Fall das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich zu beeinflussen. Abzustellen ist dabei auf den angemessen gut unterrichteten und angemessen aufmerksamen und kritischen Durchschnittsverbraucher.¹³⁴⁹

b) Irreführende und aggressive Geschäftspraktiken

Ergänzt wird die Generalklausel durch die Art. 6–9, die ausführliche Regeln für irreführende und aggressive Geschäftspraktiken enthalten. Diese Fallgruppen decken die überwiegende Mehrheit der in der Praxis relevanten Fallgestaltungen ab.¹³⁵⁰

aa) Irreführende Geschäftspraktiken

Irreführende Geschäftspraktiken sind unterteilt in irreführenden Handlungen (Art. 6) und irreführende Unterlassungen (Art. 7).

Nach Art. 6 Abs. 1 ist eine Geschäftspraktik irreführend, wenn sie entweder falsche Angaben enthält oder geeignet ist, den Durchschnittsverbraucher zu täuschen und ihn dadurch zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Art. 6 Abs. 1 lit. a–g enthält eine abschließende¹³⁵¹ Auflistung denkbarer Bezugspunkte der Täuschung. Verboten ist außerdem jegliche Art der Produktvermarktung, durch die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt begründet wird (6 Abs. 2 lit. a) sowie die Nichteinhaltung von Verhaltenskodizes (6 Abs. 2 lit. b).

Als irreführend gilt eine Geschäftspraxis nach Art. 7 Abs. 1, wenn sie wesentliche Informationen vorenthält, die der Verbraucher benötigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen, und er dadurch zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst wird, die er sonst nicht getroffen hätte. Art. 7 Abs. 2 benennt zusätzliche als irreführende Unterlassung geltende Verhaltensweisen. Bei der Entscheidung darüber, ob Informationen vorenthalten wurden, sind

¹³⁴³ So aber *Schünemann*, WRP 2004, 925, 928.

¹³⁴⁴ *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 3 Rn. 7.

¹³⁴⁵ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 23 unter Verweis auf KOM (2003) 356 endg., S. 14 Rn. 50 und S. 16 Rn. 58.

¹³⁴⁶ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 17 S. 1 UGP-RL.

¹³⁴⁷ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 23.

¹³⁴⁸ Legaldefiniert in Art. 2 lit. h UGP-RL.

¹³⁴⁹ Erwägungsgrund Nr. 18 UGP-RL.

¹³⁵⁰ Vgl. KOM (2003) 356 endg., S. 14 Rn. 52.

¹³⁵¹ *Steinbeck*, WRP 2006, 632, 634.

die sich aus dem jeweiligen Kommunikationsmedium ergebenden Beschränkungen zu berücksichtigen (Art. 7 Abs. 3). Art. 7 Abs. 4 enthält einen Katalog von Informationen, die im Falle der Aufforderung zum Kauf als wesentlich gelten und dem Verbraucher daher nicht vorenthalten werden dürfen. Entsprechendes gilt nach Art. 7 Abs. 5 für die in anderen Richtlinien geforderten Informationen.

bb) Aggressive Geschäftspraktiken

Nach Art. 8 gilt eine Geschäftspraxis als aggressiv, wenn sie die Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des Durchschnittsverbrauchers durch Belästigung, Nötigung, einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt, oder durch unzulässige Beeinflussung beeinträchtigt und dieser daher eine geschäftliche Entscheidung trifft, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Art. 9 gibt Kriterien vor, auf die bei der Feststellung einer Belästigung, Nötigung oder unzulässigen Beeinflussung abzustellen ist.

cc) Per-se-Verbote

Anh. I der UGP-RL, auf den Art. 5 Abs. 5 verweist, enthält eine Liste von 31 Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als unlauter anzusehen sind. Nur in absoluten Ausnahmefällen kann das unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip eine andere Beurteilung notwendig machen.¹³⁵²

4. Umsetzung in nationales Recht

a) Deutschland

aa) Überblick

In Deutschland erfolgte die Umsetzung der UGP-RL durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, das am 30. Dezember 2008 in Kraft getreten ist.¹³⁵³ Im Gegensatz zu der auf den Verbraucherschutz beschränkten Richtlinie hat es der deutsche Gesetzgeber beim „integrierten Ansatz“ des UWG belassen, wonach Verbraucherschutz und Mitbewerberschutz in einem einheitlichen Gesetz geregelt sind.¹³⁵⁴ Zwar führte die UWG-Novelle von 2008 nicht zu einer Veränderung des den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz betreffenden § 4 Nr. 9 UWG. Ungeachtet dessen sind mit der Nr. 13 des Anh. zu § 3 Abs. 3 UWG sowie § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG den Nachahmungsschutz betreffende Regelungen neu in das UWG eingeführt worden.

bb) § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG

(1) Übersicht

Verbrauchern gegenüber stets unzulässig ist nach § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der erworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Inhaltlich entspricht die Bestimmung Nr.

¹³⁵² Vgl. insoweit Erwägungsgrund Nr. 18.

¹³⁵³ BGBl. I Nr. 64 S. 2949.

¹³⁵⁴ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 43 unter Verweis auf BT-Drucks. 16/10145, S. 11.

13 des Anh. I der UGP-RL.¹³⁵⁵ Soweit einzelne Formulierungen im Anh. von der Richtlinie abweichen, beruht dies einerseits auf der Notwendigkeit, die Regelungen mit den Definitionen des § 2 UWG bzw. mit der Rechtsterminologie des Lauterkeitsrechts allgemein in Einklang zu bringen, andererseits auf sprachlichen Mängeln der deutschen Richtlinienfassung.¹³⁵⁶ Erfüllt eine geschäftliche Handlung einen der im Anh. zu § 3 Abs. 3 UWG genannten Tatbestände, so ist sie stets unzulässig. Nur in absoluten Ausnahmefällen kann das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine andere Beurteilung notwendig machen.¹³⁵⁷ Unmittelbar schützt § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG den Verbraucher vor Irreführung, mittelbar kommt die Norm jedoch auch dem Originalhersteller zugute, dessen Verkaufszahlen sinken könnten und dessen Image Schaden nehmen könnte.¹³⁵⁸

(2) Tatbestand

Anders als Nr. 13 Anh. I UGP-RL bezieht sich Nr. 13 Anh. UWG nicht auf die Waren oder Dienstleistungen eines Herstellers, sondern auf die eines Mitbewerbers. Kritikwürdig erscheint dies deswegen, da die Richtlinie an dieser Stelle – auch in anderen Sprachfassungen – im Gegensatz zu Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL ausdrücklich auf den „Hersteller“ und nicht auf den „Mitbewerber“ abstellt.¹³⁵⁹ Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung muss die Werbung daher ein dem Produkt eines anderen Herstellers, der nicht zwangsweise auch Mitbewerber sein muss, ähnliches Produkt zum Gegensatz haben.¹³⁶⁰

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass der EuGH den Begriff der Produktähnlichkeit in Einklang mit den entsprechenden markenrechtlichen Bestimmungen auslegen wird.¹³⁶¹ Maßgeblich wären demnach alle erheblichen, das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnenden Faktoren, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.¹³⁶² Da es nicht allein darauf ankommt, ob die Produkte aus Sicht der Verbraucher substituierbar sind, sind auch als solche erkennbare Billigimitate von Luxusprodukten erfasst.¹³⁶³

Werbung ist i.S. der Legaldefinition des Art. 2 lit. a der Werbe-RL zu verstehen.¹³⁶⁴ „Werbung“ ist danach jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu fördern. Die bloße Herstellung eines *look-alikes* ist folglich keine „Werbung“.

¹³⁵⁵ Laut Nr. 13 Anh. I UGP-RL gilt Werbung für ein Produkt, das einem Produkt eines bestimmten Herstellers ähnlich ist, in einer Weise, die den Verbraucher absichtlich dazu verleitet, zu glauben, das Produkt sei von jenem Hersteller hergestellt worden, obwohl dies nicht der Fall ist, unter allen Umständen als unlauter.

¹³⁵⁶ BT-Drucks. 16/10145, S. 30; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 3 Rn. 24.

¹³⁵⁷ BT-Drucks. 16/10145, S. 30.

¹³⁵⁸ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 3; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.1.

¹³⁵⁹ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 8.

¹³⁶⁰ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 8; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.2; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 33.

¹³⁶¹ Köhler, GRUR 2009, 445, 448.

¹³⁶² EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, GRUR Int. 1998, 875, 877 Rn. 23 – CANNON/Canon.

¹³⁶³ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 12; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.3.

¹³⁶⁴ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 6; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.4.

Schließlich muss die Werbung in der Absicht erfolgen, den Verbraucher über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Ausreichend ist dabei, dem Verbraucher vorzutäuschen, das Produkt sei von einem mit dem Originalhersteller wirtschaftlich verbundenen Unternehmen hergestellt worden.¹³⁶⁵ Absichtlich handelt der Werbende, wenn er weiß, dass es sich um ein ähnliches Produkt handelt und er den Verbraucher willentlich über die Produktherkunft täuschen will. Bedingt vorsätzliches Handeln genügt, nicht aber Fahrlässigkeit oder die bloße Tauglichkeit zur Irreführung.¹³⁶⁶

cc) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie unwahre oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über die betriebliche Herkunft eines Produkts enthält. Die Norm dient der Umsetzung des Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL, so dass sich im Wege der richtlinienkonformen Auslegung ergibt, dass mit der „betrieblichen“ die „kommerzielle“ Herkunft des Produkts gemeint ist.¹³⁶⁷ Darunter versteht man jede Information, die aus Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte aufgefasst wird.¹³⁶⁸ Vergleichbar ist diese Tatbestandsvoraussetzung mit der Verkehrsgeltung i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG.¹³⁶⁹ Daher sind etwa bei Farbkombinationen, denen von Hause aus keine betriebliche Herkunftshinweisfunktion zukommt und die eine solche nur durch Verkehrsdurchsetzung gewinnen können, an den hierfür erforderlichen Bekanntheitsgrad mit Rücksicht auf das Freihaltebedürfnis des Verkehrs strenge Maßstäbe anzulegen.¹³⁷⁰

dd) § 5 Abs. 2 UWG

Irreführend ist eine geschäftliche Handlung nach § 5 Abs. 2 UWG auch dann, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Im Zusammenhang mit der Vermarktung eines Produkts steht jede dem Warenabsatz dienende Handlung¹³⁷¹ wie etwa eine Produktbeschreibung oder -gestaltung.¹³⁷² Bislang hat sich der EuGH noch nicht zur Verwechslungsgefahr i.S. des in § 5 Abs. 2 UWG umgesetzten Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL geäußert. Unter Geltung des Art. 3a Abs. 1 lit. d Richtlinie 97/55/EG¹³⁷³ hat er diesen Begriff wie im Markenrecht ausgelegt.¹³⁷⁴ Eine entsprechende Interpretation des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL erscheint daher nicht unwahrscheinlich, so dass von Verwechslungsgefahr auszugehen ist, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.¹³⁷⁵ Im Gegensatz zum

¹³⁶⁵ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 13; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.6.

¹³⁶⁶ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Anh. zu § 3 Abs. 3 Rn. 13.7. Für eine weiträumigere Interpretation Fezer, GRUR 2009, 451, 458.

¹³⁶⁷ Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Rn. 220.

¹³⁶⁸ Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.217; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 412.

¹³⁶⁹ Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.217.

¹³⁷⁰ BGH, GRUR 1997, 754, 755 – *grau/magenta*; GRUR 1992, 48, 50 – *frei öl*; GRUR 1969, 345, 347 – *red white*; GRUR 1968, 371, 375 – *Maggi*; GRUR 1962, 299, 302 – *form-strip*.

¹³⁷¹ Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 704.

¹³⁷² Dreyer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 5 Abs. 2 Rn. 19.

¹³⁷³ Entspricht Art. 4 lit. h Werbe-RL.

¹³⁷⁴ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 49 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹³⁷⁵ Vgl. EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 59 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

Markenrecht¹³⁷⁶ kann eine grundsätzlich bestehende Verwechslungsgefahr durch entsprechende Aufklärung beseitigt werden.¹³⁷⁷ Der Hersteller einer Nachahmung kann eine Verwechslungsgefahr also dadurch ausräumen, dass er sein Kennzeichen deutlich sichtbar auf der Ware anbringt. Da dem Verkehr bekannt ist, dass Markenprodukte häufig nachgeahmt werden, sind bei klar erkennbaren Marken Fehlvorstellungen über die betriebliche Herkunft nahezu ausgeschlossen.¹³⁷⁸

b) England

aa) Überblick

Die Umsetzung der UGP-RL erfolgte mittels der zum 26. Mai 2008 in Kraft getretenen Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (CPRs).¹³⁷⁹ Der Richtlinie entsprechend sind die CPRs auf den Verbraucherschutz beschränkt. Erfasst sind allerdings nicht nur sich unmittelbar im B2C-Bereich ereignende Geschäftspraktiken, sondern auch solche, die sich zwischen Unternehmern (B2B) abspielen, sofern dabei die Möglichkeit besteht, dass Verbraucherentscheidungen beeinflusst werden können.¹³⁸⁰ Verkauft etwa ein Großhändler Getränke an einen Supermarkt, so muss die Flaschenetikettierung im Einklang mit den CPRs stehen, da dieses Geschäft im Zusammenhang mit der Absatzförderung und dem Verkauf der Getränke an Verbraucher steht. Vom Anwendungsbereich der CPRs sind sogar Verkäufe von Verbrauchern an Gewerbetreibende erfasst. So begründet etwa die wahrheitswidrige Behauptung eines Gewerbetreibenden, der von einem Verbraucher eine *Rolex* erwerben möchte, es handle sich bei dem Stück um eine Fälschung eine irreführende Handlung i.S. der CPRs.¹³⁸¹ Nicht erfasst sind einzig solche Geschäfte, die sich nicht dazu eignen, Verbraucherentscheidungen zu beeinflussen. Im Zusammenhang mit dem Erlass der CPRs sind zahlreiche bereits bestehende Verbraucherschutzvorschriften ganz oder teilweise¹³⁸² aufgehoben worden.¹³⁸³ Die CPRs gehen freilich über eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der bestehenden Gesetze hinaus. Das neue Regelwerk verbietet nach Reg. 3 (1) CPRs umfassend unlautere Geschäftspraktiken. Diese weite Formulierung ermöglicht es, schnell auf neue Situationen und Geschäftspraktiken reagieren zu können und führt letztlich zu einer Ausweitung des Verbraucherschutzes.¹³⁸⁴ Insgesamt übernehmen die CPRs den Richtlinien text weitgehend wörtlich.¹³⁸⁵

bb) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs

Nach Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs ist eine Werbung für ein dem Produkt¹³⁸⁶ eines bestimmten Herstellers ähnelndes Produkt stets unlauter, wenn dies in der Absicht geschieht, Verbraucher der Wahrheit zuwider glauben zu lassen, das Produkt stamme auch von

¹³⁷⁶ BGH, GRUR 2004, 860, 863 – *Internet-Versteigerung*.

¹³⁷⁷ *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.238.

¹³⁷⁸ *Scherer*, WRP 2009, 1446, 1454.

¹³⁷⁹ S.I. 2008 No. 1277.

¹³⁸⁰ *OFT/BERR*, S. 14 Rn. 4.3.

¹³⁸¹ Mehr Beispiele s. *OFT/BERR*, S. 15.

¹³⁸² Z.B. der Großteil des TDA; Part III des Consumer Protection Act 1987.

¹³⁸³ Vollständiger Überblick s. Sched. 4 CPRs.

¹³⁸⁴ *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 34. In diese Richtung schon *Weatherill*, S. 19.

¹³⁸⁵ *Howells*, JBL [2009] 183, 188.

¹³⁸⁶ Als *product* gelten nach Reg. 2 (1) CPRs Waren oder Dienstleistungen, einschließlich Grundstücke, Rechte und Verpflichtungen.

diesem Hersteller.¹³⁸⁷ Erfüllt eine Geschäftspraktik diesen Tatbestand, so ist sie ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Einfluss auf die Verbraucher untersagt.¹³⁸⁸

cc) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), (5) (p) CPRs

Nach Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs ist eine geschäftliche Handlung irreführend und damit verboten nach Reg. 3 (1), (2), (4) (a) CPRs, sofern sie falsche und damit unwahre Informationen über die kommerzielle Herkunft eines Produkts enthält oder sie den Durchschnittsverbraucher aufgrund der Gesamtpäsentation in dieser Hinsicht täuscht oder zu täuschen geeignet ist, selbst wenn die Information der Wahrheit entspricht, und der Durchschnittsverbraucher deswegen eine geschäftliche Handlung vornimmt oder vornehmen könnte, die er sonst nicht getätigt hätte.¹³⁸⁹

dd) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs

Nach Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs ist eine Produktvermarktung (einschließlich vergleichender Werbung) irreführend, sofern sie Verwirrung im Hinblick auf Produkte, Marken oder sonstige Unterscheidungszeichen eines Wettbewerbers hervorruft, und der Durchschnittsverbraucher deswegen eine geschäftliche Handlung vornimmt oder vornehmen könnte, die er sonst nicht getätigt hätte.¹³⁹⁰

II. Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung

1. Überblick

Die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (Werbe-RL) schützt Gewerbetreibende vor irreführender Werbung und deren unlauteren Auswirkungen (Art. 1). Gleichzeitig legt sie die Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung fest. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit kodifiziert sie die zuvor mehrfach geänderte Richtlinie 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung.¹³⁹¹ Die RL 84/450/EWG war auf eine Mindestharmonisierung des Schutzes gegen irreführende Werbung beschränkt.¹³⁹² Reformiert wurde sie 1997 durch die Richtlinie 97/55/EG über vergleichende Werbung.¹³⁹³ Dabei sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen der vergleichenden Werbung im Wege der Vollharmonisierung geregelt worden.¹³⁹⁴ Im Hinblick auf irreführende Werbung beschränkt sich die Richtlinie dagegen auf eine Mindestharmonisierung.¹³⁹⁵ Folglich sind die Mitgliedstaaten nicht gehindert, Bestimmungen aufrechtzuerhalten oder zu erlassen, die bei irreführender Werbung einen weiterreichenden Schutz der Gewerbetreibenden und Mitbewerber vorsehen (Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1).

¹³⁸⁷ Setzt Nr. 13 Anh. I UGP-RL um.

¹³⁸⁸ *OFT/BERR*, S. 21 Rn. 6.1.

¹³⁸⁹ Dient der Umsetzung des Art. 6 Abs.1 lit. b UGP-RL.

¹³⁹⁰ Dient der Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL.

¹³⁹¹ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 1 S. 2 Werbe-RL.

¹³⁹² *Micklitz*, in: *MüKo-UWG*, Band 1, Teil III F Rn. 5.

¹³⁹³ Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung, ABl. EG 1997 Nr. L 290/18.

¹³⁹⁴ EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 44 – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*.

¹³⁹⁵ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 7 Werbe-RL.

2. Anwendungsbereich

a) Persönlicher Anwendungsbereich

Bei der Bestimmung des persönlichen Anwendungsbereichs muss zwischen irreführender und vergleichender Werbung differenziert werden. Durch Art. 14 UGP-RL ist der Schutzzweck der RL 84/450/EWG für den Bereich der irreführenden Werbung auf den Schutz der Gewerbetreibenden reduziert worden. Soweit die Richtlinie also auf den Schutz vor irreführender Werbung gerichtet ist, beschränkt sie sich auf den B2B-Geschäftsverkehr. Eine an Verbraucher gerichtete irreführende Werbung fällt unter die UGP-RL.¹³⁹⁶ Von den Regelungen über die vergleichende Werbung sind das B2B- und das B2C-Verhältnis dagegen gleichermaßen betroffen.¹³⁹⁷

b) Sachlicher Anwendungsbereich

Maßgeblich für die Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie ist der Begriff der „Werbung“. Dazu zählt jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu fördern (Art. 2 lit. a). Der Begriff „vergleichende Werbung“ ist weit auszulegen, um alle Arten der vergleichenden Werbung abzudecken.¹³⁹⁸ Dabei ist es ohne Belang, in welcher Form die betreffende Äußerung erfolgt.¹³⁹⁹

3. Aufbau der Richtlinie

Die Richtlinie benennt zum einen objektive Mindestkriterien für die Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist (Art. 3). Zum anderen legt sie fest, unter welchen Bedingungen ein Werbevergleich zulässig ist (Art. 4). Art. 4 erklärt vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, für zulässig, sofern die in den Buchstaben a–h genannten Bedingungen erfüllt sind. Mit der Richtlinie ist eine abschließende Harmonisierung der Bedingungen vorgenommen worden, unter denen vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten zulässig ist.¹⁴⁰⁰ Nur unter den dort genannten Voraussetzungen darf ein Mitgliedstaat eine vergleichende Werbung untersagen, so dass weitergehende Verbote ausgeschlossen sind.¹⁴⁰¹ Unzulässig ist jedoch auch eine liberalere Beurteilung von Werbevergleichen.¹⁴⁰² Vergleichende Werbung, die den Anforderungen des Art. 4 nicht entspricht, muss demzufolge von den Mitgliedstaaten verboten werden.¹⁴⁰³

¹³⁹⁶ Micklitz, in: MüKo-UWG, Band 1, Teil III F Rn. 105; Steinbeck, WRP 2006, 632, 633.

¹³⁹⁷ Micklitz, in: MüKo-UWG, Band 1, Teil III F Rn. 18.

¹³⁹⁸ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 8 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 42 – *O2 und O2 (UK)/H3G*; Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 16, 21 – *De Landtsheer/CIVC*; Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 35 – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*; Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 30 f. – *Toshiba/Katun*.

¹³⁹⁹ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁰⁰ EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 44 – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*.

¹⁴⁰¹ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 11 sowie Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

¹⁴⁰² *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 8; *Plaß*, NJW 2000, 3161, 3163; *Scherer*, WRP 2001, 89, 90.

¹⁴⁰³ Kritisch *Sack*, in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, § 6 Rn. 14 ff.

4. Umsetzung in nationales Recht

a) Deutschland

aa) Überblick

Auf eine Umsetzung der RL 84/450/EWG hatte der deutsche Gesetzgeber noch verzichtet, da das UWG bereits einen über den von der Richtlinie geforderten hinausgehenden Irreführungsschutz gewährleistete.¹⁴⁰⁴ Die Richtlinie 97/55/EG wurde dagegen durch das Gesetz zur vergleichenden Werbung und zur Änderung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften vom 1. September 2000 umgesetzt.¹⁴⁰⁵ Die durch Art. 14 UGP-RL erfolgten Änderungen wurden mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des UWG (UWG-Novelle 2008) in das deutsche Recht übernommen.¹⁴⁰⁶ Keinen Umsetzungsbedarf löste dagegen die RL 2006/114/EG aus.¹⁴⁰⁷

bb) Vergleichende Werbung

Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht (§ 6 Abs. 1 UWG).¹⁴⁰⁸

(1) Werbung

„Werbung“ definiert Art. 2 lit. a Werbe-RL als jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern. Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung ist diese Definition auch auf § 6 UWG anzuwenden.¹⁴⁰⁹ Der Begriff der Werbung ist in einem weiten Sinn zu verstehen, wobei es unerheblich ist, ob sich die Äußerung an Endverbraucher oder Unternehmen richtet.¹⁴¹⁰ Da Art. 2 lit. a Werbe-RL nicht verlangt, dass die Werbung zum Produkt und seiner Aufmachung hinzutritt,¹⁴¹¹ fallen auch Produktbezeichnungen und Marken unter den Begriff der Werbung.¹⁴¹²

(2) Mitbewerber

Die Werbung muss sich auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Produkte beziehen. Nach § 2 Nr. 3 UWG ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. In einem konkreten Wettbewerbsverhältnis stehen Unternehmer zueinander, wenn sie denselben Kundenkreis ansprechen, mit der Folge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten den anderen im Absatz behindern

¹⁴⁰⁴ Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 56.

¹⁴⁰⁵ BGBl. I S. 1374. Nicht umgesetzt wurde jedoch Art. 3 Abs. 1 lit. f RL 97/55/EG (sog. „Champagner-Klausel“), mehr dazu s. Teil 2 § 6 C. II. 4. a) cc) (2) (h).

¹⁴⁰⁶ Vgl. Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.64.

¹⁴⁰⁷ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, Einl. Rn. 3.44 f.

¹⁴⁰⁸ Entspricht weitgehend der Legaldefinition des Art. 2 lit. c Werbe-RL.

¹⁴⁰⁹ Vgl. BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 18 – *Imitationswerbung*.

¹⁴¹⁰ BGH, GRUR 2008, 443, 444 Rn. 15 – *Saugeinlagen*; GRUR 2004, 607, 611 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁴¹¹ A.A. OLG Köln, MarkenR 2006, 33, 35 – *Duftvergleich mit Markenparfum*.

¹⁴¹² BGH, GRUR 2008, 726, 727 Rn. 15 – *Duftvergleich mit Markenparfum*; GRUR 2008, 628, 630 Rn. 18 – *Imitationswerbung*.

oder stören kann.¹⁴¹³ Da der Mitbewerberbegriff des § 6 UWG jedoch richtlinienkonform auszulegen ist, kann nicht unbedacht auf § 2 Nr. 3 UWG abgestellt werden. Es ist vielmehr ein europäischer Mitbewerberbegriff heranzuziehen.¹⁴¹⁴ Als Mitbewerber bezeichnet der EuGH Unternehmen, deren angebotene Ware in gewissem Grad substituierbar ist.¹⁴¹⁵ Entscheidend kommt es beim europäischen Mitbewerberbegriff also auf den Verwendungszweck der abzusetzenden Waren bzw. Dienstleistungen aus Sicht der Abnehmer an. Dieser marktbezogene Mitbewerberbegriff unterscheidet sich von § 2 Nr. 3 UWG, wo ein deliktsrechtlich geprägter Mitbewerberbegriff gilt, der aus der Wechselbeziehung zwischen den aus einem bestimmten Verhalten resultierenden Vor- und Nachteilen der um denselben Kundenkreis konkurrierenden Unternehmer abgeleitet wird.¹⁴¹⁶

(3) Erkennbarmachen

Vergleichende Werbung setzt weiterhin voraus, dass die Werbung den Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Erzeugnisse oder Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar erkennbar macht. Abzugrenzen ist die identifizierende¹⁴¹⁷ vergleichende Werbung von abstrakt gehaltenen Vergleichen.¹⁴¹⁸ Unmittelbar erkennbar sind ein Mitbewerber oder seine Produkte, wenn sie namentlich genannt,¹⁴¹⁹ gegenständlich abgebildet¹⁴²⁰ oder sonst zweifelsfrei identifizierbar sind.¹⁴²¹ Es genügt jedoch bereits, wenn der Mitbewerber oder seine Produkte mittelbar erkennbar gemacht sind. Der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher muss unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls den Mitbewerber oder dessen Produkte konkret als diejenigen erkennen können, auf die die Werbeaussage konkret Bezug nimmt.¹⁴²² Die Angabe bestimmter Produkteigenschaften kann dabei schon genügen.¹⁴²³ Es reicht aus, wenn die angesprochenen Verkehrskreise anhand der verwendeten Produktbezeichnung in der Lage sind, einen Bezug zum Original herzustellen, indem sie die Bezeichnungen gleichsam als „Übersetzungscod“ oder als „Eselbrücke“ benutzen.¹⁴²⁴ Eine fernliegende, „nur um zehn Ecken gedachte“ Bezugnahme genügt allerdings nicht.¹⁴²⁵ Andernfalls droht eine uferlose Ausdehnung des Begriffs des Werbevergleichs, mit der Folge, dass der Werbung Fesseln angelegt würden, die

¹⁴¹³ BGH, GRUR 2007, 978, 979 Rn. 16 – *Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer*; GRUR 2004, 877, 878 – *Werbeblocker*; GRUR 2002, 902, 903 – *Vanity-Nummer*; GRUR 2001, 260, 260 – *Vielfachabmahner*; GRUR 2001, 258, 258 – *Immobilienpreisangaben*; GRUR 2000, 907, 909 – *Filialleiterfehler*; GRUR 1999, 69, 70 – *Preisvergleichsliste II*.

¹⁴¹⁴ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 163; *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 43; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 26.

¹⁴¹⁵ EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 28, 32 ff. sowie 514 Rn. 47 – *De Landtsheer/CIVC*.

¹⁴¹⁶ Mehr dazu – auch zu den daraus resultierenden Unterschieden – *Dreyer*, GRUR 2008, 123, 130.

¹⁴¹⁷ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 55.

¹⁴¹⁸ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 31.

¹⁴¹⁹ BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 31 – *Ohrclips (a la cartier, passen wunderbar zu Cartier Schmuck und für alle die Cartier Schmuck mögen)*.

¹⁴²⁰ OLG Frankfurt/Main, GRUR 2000, 621, 622 – *Magentafarbener Pfeil*.

¹⁴²¹ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 83 unter Verweis auf EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 f. Rn. 38 – *Toshiba/Katun*, wo die Produkte des Originalherstellers durch die Angabe von dessen Artikelnummern eindeutig identifizierbar waren.

¹⁴²² EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 513 Rn. 23 f. – *De Landtsheer/CIVC*.

¹⁴²³ BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 – *Imitationswerbung*; GRUR 2002, 633, 635 – *Hormonersatztherapie*; GRUR 1998, 824, 828 – *Testpreis-Angebot*.

¹⁴²⁴ BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 21 – *Imitationswerbung*.

¹⁴²⁵ BGH, GRUR 2008, 628, 632 Rn. 29 – *Imitationswerbung*; GRUR 2002, 982, 983 – *DIE „STEINZEIT“ IST VORBEI!*; GRUR 1999, 1100, 1101 – *Generika-Werbung*.

weder mit dem Sinn der Werbung noch mit der Zielsetzung der Werbe-RL vereinbar wären.¹⁴²⁶ Es reicht nicht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise allein auf Grund außerhalb der Werbung liegender Umstände eine Verbindung zwischen dem beworbenen Produkt und denjenigen von Mitbewerbern herstellen.¹⁴²⁷ Die Bezugnahme muss sich gerade aus einer in der betreffenden Werbung enthaltenen Äußerung ergeben.¹⁴²⁸ Während nicht davon ausgegangen werden kann, dass Endverbraucher die Parfümbezeichnungen *Icy Cold* bzw. *Sunset Boulevard* als „Übersetzungscode“ für *Cool Water* von *Davidoff* bzw. *Sun* von *Jil Sander* begreifen, kommt die Kenntnis eines entsprechenden „Code“ bei Groß- und Zwischenhändlern durchaus in Betracht.¹⁴²⁹ Im Ergebnis bestimmt sich das Vorliegen einer vergleichenden Werbung also nach dem Hintergrundwissen der angesprochenen Verkehrskreise.¹⁴³⁰

Unklar ist bislang, ob das bloße Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Werbung anzusehen ist. Prinzipiell kann ja z.B. das Angebot einer nachgeahmten Luxusuhr bei den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus Erinnerungen an das Original hervorrufen und dieses somit „erkennbar“ i.S. von Art. 2 lit. c Werbe-RL bzw. § 6 Abs. 1 UWG machen. Es wird jedoch befürchtet, dass bei einer derart extensiven Auslegung zahlreiche wettbewerbsrechtlich grundsätzlich zulässige Nachahmungen am Verbotskatalog des § 6 Abs. 2 UWG zu scheitern drohten, ohne dass ein solches Verbot nach dem Sinn und Zweck der Werbe-RL beabsichtigt wäre.¹⁴³¹ Daher solle das Tatbestandsmerkmal nur unter der Voraussetzung bejaht werden, dass entweder das Original explizit in der Werbung erwähnt wird¹⁴³² oder zumindest irgendwie auf die Originalbezeichnung Bezug genommen wird, beispielsweise durch die Verwendung von Produktnamen, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Übersetzungscode“ oder „Eselsbrücke“ begriffen werden.¹⁴³³ Die deutsche Rechtsprechung berücksichtigt bei der Beurteilung der Erkennbarkeit jedenfalls nur solche Äußerungen, die in der betreffenden Werbemaßnahme selbst enthalten sind, nicht aber weitere Gedankenverbindungen, die die angesprochenen Verkehrskreise allein auf Grund außerhalb der angegriffenen Werbung liegender Umstände herstellen.¹⁴³⁴ Letztlich obliegt die Klärung der Frage, ob schon das bloße Angebot einer Nachahmung als vergleichende Werbung anzusehen ist, dem EuGH.¹⁴³⁵

(4) Vergleichende Werbung ohne Vergleich

Nach dem Wortlaut des Art. 2 lit. c Werbe-RL umsetzenden § 6 Abs. 1 UWG ist „vergleichende Werbung“ jede Werbung, die einen Mitbewerber oder seine Produkte erkennbar macht. Ein echter Vergleich – also eine Gegenüberstellung von Waren, Dienstleistungen oder sons-

¹⁴²⁶ BGH, GRUR 1999, 1100, 1101 – *Generika-Werbung*.

¹⁴²⁷ BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 – *Imitationswerbung*.

¹⁴²⁸ Vgl. etwa BGH, GRUR 1999, 501, 502 – *Vergleichen Sie* (Benennung der Initialen eines Konkurrenten); GRUR 1997, 304, 305 – *Energiekosten-Preisvergleich II*; GRUR 1996, 502, 506 – *Energiekosten-Preisvergleich* (besondere örtliche Verhältnisse); GRUR 1987, 49, 50 – *Cola-Test* (überragende Marktstellung des Mitbewerbers); GRUR 1952, 582, 584 – *Sprechstunden* (zeitlich enger Zusammenhang zwischen den Werbemaßnahmen); OLG Frankfurt/Main, GRUR 1968, 320, 320 – *Großeinkauf* (zeitlich enger Zusammenhang zu einem bestimmten Ereignis).

¹⁴²⁹ BGH, GRUR 2008, 628, 631 f. Rn. 28 – *Imitationswerbung*.

¹⁴³⁰ Köhler, GRUR 2008, 632, 633.

¹⁴³¹ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 33c. In diese Richtung auch Köhler, GRUR 2008, 632, 633.

¹⁴³² Vgl. BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 31 – *Ohrlclips (a la cartier, passen wunderbar zu Cartier Schmuck bzw. für alle die Cartier Schmuck mögen)*.

¹⁴³³ BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 21 – *Imitationswerbung*.

¹⁴³⁴ BGH, GRUR 2008, 628, 630 Rn. 20 – *Imitationswerbung*.

¹⁴³⁵ So auch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 33c.

tigen Umständen – scheint nicht notwendig zu sein. Ein solches Verständnis hätte zur Folge, dass auch die „vergleichende Werbung ohne Vergleich“ wie etwa die bloße Kritik an einem Mitbewerber, der bloße Abdruck eines Konkurrenzprodukts in einem Werbeprospekt oder die Werbung für Ersatzteile und Zubehör als Werbevergleich zu erachten wäre.¹⁴³⁶ Der die Zulässigkeit der vergleichenden Werbung regelnde Art. 4 Werbe-RL erwähnt den Vergleich dagegen ausdrücklich („Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, (...)“).¹⁴³⁷ Demzufolge scheint ein Vergleich zwar nicht Voraussetzung für eine vergleichende Werbung, wohl aber Bedingung für deren Zulässigkeit zu sein. Der überwiegende Teil des Schrifttums geht davon aus, dass es vergleichende Werbung ohne Vergleich nicht geben kann.¹⁴³⁸ In der Rechtsprechung ist eine eindeutige Richtschnur derzeit nicht erkennbar.

(a) Rechtsprechung des EuGH

Den Anstoß zu der Auseinandersetzung in *Toshiba/Katun*¹⁴³⁹ gab ein Katalog von *Katun* über von ihr vertriebene Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für Kopiergeräte. Zu diesen Kopiergeräten zählten auch solche von *Toshiba*. Der Katalog enthielt in Spalten untergliederte Listen. In der ersten Spalte „OEM¹⁴⁴⁰ Art.-Nr.“ befand sich die Bestellnummer für das jeweilige *Toshiba*-Produkt, in der zweiten die Bestellnummer von *Katun*. Die dritte Spalte enthielt eine Produktbeschreibung und in der vierten waren die Geräte aufgezählt, für welche die Zubehörteile vorgesehen waren. *Toshiba* wandte sich dagegen, dass ihre Artikelnummern neben den *Katun*-Artikelnummern angegeben wurden.¹⁴⁴¹ Zunächst bemerkte der EuGH dazu, für vergleichende Werbung sei es nach der Legaldefinition der Richtlinie ohne Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Erzeugnissen und Dienstleistungen und denjenigen des Mitbewerbers vorliege.¹⁴⁴² Aus der Gegenüberstellung von Art. 2 Nr. 2a RL 84/450/EWG¹⁴⁴³ und dem die Zulässigkeitskriterien enthaltenden Art. 3a RL 84/450/EWG¹⁴⁴⁴ ergebe sich jedoch bei wörtlicher Auslegung, dass jede Angabe in einer Äußerung, die einerseits die Identifizierung eines Mitbewerbers oder der Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die er anbietet, ermögliche, andererseits aber keinen Vergleich i.S. des Art. 3a RL 84/450/EWG enthalte, unzulässig sei.¹⁴⁴⁵ Zu bedenken sei jedoch, dass Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL die Benutzung der Marke eines anderen erlaube, wenn sie erforderlich sei, um den Verkehr über die Natur der Erzeugnisse oder den Zweck der angebotenen Dienstleistungen zu informieren.¹⁴⁴⁶ Eine wörtliche Auslegung der Richtlinie 84/450/EWG bedeute also einen Widerspruch zur MRRL, was abzulehnen sei.¹⁴⁴⁷ Anschließend verwies er darauf, die an die vergleichende Werbung gestellten Anforderungen müssten in dem für sie günstigsten Sinn

¹⁴³⁶ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitzer*, § 6 Rn. 34.

¹⁴³⁷ Vgl. insoweit auch Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL, wonach Unterabs. 1 nicht für vergleichende Werbung, soweit es sich um den Vergleich handelt, gilt.

¹⁴³⁸ *Dilly/Ulmar*, WRP 2005, 467, 473; *Nordmann*, GRUR Int. 2002, 297, 298; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitzer*, § 6 Rn. 36; *Sack*, WRP 2008, 170, 173 ff.; *ders.*, in: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig*, § 6 Rn. 98 ff. unter ausdrücklicher Aufgabe seiner früheren Präferenz für eine wortlautgetreue Auslegung; a.A. *Faßbender*, EuZW 2005, 42, 44; *Menke*, in: *MüKo-UWG*, Band 2, § 6 Rn. 99.

¹⁴³⁹ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁴⁰ Abkürzung für *Original Equipment Manufacturer*.

¹⁴⁴¹ Vgl. BGH, GRUR 1996, 781 – *Verbrauchsmaterialien*.

¹⁴⁴² EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁴³ Entspricht Art. 2 lit. c Werbe-RL.

¹⁴⁴⁴ Entspricht Art. 4 Werbe-RL.

¹⁴⁴⁵ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 33 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁴⁶ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 34 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁴⁷ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 35 – *Toshiba/Katun*.

ausgelegt werden.¹⁴⁴⁸ Er meinte, die Angabe der Artikelnummern des Geräteherstellers stelle die Behauptung einer Gleichwertigkeit hinsichtlich der technischen Eigenschaften der beiden Erzeugnisse, also einen Vergleich wesentlicher, relevanter, nachprüfbarer und typischer Eigenschaften der Erzeugnisse i.S. des Art. 3a Abs. 1 lit. c RL 84/450/EWG¹⁴⁴⁹ dar.¹⁴⁵⁰ Somit ging er also vom Vorliegen einer den Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 3a Abs. 1 lit. c RL 84/450/EWG entsprechenden Werbung mit Vergleich aus. Da sich seine Behauptung, eine wörtliche Auslegung der Richtlinie sei wegen Widerspruchs zur MRRL abzulehnen, nicht nur auf die Zulässigkeitsbedingungen in Art. 3a Abs. 1 RL 84/450/EWG, sondern auch auf den Begriff der vergleichenden Werbung in Art. 2 Nr. 2a RL 84/450/EWG bezog, hat der EuGH in dieser Entscheidung die Frage, ob vergleichende Werbung einen Vergleich erfordert, also nicht abschließend beantwortet, sondern offen gelassen.¹⁴⁵¹ Da er vom Vorliegen einer die Zulässigkeitsbedingungen des Art. 3a Abs. 1 der RL 84/450/EWG erfüllenden vergleichenden Werbung ausging, sind die Ausführungen des EuGH zum Begriff der vergleichenden Werbung sowie dem Widerspruch zur MRRL als *obiter dicta* zu verstehen, die den Hinweis enthalten, dass eine wortlautgemäße Auslegung der Richtlinie zukünftig abzulehnen sei.¹⁴⁵²

In *Pippig Augenoptik/Hartlauer* bemerkte der EuGH, jede vergleichende Werbung bezwecke, die Vorteile der vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen eines Mitbewerbers herauszustellen.¹⁴⁵³ Um dies zu erreichen, müsse die Aussage notgedrungen die Unterschiede zwischen den verglichenen Waren oder Dienstleistungen hervorheben, indem sie ihre Haupteigenschaften beschreibe. Dabei ergäbe sich der Vergleich zwangsläufig aus dieser Beschreibung. Zwar betrafen diese Ausführungen die Auslegung von Art. 7 Abs. 2 RL 84/450/EWG,¹⁴⁵⁴ gleichwohl stellte der EuGH eine Verbindung zu Art. 2 Nr. 2a RL 84/450/EWG her.¹⁴⁵⁵ Dies deutet darauf hin, dass der EuGH für vergleichende Werbung einen Vergleich als notwendig erachtet hat.¹⁴⁵⁶

In *Gillette Company/LA-Laboratories*¹⁴⁵⁷ wandte sich *Gillette* gegen eine mit ihren Marken *Gillette* und *Sensor* bedruckte Rasierklingenverpackung. Obwohl hier ein Mitbewerber unzweifelhaft erkennbar gemacht worden war, beurteilte der EuGH die Zulässigkeit dieser Werbemaßnahme ausschließlich anhand von Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL.¹⁴⁵⁸ Da er sich zur Werbe-RL bzw. ihrem Verhältnis zur MRRL nicht äußerte, liegt die Vermutung nahe, dass der EuGH das bloße Erkennbarmachen eines Mitbewerbers ohne Vergleich nicht als vergleichende Werbung i.S. der Werbe-RL erachtet.¹⁴⁵⁹

¹⁴⁴⁸ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 37 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁴⁹ Entspricht Art. 4 lit. c Werbe-RL.

¹⁴⁵⁰ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 f. Rn. 38 ff. – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁵¹ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 81; *Ohly*, GRUR 2007, 3, 5; a.A. *Dilly/Ulmar*, WRP 2005, 467, 469; *Faßbender*, EuZW 2005, 42, 42 f.

¹⁴⁵² *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 81.

¹⁴⁵³ EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 37 – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*.

¹⁴⁵⁴ Entspricht Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

¹⁴⁵⁵ EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 535 Rn. 34 – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*.

¹⁴⁵⁶ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 83; *Ohly*, GRUR 2007, 3, 5; a.A. *Köhler*, GRUR 2005, 273, 274 f.

¹⁴⁵⁷ EuGH, Rs. C-228/03, Slg. 2005, I-2337, GRUR 2005, 509 – *Gillette Company/LA-Laboratories*.

¹⁴⁵⁸ Danach gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

¹⁴⁵⁹ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 84.

Insgesamt lässt die Rechtsprechung des EuGH den Schluss zu, dass vergleichende Werbung i.S. der Werbe-RL einen Vergleich erfordert.¹⁴⁶⁰

(b) Rechtsprechung des BGH

Die Rechtsprechung des BGH lässt keine eindeutige Haltung erkennen. In den Entscheidungen „SOOOO ... BILLIG !“?¹⁴⁶¹ vom 21. Juni 2001 und *Die „Steinzeit“ ist vorbei*¹⁴⁶² vom 25. April 2002 lehnte der BGH vergleichende Werbung noch mangels Vorliegens einer Gegenüberstellung ab. In der Entscheidung *Genealogie der Düfte* vom 5. Februar 2004 erklärte er demgegenüber, für den Begriff der vergleichenden Werbung sei es ohne Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren und Dienstleistungen und denen des Mitbewerbers vorliege.¹⁴⁶³ Wenig später äußerte er dann aber in der *Aluminiumräder*-Entscheidung vom 15. Juli 2004, in der bloßen Bezugnahme auf die Waren eines Mitbewerbers liege keine vergleichende Werbung, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung an den guten Ruf erfolge, weil keine Kaufalternativen gegenübergestellt werden würden.¹⁴⁶⁴ Zu einem neuerlichen Meinungsumschwung kam es nur wenige Monate später in der Entscheidung *Bestellnummernübernahme* vom 2. Dezember 2004. Der BGH bemerkte, vergleichende Werbung liege immer dann vor, wenn eine Äußerung auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen Bezug nehme.¹⁴⁶⁵ Dabei sei es ohne Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen und denen des Mitbewerbers vorliege. Aufgrund der mehrfach gewandelten Ansicht des BGH ist eine eindeutige Tendenz zur Interpretation des Begriffs der vergleichenden Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG derzeit nicht erkennbar.¹⁴⁶⁶

(c) Stellungnahme

Da § 6 UWG die Werbe-RL umsetzt, ist diese Bestimmung richtlinienkonform auszulegen. Bei der Auslegung der Richtlinie ist wiederum das Gebot der grundrechtskonformen Auslegung zu beachten.¹⁴⁶⁷ Dabei sind jedoch nicht die deutschen, sondern vielmehr die europäischen Grundrechte heranzuziehen.¹⁴⁶⁸ Regeln zur vergleichenden Werbung sind gesetzliche Einschränkungen der Werbung. Nach Art. 11 Abs. 1 S. 1 EU-Grundrechts-Charta hat jede Person das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die EU-Grundrechts-Charta ist nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon für die Union rechtsverbindlich (Art. 6 Abs. 1 EUV).¹⁴⁶⁹ Auch kommerzielle Meinungsäußerungen und reine Wirtschaftswerbung sind Meinungen, sofern sie einen wertenden, meinungsbildenden Inhalt haben.¹⁴⁷⁰ Entsprechend subsumiert der EGMR Werbung unter Art. 10 Abs. 1 S. 1 EMRK, der Art. 11 Abs. 1 S. 1 EU-Grundrechts-

¹⁴⁶⁰ Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 6 Rn. 35; ders., GRUR 2007, 3, 5 f.; Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 86; ders., WRP 2008, 170, 172; a.A. Köhler, GRUR 2005, 273, 274 f.; unschlussig Dilly/Ulmar, WRP 2005, 467, 469.

¹⁴⁶¹ BGH, GRUR 2002, 75, 76 – „SOOOO ... BILLIG!“?

¹⁴⁶² BGH, GRUR 2002, 982, 983 – DIE „STEINZEIT“ IST VORBEI!

¹⁴⁶³ BGH, GRUR 2004, 607, 611 – *Genealogie der Düfte* unter Verweis auf EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 31 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁶⁴ BGH, GRUR 2005, 163, 165 – *Aluminiumräder*.

¹⁴⁶⁵ BGH, GRUR 2005, 348, 348 – *Bestellnummernübernahme*.

¹⁴⁶⁶ So auch Köhler, GRUR 2005, 273, 275.

¹⁴⁶⁷ Mayer, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band I, Art. 19 Rn. 62.

¹⁴⁶⁸ Köhler, GRUR 2005, 273, 276.

¹⁴⁶⁹ Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Band I, Art. 6 Rn. 20. Ausführlich zu den EU-Grundrechten nach Lissabon, Pache/Rösch, EWS 2009, 393 ff.

¹⁴⁷⁰ Vgl. BVerfG, NJW 2001, 3403 – *Therapeutische Äquivalenz*; NJW 2001, 591 – *Benetton-Schockwerbung*.

Charta entspricht.¹⁴⁷¹ Gemäß Art. 52 Abs. 3 S. 1 EU-Grundrechts-Charta gilt in dem Fall, dass die Charta Rechte enthält, die den durch die EMRK garantierten Rechten entsprechen, dass diese die gleiche Bedeutung und Tragweite haben, wie sie ihnen in der EMRK verliehen werden. Bei der Auslegung der EMRK ist wiederum die Rechtsprechung des EGMR zu beachten. In einem so schwierigen und in ständiger Entwicklung befindlichen Gebiet wie dem unlauteren Wettbewerb billigt dieser den Vertragsstaaten bei der Beschränkung von Werbung einen bestimmten Beurteilungsspielraum zu.¹⁴⁷² Er beschränkt seine Prüfung daher auf die Frage, ob sich die Maßnahme im Grundsatz und nach Maßgabe der Verhältnismäßigkeit rechtfertigen lässt. Das Verbot einer Werbung, die keinen Vergleich, sondern nur die allgemeine Mitteilung einer Kaufalternative enthält, ist jedoch weder zum Schutz der Interessen der Mitbewerber noch zum Schutz der Interessen der Verbraucher an objektiver Information gerechtfertigt und beschränkt die Meinungsäußerungsfreiheit eines Unternehmens auf unverhältnismäßige Weise.¹⁴⁷³ Im Ergebnis setzt vergleichende Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal also einen Vergleich voraus. Da die an vergleichende Werbung gestellten Anforderungen in dem für sie günstigsten Sinn ausgelegt werden müssen,¹⁴⁷⁴ sind keine hohen Ansprüche an den Vergleich zu stellen. Erforderlich ist aber wenigstens eine Erklärung zum Verhältnis zwischen dem Werbenden oder seinem Angebot einerseits, und dem Mitbewerber oder seinem Angebot andererseits.¹⁴⁷⁵ Die Zulässigkeit einer Werbung, die keinen Vergleich beinhaltet, ist nicht am Maßstab des § 6 UWG, sondern anhand der sonstigen Vorschriften des UWG zu beurteilen.

Im Hinblick auf *look-alikes* erweist sich das Vergleichserfordernis jedoch als wenig problematisch. Produktnachahmungen vermitteln die Botschaft, dem Original entsprechend zu funktionieren, schmecken, riechen, etc. Das Angebot eines *look-alikes* enthält also eine Gegenüberstellung von Kaufalternativen und damit einen Vergleich.¹⁴⁷⁶

cc) Unzulässigkeit der vergleichenden Werbung (§ 6 Abs. 2 UWG)

Abschließend gibt Art. 4 Werbe-RL vor, unter welchen Voraussetzungen eine vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, zulässig ist. Während der Großteil dieser Zulässigkeitskriterien in § 6 Abs. 2 UWG umgesetzt worden ist, unterfällt die irreführende vergleichende Werbung (Art. 4 lit. a Werbe-RL) dem allgemeinen Irreführungsverbot des § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG.¹⁴⁷⁷ Auf eine Umsetzung des Art. 4 lit. e Werbe-RL hat der deutsche Gesetzgeber verzichtet.

(1) Unzulässigkeit weitergehender Verbote

Entsprechend der Systematik des UWG formuliert § 6 Abs. 2 UWG keine Zulässigkeitstatbestände, sondern Verbotstatbestände.¹⁴⁷⁸ Erfüllt eine vergleichende Werbung alle in Art. 4 Werbe-RL genannten Bedingungen, darf sie nicht verboten werden.¹⁴⁷⁹ Nur unter den in Art.

¹⁴⁷¹ EGMR, NJW 2003, 497 – *Stambuk/Deutschland*; NJW 1995, 857 – *Jacobowski/Deutschland*; GRUR Int. 1985, 468 – *Tierärztlicher Nachtdienst II*; GRUR Int. 1984, 631 – *Tierärztlicher Nachtdienst*; *Calliess*, in: *Callies/Ruffert*, Art. 11 Rn. 6.

¹⁴⁷² EGMR, NJW 2003, 497 – *Stambuk/Deutschland*; NJW 1995, 857, 858 Rn. 26 – *Jacobowski/Deutschland*.

¹⁴⁷³ *Köhler*, GRUR 2005, 273, 279.

¹⁴⁷⁴ Vgl. EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 355 Rn. 37 – *Toshiba/Katun*.

¹⁴⁷⁵ *Köhler*, GRUR 2005, 273, 280.

¹⁴⁷⁶ So auch *Lubberger*, *MarkenR* 2009, 18, 21; a.A.: *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 33c.

¹⁴⁷⁷ *Busch*, in: *Gebauer/Wiedmann*, Kap. 25 Rn. 166; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 39.

¹⁴⁷⁸ BT-Drucks. 14/2959, S. 11.

¹⁴⁷⁹ *Eck/Ikas*, WRP 1999, 251, 255 f.; *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 1999, 385, 386; *Menke*, WRP 1998, 811, 817; *Sack*, WRP 2001, 327, 328.

4 lit. a–h Werbe-RL aufgeführten Voraussetzungen darf eine vergleichende Werbung untersagt werden. Demgegenüber legt § 6 Abs. 2 UWG bloß fest, wann vergleichende Werbung unlauter ist. Aus dem Wortlaut ergibt sich dabei jedoch nicht, ob eine diese Verbote beachtende Werbung immer zulässig ist, oder ob weitere Formen vergleichender Werbung über die Generalklausel für unzulässig erklärt werden können. Weitergehende Verbote wären mit der Werbe-RL, die vom Grundsatz der Zulässigkeit vergleichender Werbung ausgeht und Ausnahmen davon nur unter den in Art. 4 Werbe-RL genannten Voraussetzungen erlaubt, jedoch unvereinbar.¹⁴⁸⁰ Über die Anforderungen der Werbe-RL hinausgehende Verbote stünden in klarem Widerspruch zu dem der Richtlinie zugrundeliegenden Grundsatz der Zulässigkeit vergleichender Werbung. In richtlinienkonformer Auslegung darf vergleichende Werbung daher nur nach den Kriterien des § 6 Abs. 2 UWG bzw. § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG beurteilt werden.¹⁴⁸¹

(2) Tatbestand

(a) Irreführungsverbot (§ 5 Abs. 3 Var. 1 UWG)

Wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, handelt nach § 5 Abs. 1 S. 1 UWG unlauter. Irreführend ist eine geschäftliche Handlung, wenn sie zur Täuschung geeignete Angaben enthält (§ 5 Abs. 1 S. 2 UWG). Dazu zählen nach § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung. § 5 Abs. 3 Var. 1 UWG stellt also klar, dass das Irreführungsverbot auch für Angaben im Rahmen vergleichender Werbung gilt. Umgesetzt wird dadurch Art. 4 lit. a Werbe-RL, der sowohl auf die Irreführungsverbote der Werbe-RL als auch diejenigen der UGP-RL verweist. Anders als im Unionsrecht ist die irreführende vergleichende Werbung im deutschen Recht nicht bei den Bestimmungen zur vergleichenden Werbung (§ 6 UWG) geregelt, sondern vom Irreführungsverbot des § 5 UWG umfasst.¹⁴⁸²

(b) Gleicher Bedarf oder Zweckbestimmung (Nr. 1)

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 UWG, der auf Art. 4 lit. b der Werbe-RL basiert, muss sich der Vergleich auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung beziehen. Ausreichend ist es nach der Rechtsprechung des EuGH, wenn die verglichenen Waren oder Dienstleistungen für die Verbraucher einen hinreichenden Grad an Austauschbarkeit aufweisen.¹⁴⁸³ Die Produkte müssen funktionsidentisch sein und aus Sicht der angesprochenen Verbraucher als Substitutionsprodukte in Betracht kommen.¹⁴⁸⁴ Funktionsidentisch sind etwa Modeschmuck und echtschmuck derselben Preisklasse,¹⁴⁸⁵ Hersteller- und Handelsmarkenprodukte aus dem Drogeriebereich¹⁴⁸⁶ oder Müsli- und Schokoladenriegel, da beide als süße Zwischenmahlzeit oder „Snack“ in Betracht kommen und wegen ihrer handlichen Größe leicht mitgenommen werden können.¹⁴⁸⁷ Es spielt dabei keine Rolle, ob die verglichenen Waren derselben Produktgattung angehören oder ob sie über dieselben Vertriebswege angeboten werden.¹⁴⁸⁸

¹⁴⁸⁰ Sack, WRP 2001, 327, 329.

¹⁴⁸¹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 19; Ohly, in: Ohly/Sosnitzer, § 6 Rn. 11; Sack, WRP 2001, 327, 329.

¹⁴⁸² Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 141; Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 2.62.

¹⁴⁸³ EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, I-8501, GRUR 2007, 69, 72 Rn. 26 – LIDL Belgium/Colruyt.

¹⁴⁸⁴ BGH, GRUR 1999, 501, 502 – *Vergleichen Sie; Menke*, WRP 1998, 811, 822. In diese Richtung auch Plassmann, GRUR 1996, 377, 379.

¹⁴⁸⁵ LG Bochum, WRP 2000, 230, 231 – *Die Zeit des Modeschmucks ist vorbei!*.

¹⁴⁸⁶ OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 1999, 98, 99.

¹⁴⁸⁷ OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 251, 252 – *Müsliriegel*.

¹⁴⁸⁸ Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 120.

Prinzipiell ist die Bezugnahme auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung geradezu charakteristisch für ein *look-alike*. Es stellt sich jedoch die Frage, ob schon eine teilweise Funktionsidentität genügt, wie sie insbesondere zwischen Luxusartikeln und Billigprodukten besteht.¹⁴⁸⁹ Während etwa im Fall einer nachgeahmten *Rolex* der gemeinsame Grundnutzen in der Angabe der Uhrzeit besteht, tritt beim Original als Zweitnutzen ein Gefühl von Luxus hinzu.¹⁴⁹⁰ Somit bezieht sich der Vergleich hinsichtlich des Grundnutzens zwar auf Waren des gleichen Bedarfs oder derselben Zweckbestimmung, nicht aber im Hinblick auf den Zweitnutzen. Da solche Vergleiche für die Verbraucher aber äußerst interessant sind, sollte es genügen, wenn zwischen den Produkten nur ein übereinstimmender Grundnutzen besteht.¹⁴⁹¹ Ein gleicher Bedarf ist auch bei unterschiedlichen Hauptfunktionen nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt etwaige Nebenfunktionen stehen im Mittelpunkt des Vergleichs.¹⁴⁹²

(c) Objektivität des Eigenschaftsvergleichs (Nr. 2)

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG, der auf Art. 4 lit. c Werbe-RL zurückgeht, ist vergleichende Werbung unlauter, wenn der Vergleich nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbar und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist. Während die Werbe-RL den Preis eines Produkts zu dessen Eigenschaften zählt,¹⁴⁹³ differenziert § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG, da der Preis nach deutschem Zivilrechtsverständnis nicht zu den Eigenschaften einer Sache zählt.¹⁴⁹⁴ Für den weit zu verstehenden Eigenschaftsbegriff kommt es entscheidend darauf an, ob der angesprochene Verkehr aus der Angabe eine nützliche Information für seine Kaufentscheidung erhalten kann.¹⁴⁹⁵ Ein derart weit gefasster Eigenschaftsbegriff erstreckt sich auch auf die subjektive Wertschätzung durch den Verbraucher einbeziehende Merkmale.¹⁴⁹⁶ Auch die Beschreibung eines sinnlichen Eindrucks kommt als Eigenschaft in Betracht.¹⁴⁹⁷

Die den Begriff der vergleichbaren Eigenschaften näher definierenden Adjektive müssen kumulativ erfüllt sein.¹⁴⁹⁸ Bei der Beurteilung von Wesentlichkeit, Relevanz, Nachprüfbarkeit und Typizität kommt es entscheidend auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise an,¹⁴⁹⁹ da ein Händler andere Informationen für seine Produktauswahl benötigt als ein Verbraucher.¹⁵⁰⁰ Die Begriffe „wesentlich“ und „relevant“ decken sich weitgehend.¹⁵⁰¹ Wesentlich und relevant ist eine beworbene Eigenschaft, die den Kaufentschluss eines Durch-

¹⁴⁸⁹ Z.B. zwischen einem nachgeahmten Parfüm und *Chanel No. 5* oder einer Billiguhr und einer *Rolex*.

¹⁴⁹⁰ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 121.

¹⁴⁹¹ *Menke*, WRP 1998, 811, 822; *Sack* in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 121; *ders.*, WRP 2001, 327, 341; *Scherer*, WRP 2001, 89, 91; differenzierend zwischen Preis- und Qualitätsvergleich, *Eck/Ikas*, WRP 1999, 251, 262.

¹⁴⁹² *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 122; *ders.*, WRP 2001, 327, 341 unter Verweis auf den Geschenkzweck in BGH, GRUR 1972, 553 – *Statt Blumen ONKO-Kaffee*.

¹⁴⁹³ „(...) Eigenschaften (...), zu denen auch der Preis gehören kann.“

¹⁴⁹⁴ BT-Drucks. 14/2959, S. 11.

¹⁴⁹⁵ BGH, GRUR 2004, 607, 611 – *Genealogie der Düfte*; OLG München, GRUR-RR 2003, 373 – *Branchentelefonbuch*.

¹⁴⁹⁶ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 108; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 48; a.A. OLG München, WRP 1999, 692, 694 – *Satte Mehrheit*.

¹⁴⁹⁷ Bejaht für die Duftnote von Parfüm BGH, GRUR 2004, 607, 611 f. – *Genealogie der Düfte*.

¹⁴⁹⁸ EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, I-8501, GRUR 2007, 69, 73 Rn. 44 – *LIDL Belgium/Colruyt*.

¹⁴⁹⁹ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 53.

¹⁵⁰⁰ Vgl. BGH, GRUR 2004, 607, 612 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁵⁰¹ BT-Drucks. 14/2959, S. 11.

schnittsverbrauchers zu beeinflussen vermag.¹⁵⁰² Durch das Kriterium der Nachprüfbarkeit soll die Überprüfbarkeit des Werbevergleichs auf seine sachliche Berechtigung ermöglicht werden.¹⁵⁰³ Tatsachenbehauptungen werden dadurch von Werturteilen abgegrenzt.¹⁵⁰⁴ Nicht nachprüfbar sind dem Beweis nicht zugängliche Eigenschaften.¹⁵⁰⁵ Allerdings können auch Werturteile einen nachweisbaren Tatsachenkern aufweisen.¹⁵⁰⁶ Entsprechendes gilt für die Beschreibung von Düften.¹⁵⁰⁷ Der Werbende muss zwar in der Lage sein, die Richtigkeit der Äußerung kurzfristig nachweisen zu können, sie muss jedoch nicht sofort von jedem Adressaten persönlich überprüfbar sein.¹⁵⁰⁸ Es genügt, wenn der Werbende den Adressaten die Informationen bereitstellt, die es ermöglichen, die Richtigkeit der betreffenden Eigenschaft selbst nachzuprüfen oder nachprüfen zu lassen.¹⁵⁰⁹ In technisch komplizierten Angelegenheiten gibt sich der BGH mit der Nachprüfbarkeit durch einen Sachverständigen zufrieden.¹⁵¹⁰ Typisch ist eine Eigenschaft, wenn sie die Eigenart der verglichenen Produkte aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den Bedarf oder die Zweckbestimmung prägt und damit repräsentativ oder aussagekräftig für deren Wert als Ganzes ist.¹⁵¹¹

Im Zusammenhang mit *look-alikes* gilt es daran zu denken, dass der EuGH die Voraussetzungen des Art. 4 lit. c Werbe-RL schon dann als erfüllt erachtet, wenn die Gleichwertigkeit der Produkte behauptet wird.¹⁵¹² Das Angebot eines *look-alikes* könnte als eine – jedenfalls auf den Grundnutzen des Produkts bezogene – konkludente Gleichwertigkeitsbehauptung interpretiert werden.¹⁵¹³ Schwierigkeiten sind allerdings mit der Unbestimmtheit des Gleichwertigkeitsbegriffs verbunden.¹⁵¹⁴ Angesichts des zwischen Originalprodukten und Nachahmungen regelmäßig bestehenden Preisgefälles ist jedoch in jedem Fall an einen Preisvergleich zu denken.¹⁵¹⁵

(d) Herbeiführung von Verwechslungsgefahr (Nr. 3)

Ein Werbevergleich ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG, der Art. 4 lit. h Werbe-RL umsetzt, unlauter, wenn er zur Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen deren Produkten oder Kennzeichen führt. Dabei ist der Begriff des „Kennzeichens“ an § 1 MarkenG angelehnt, er umfasst also Marken (§ 4 MarkenG), geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) und geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG).¹⁵¹⁶ Demgegenüber verwendet die Richtlinie die Begriffe „Warenzeichen, Warennamen und sonstigen Kennzeichen“. Es handelt sich dabei nach Ansicht des EuGH um Zeichen,

¹⁵⁰² *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitzer*, § 6 Rn. 54

¹⁵⁰³ BGH, GRUR 2007, 605, 607 Rn. 31 – *Umsatzzuwachs*; GRUR 2005, 172, 174 – *Stresstest*.

¹⁵⁰⁴ BGH, GRUR 1999, 69, 71 – *Preisvergleichsliste II*; *Eck/Ikas*, WRP 1999, 251, 266; *Menke*, WRP 1998, 811, 824.

¹⁵⁰⁵ *Eck/Ikas*, WRP 1999, 251, 266; *Menke*, WRP 1998, 811, 824.

¹⁵⁰⁶ BGH, GRUR 2005, 172, 174 – *Stresstest*; GRUR 1999, 69, 71 – *Preisvergleichsliste II*.

¹⁵⁰⁷ BGH, GRUR 2004, 607, 612 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁵⁰⁸ EuGH, Rs. C-356/04, Slg. 2006, I-8501, GRUR 2007, 69, 74 Rn. 70 – *LIDL Belgium/Colruyt*; BGH, GRUR 1999, 69, 71 – *Preisvergleichsliste II*.

¹⁵⁰⁹ EuGH, GRUR 2007, 69, 75 Rn. 74 – *LIDL Belgium/Colruyt*; BGH, GRUR 2007, 605, 607 Rn. 31 – *Umsatzzuwachs*.

¹⁵¹⁰ BGH, GRUR 2005, 172, 175 – *Stresstest*.

¹⁵¹¹ BGH, GRUR 2005, 172, 175 – *Stresstest*; GRUR 2004, 607, 612 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁵¹² EuGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, I-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 17 – *Siemens/VIPA*.

¹⁵¹³ *Scherer*, WRP 2009, 1446, 1451; *dies.*, WRP 2001, 89, 97.

¹⁵¹⁴ *Köhler*, GRUR 2008, 632, 633.

¹⁵¹⁵ *Scherer*, WRP 2009, 1446, 1451.

¹⁵¹⁶ BT-Drucks. 14/2959, S. 11.

die vom Verkehr als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifiziert werden.¹⁵¹⁷ Sofern ein solches Zeichen nicht den Anforderungen für markenrechtlichen Schutz genügt, ist § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG richtlinienkonform auszulegen und kann über § 1 MarkenG hinausgehen.¹⁵¹⁸ Nachdem Art. 3a lit. d RL 84/450/EWG noch verlangt hatte, dass der Vergleich tatsächlich zu einer Verwechslung führte, ist die Bestimmung durch Art. 14 Nr. 3 UGP-RL dahingehend erweitert worden, dass nunmehr bereits die Verwechslungsgefahr (Art. 4 lit. h Werbe-RL) genügt.¹⁵¹⁹ Der deutsche Gesetzgeber hat diese Änderung im Zuge der UWG-Novelle 2008 umgesetzt.¹⁵²⁰ Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.¹⁵²¹

Im Hinblick auf *look-alikes* gilt zwar, dass grundsätzlich wohl weder der Käufer einer preisgünstigen Uhr in einer *Tchibo*-Filiale davon ausgehen wird, dort eine echte *Rolux* zu erwerben,¹⁵²² noch der Erwerber einer Billighandtasche annehmen wird, diese stamme aus dem Hause *Hermès*.¹⁵²³ Bei Produkten des täglichen Bedarfs besteht demgegenüber eine erhöhte Verwechslungsgefahr, da diese Produkte in den Supermarktregalen grundsätzlich in unmittelbarer Nähe voneinander platziert werden. Durch eine entsprechende Klarstellung vermag der Nachahmer jedoch eine solche Verwechslungsgefahr auszuräumen.

(e) Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung (Nr. 4)

(aa) Ruf

In Umsetzung von Art. 4 lit. d, f Werbe-RL bestimmt § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG, dass vergleichende Werbung unlauter ist, wenn sie den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Während die Richtlinie auf den Ruf einer „Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungskennzeichen“ abstellt, beschränkt sich § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG in Anlehnung an § 1 MarkenG auf den Begriff des Kennzeichens. Genau wie bei § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist der richtlinienkonform auszulegende Terminus daher unter Umständen weiter zu fassen als der entsprechende markenrechtliche Begriff.¹⁵²⁴ Im Zuge der UWG-Novelle 2008 ist die noch aus dem MarkenG übernommene Bezeichnung „Wertschätzung“ in § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG durch den Begriff „Ruf“ ersetzt worden.¹⁵²⁵ Nach der Gesetzesbegründung soll dies verdeutlichen, dass § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG einer an der Werbe-RL orientierten unionsrechtlichen Begriffsbildung unterliegt, die nicht zwangsweise mit der markenrechtlichen Terminologie kongruent ist, die sich ihrerseits an der MRRL orientiert.¹⁵²⁶ Im Gegensatz zur „Wertschätzung“ erfordert der „Ruf“ keine Gütevorstellung, sondern kann sich auch aus der Bekanntheit einer Marke ergeben.¹⁵²⁷ Abweichend von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist die Bekanntheit des Zeichens aber keine notwendi-

¹⁵¹⁷ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 356 Rn. 49 – *Toshiba/Katun*.

¹⁵¹⁸ *Sack*, WRP 2004, 1405, 1415 f.; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 58.

¹⁵¹⁹ *Busch*, in: *Gebauer/Wiedmann*, Kap. 25 Rn. 170.

¹⁵²⁰ BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

¹⁵²¹ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 59 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁵²² Vgl. BGH, GRUR 1985, 876, 878 – *Tchibo/Rolux*.

¹⁵²³ *Aigner/Müller-Broich*, WRP 2008, 438, 441.

¹⁵²⁴ *Sack*, WRP 2004, 1405, 1416; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 61.

¹⁵²⁵ BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

¹⁵²⁶ BT-Drucks. 16/10145, S. 28.

¹⁵²⁷ *Sack*, WRP 2004, 1405, 1417.

ge Voraussetzung für den Schutz nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG.¹⁵²⁸ Insgesamt umfasst der gute Ruf jede positive Assoziation, die der Verkehr mit dem Kennzeichen verbindet.¹⁵²⁹

(bb) Rufausnutzung

Der Ruf eines Zeichens wird ausgenutzt, wenn dessen Verwendung bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber in der Weise hervorruft, dass diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Mitbewerbers auf die Erzeugnisse des Werbenden übertragen.¹⁵³⁰ Bei der Prüfung, ob es zu einem solchen Image-transfer gekommen ist, sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere wie die Werbung insgesamt präsentiert wird und an welche Verkehrskreise sie sich richtet.¹⁵³¹ Es müssen hinsichtlich der Herkunft des Produkts oder hinsichtlich einer Verbindung zwischen den Parteien falsche Eindrücke entstehen können.¹⁵³² Nachdem der EuGH in *L'Oréal/Bellure* klargestellt hat, dass der von der Werbe-RL verwendete Begriff des unlauteren Ausnutzens einheitlich zu Art. 5 Abs. 2 MRRL auszulegen ist,¹⁵³³ steht fest, dass eine Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber nicht das Bestehen von Verwechslungsgefahr voraussetzt.¹⁵³⁴

(cc) Unlauterkeit der Rufausnutzung

Die bloße Rufausnutzung begründet noch nicht den Vorwurf der Unlauterkeit. Zu berücksichtigen sind vielmehr alle Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe.¹⁵³⁵ Dabei kann auch die Gefahr einer Verwässerung oder Verunglimpfung der Marke berücksichtigt werden.¹⁵³⁶ Je stärker das Produkt des Mitbewerbers als „Zugpferd“ für den Vertrieb der eigenen Ware eingesetzt wird, desto eher ist von der Unlauterkeit der Rufausnutzung auszugehen.¹⁵³⁷ Unlauter handelt, wer versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung des fremden Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Kennzeicheninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieses Zeichens auszunutzen.¹⁵³⁸ Stets bedarf es also einer umfassenden Interessenabwägung zwischen den Interessen des Werbenden, des Mitbewerbers und der Verbraucher unter Berücksichtigung der in der Bereitstellung von Verbraucherinformationen bestehenden Funktion der vergleichenden Werbung und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.¹⁵³⁹ Unlauter ist die Rufausnutzung, wenn die Verwendung des fremden Kennzeichens

¹⁵²⁸ Sack, WRP 2001, 327, 345; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 61.

¹⁵²⁹ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 61.

¹⁵³⁰ EuGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, I-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 18 – *Siemens/VIPA*; Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 57 – *Toshiba/Katun*; BGH, GRUR 2005, 348, 349 – *Bestellnummernübernahme*.

¹⁵³¹ EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 58, 60 – *Toshiba/Katun*; BGH, GRUR 2004, 607, 611 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁵³² EuGH, Rs. C-59/05, Slg. 2006, I-2147, GRUR 2006, 345, 346 Rn. 20 – *Siemens/VIPA*; Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945, GRUR 2002, 354, 357 Rn. 59 – *Toshiba/Katun*.

¹⁵³³ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 77 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵³⁴ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵³⁵ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 44, 77 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵³⁶ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 45, 77 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵³⁷ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 156.

¹⁵³⁸ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵³⁹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 157.

ausschließlich einen Imagetransfer bezweckt, ohne dass zugleich einem Informationsbedürfnis des Verkehrs Rechnung getragen wird.¹⁵⁴⁰

(dd) Unlauterkeit der Rufbeeinträchtigung

In richtlinienkonformer Auslegung des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG ist unter einer Rufbeeinträchtigung die Herabsetzung oder Verunglimpfung eines Kennzeichens zu verstehen (vgl. Art. 4 lit. f Werbe-RL).¹⁵⁴¹ Die bloße Bezugnahme auf das Kennzeichen eines anderen stellt noch keine unlautere Rufbeeinträchtigung dar, da dies auf ein vollständiges Verbot vergleichender Werbung hinausläufe.¹⁵⁴² Eine unlautere Beeinträchtigung liegt nur vor, wenn der Vergleich den Ruf des Kennzeichens stärker beeinträchtigt als es zur Durchführung des Vergleichs erforderlich wäre.¹⁵⁴³ Sie ist im Wege einer umfassenden Interessenabwägung festzustellen.¹⁵⁴⁴

(ee) Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung im Zusammenhang mit *look-alikes*

Da das unlautere Ausnutzen des Rufs des vom Mitbewerber verwendeten Unterscheidungszeichens nicht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt,¹⁵⁴⁵ kann die Unzulässigkeit einer Werbung nach Art. 4 lit. f Werbe-RL nicht dadurch verhindert werden, dass der Hersteller der Produktnachahmung seine Marke deutlich sichtbar auf dem Imitat anbringt.¹⁵⁴⁶ Allerdings begründet der Vergleich eines namenlosen Produkts mit einem Markenartikel nicht ohne weiteres eine unlautere Rufausnutzung.¹⁵⁴⁷ Schließlich bezweckt der Vergleich ja gerade, den Gegensatz zwischen diesen Produkten zu offenbaren.¹⁵⁴⁸ Mitbewerber sind gezwungen, eine mit dem Vergleich notwendigerweise verbundene Rufbeeinträchtigung, an die etwa beim Vergleich eines *look-alikes* mit Marke zu denken ist, zu erdulden.¹⁵⁴⁹

(f) Herabsetzung und Verunglimpfung (Nr. 5)

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG ist eine vergleichende Werbung unlauter, wenn der Vergleich die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft. Weitgehend stimmt der Wortlaut der Norm mit demjenigen des Art. 4 lit. d Werbe-RL überein, wobei die von der Richtlinienbestimmung gleichfalls erwähnte Herabsetzung von Kennzeichen im deutschen Recht in § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG geregelt ist.¹⁵⁵⁰ Herabsetzung meint die Verringerung der Wertschätzung innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise.¹⁵⁵¹ Der Verunglimpfung – als gesteigerter Form der Herabsetzung¹⁵⁵² – kommt daneben keine selbstständige Bedeutung zu.¹⁵⁵³ Bei scherzhaften An-

¹⁵⁴⁰ OLG Köln, GRUR-RR 2008, 315, 316 – *Produktalternative*.

¹⁵⁴¹ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 174; *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 182; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 163.

¹⁵⁴² BT-Drucks. 14/2959, S. 12; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 163; vgl. auch BGH, GRUR 2003, 444, 445 – *Ersetzt*.

¹⁵⁴³ *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 64.

¹⁵⁴⁴ *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 184.

¹⁵⁴⁵ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 760, 762 Rn. 50, 77 – *L'Oréal/Bellure*; BGH, GRUR 2005, 348, 349 – *Bestellnummernübernahme*; *Köhler*, WRP 2008, 414, 420.

¹⁵⁴⁶ So aber *Scherer*, WRP 2009, 1441, 1452.

¹⁵⁴⁷ Vgl. BGH, GRUR 2004, 607, 611 – *Genealogie der Düfte*.

¹⁵⁴⁸ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 161.

¹⁵⁴⁹ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 163.

¹⁵⁵⁰ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 175; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 165; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 65.

¹⁵⁵¹ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 166; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 66.

¹⁵⁵² *Sack*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 186.

spielungen auf Mitbewerber ist vorab zu prüfen, ob die Werbeadressaten der Werbemaßnahme überhaupt eine ernsthafte Sachaussage entnehmen, oder ob die Aussage lediglich als Aufhänger gewertet wird, der dazu dient, Aufmerksamkeit zu wecken.¹⁵⁵⁴

(g) Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung (Nr. 6)

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG, der auf Art. 4 lit. g Werbe-RL basiert, ist eine vergleichende Werbung unlauter, wenn der Vergleich eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.¹⁵⁵⁵ Nicht untersagt ist es dabei, das eigene Produkt als einem Markenprodukt gleichwertig darzustellen.¹⁵⁵⁶ Anderenfalls wäre anlehrende vergleichende Werbung – soweit sie Markenprodukte betrifft – nahezu vollständig verboten.¹⁵⁵⁷ Für eine wirksame vergleichende Werbung kann es jedoch geradezu unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.¹⁵⁵⁸ Untersagt ist es daher bloß, das eigene Produkt offen als Imitation oder Nachahmung zu bezeichnen.¹⁵⁵⁹ Dies setzt zwar keine ausdrückliche Bezeichnung als „Imitation“ oder „Nachahmung“ voraus. Mit einer Deutlichkeit, die über eine bloße Gleichwertigkeitsbehauptung hinausgeht, muss aus der Werbung selbst jedoch hervorgehen, dass das Produkt des Werbenden gerade als eine Imitation oder Nachahmung des Produkts eines Mitbewerbers beworben wird.¹⁵⁶⁰ Nicht ausreichend ist es, wenn die angesprochenen Verkehrskreise nur aufgrund eines außerhalb der Werbung erworbenen Hintergrundwissens imstande sind, die Nachahmungen mit Hilfe der für sie verwendeten Bezeichnungen den Originalen zuzuordnen.¹⁵⁶¹ Entscheidend kommt es darauf an, ob den Imitaten Merkmale anhaften, denen der Verkehr den Hinweis entnimmt, dass es sich um die Imitation oder Nachahmung eines bestimmten Produkts handelt.¹⁵⁶² Ein solcher Hinweis kann sich etwa aus der Produktbezeichnung oder -verpackung ergeben. Voraussetzung ist dafür, dass das Original so bekannt und der Annäherungsgrad so groß ist, dass der Verkehr zwischen Nachahmung und Original auch tatsächlich eine gedankliche Verbindung herzustellen vermag.¹⁵⁶³ Zwischen diesen Gesichtspunkten besteht insoweit eine Wechselbeziehung, als die Annäherung desto unauffälliger erfolgen kann, je bekannter das Original ist.

Jüngst hat der EuGH in *L'Oréal/Bellure* klargestellt, dass Art. 4 lit. g Werbe-RL nicht nur für gefälschte Produkte, sondern für sämtliche Imitationen und Nachahmungen¹⁵⁶⁴ – und damit auch für *look-alikes* – gilt. Er präzisierte, dass nicht nur solche Werbebotschaften, die den

¹⁵⁵³ *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitzer*, § 6 Rn. 66.

¹⁵⁵⁴ BGH, GRUR 2002, 982, 984 – *DIE „STEINZEIT“ IST VORBEI!*; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 251, 252 – *Müsliriegel*.

¹⁵⁵⁵ Diese auch Parfümklausel genannte Bestimmung ist auf Drängen Frankreichs eingefügt worden, um Parfümhersteller gegen Duftvergleichslisten zu schützen, OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2004, 359, 361 – *Markenparfüm*; *Tilman*, GRUR 1997, 790, 795.

¹⁵⁵⁶ BT-Drucks. 14/2959, S. 12.

¹⁵⁵⁷ BT-Drucks. 14/2959, S. 12; BGH, GRUR 2008, 728, 730 Rn. 23 – *Imitationswerbung*.

¹⁵⁵⁸ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 14 Werbe-RL.

¹⁵⁵⁹ BT-Drucks. 14/2959, S. 12; BGH, GRUR 2008, 728, 730 Rn. 23 – *Imitationswerbung*; OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2004, 359, 361 – *Markenparfüm*.

¹⁵⁶⁰ BGH, GRUR 2008, 628, 631 Rn. 26 – *Imitationswerbung*.

¹⁵⁶¹ BGH, GRUR 2008, 628, 631 Rn. 31 – *Imitationswerbung*.

¹⁵⁶² OLG Frankfurt/Main, WRP 2007, 1372, 1374 – *Imitation des Markenparfums*.

¹⁵⁶³ OLG Frankfurt/Main, WRP 2007, 1372, 1375 – *Imitation des Markenparfums*.

¹⁵⁶⁴ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 73 – *L'Oréal/Bellure*.

Gedanken an eine Imitation oder Nachahmung ausdrücklich wecken, verboten sind, sondern auch solche, die in Anbetracht ihrer Gesamtdarstellung und des wirtschaftlichen Kontextes im jeweiligen Fall geeignet sind, den betreffenden Verkehrskreisen diesen Gedanken implizit zu vermitteln.¹⁵⁶⁵ Unerheblich ist es dabei, ob die Werbebotschaft die Aussage enthält, dass es sich um eine umfassende Imitation oder Nachahmung handelt oder nur wesentliche Produktmerkmale imitiert oder nachgeahmt werden.¹⁵⁶⁶ Damit wird der Anwendungsbereich des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG sehr weit ausdehnt.¹⁵⁶⁷ Eine solch weite Auslegung könnte zu einer erheblichen Verschärfung der Kontrolle des Vertriebs von *look-alikes* führen, da diese gerade darauf angelegt sind, den Gedanken an eine Nachahmung konkludent zu vermitteln.¹⁵⁶⁸

(h) Nichtumsetzung der „Champagner-Klausel“

Nach Art. 4 lit. e Werbe-RL muss sich die Werbung bei Waren mit Ursprungsbezeichnung in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung beziehen.¹⁵⁶⁹ Diese sog. „Champagner-Klausel“¹⁵⁷⁰ ist bislang nicht in das deutsche Recht umgesetzt worden.¹⁵⁷¹ Der deutsche Gesetzgeber war der Auffassung, die Regelung gehe nicht über den bereits unmittelbar geltenden Art. 13 VO 2081/92/EWG¹⁵⁷² zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel hinaus.¹⁵⁷³ Da zum einen aber der sachliche Anwendungsbereich der VO 2081/92/EWG¹⁵⁷⁴ enger ist als der des Art. 4 lit. e Werbe-RL,¹⁵⁷⁵ und zum anderen Art. 4 lit. e Werbe-RL im Gegensatz zu Art. 13 VO 2081/92/EWG nicht auf den Schutz eingetragener Ursprungsbezeichnungen beschränkt ist,¹⁵⁷⁶ ist von einem Umsetzungsdefizit auszugehen, das im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung des § 6 Abs. 2 Nr. 1 UWG zu korrigieren ist.¹⁵⁷⁷ Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass nach ständiger Rechtsprechung des EuGH die an die vergleichende Werbung gestellten Anforderungen so günstig wie möglich für diese Werbung auszulegen sind,¹⁵⁷⁸ weswegen nicht jeder Vergleich, der sich für Waren ohne Ursprungsbezeichnung auf Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht, unzulässig ist.¹⁵⁷⁹ Eine ausgedehnte Auslegung des Art. 4 lit. e Werbe-RL drohte sonst außerdem Art. 4 lit. f Werbe-RL, der allein das unlautere Ausnutzen einer Ursprungsbezeichnung untersagt, zu untergraben.¹⁵⁸⁰

¹⁵⁶⁵ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 75 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵⁶⁶ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 762 Rn. 76 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁵⁶⁷ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 189; kritisch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 70.

¹⁵⁶⁸ So auch Köhler, GRUR 2008, 632, 632.

¹⁵⁶⁹ Vgl. Legaldefinition des Begriffs „Ursprungsbezeichnung“ in Art. 2 Abs. 1 lit. a VO 510/2006/EG.

¹⁵⁷⁰ Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 6 Rn. 225; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45.

¹⁵⁷¹ Kritisch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45. Mehr dazu Sack, WRP 2001, 327, 347 f.

¹⁵⁷² VO 2081/92/EWG vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 208/1).

¹⁵⁷³ BR-Drucks. 128/00, S. 11.

¹⁵⁷⁴ Begrenzt auf bestimmte Agrarerzeugnisse und Lebensmittel; vgl. auch Art. 1 Abs. 1 der VO 510/2006/EG, die die VO 2081/92/EWG zum 31. März 2006 abgelöst hat.

¹⁵⁷⁵ Erfasst alle Arten von Waren oder Dienstleistungen.

¹⁵⁷⁶ Sack, WRP 2001, 327, 347.

¹⁵⁷⁷ Bei Waren mit Ursprungsbezeichnung kommt es danach nicht auf die Substituierbarkeit, sondern auf die Identität der verglichenen Bezeichnungen an, Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 45; so wohl auch Busch, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 179; a.A. Plaß, NJW 2000, 316, 3269, die ein Handeln des Gesetzgebers für notwendig erachtet.

¹⁵⁷⁸ EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 513, 515 Rn. 35, 63 m.w.Nachw. – *De Landtsheer/CIVC*.

¹⁵⁷⁹ EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 515 Rn. 72 – *De Landtsheer/CIVC*.

¹⁵⁸⁰ EuGH, Rs. C-318/05, Slg. 2007, I-3115, GRUR 2007, 511, 515 Rn. 64 ff. – *De Landtsheer/CIVC*.

b) England

aa) Überblick

(1) *Common law*

Zwar gibt es in England keine allgemeine zivilrechtliche Bestimmung zur Kontrolle irreführender bzw. vergleichender Werbung. Möglich ist jedoch eine Überprüfung anhand der allgemeinen Tatbestände des *common law*. Im Hinblick auf irreführende Werbung ist dabei in erster Linie an das *passing off* zu denken.¹⁵⁸¹ In Betracht kommen durchaus aber auch auf *injurious falsehood* bzw. *defamation* gestützte Klagen. Die beiden letztgenannten Tatbestände sind außerdem am ehesten in Bezug auf vergleichende Werbung relevant.¹⁵⁸²

(2) *Statutes*

Irreführende und vergleichende Werbung wurde bis zur Umsetzung der UGP-RL überwiegend auf Grundlage der Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (CMARs) kontrolliert, mittels derer die RL 84/450/EWG umgesetzt worden war.¹⁵⁸³ Am 26. Mai 2008 traten neben den die UGP-RL umsetzenden CPRs auch die Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008 (BPRs) in Umsetzung der RL 2006/114/EG in Kraft. Diese ersetzen die den B2B-Bereich betreffenden Vorschriften der CMARs. Soweit die BPRs Schutz vor irreführender Werbung bieten, sind sie auf den B2B-Bereich beschränkt. Für die Beurteilung der Zulässigkeit von vergleichender Werbung gelten sie dagegen für den B2B- und B2C-Geschäftsverkehr gleichermaßen.

(3) *Freiwillige Selbstkontrolle*

Es ist davon auszugehen, dass der freiwilligen Selbstkontrolle in England auch weiterhin eine große Bedeutung zukommen wird. Jedes Jahr gehen bei der *Advertising Standards Authority* (ASA) zahlreiche Beschwerden wegen Verstößen gegen den CAP-Code ein.¹⁵⁸⁴ Entwickelt wird dieser wichtigste Kodex der Selbstkontrolle vom *Committee of Advertising Practice* (CAP),¹⁵⁸⁵ dessen Mitglieder allesamt der Werbebranche entstammen.¹⁵⁸⁶ Der CAP-Code verlangt, dass Werbung rechtlich zulässig, anständig, ehrlich und wahrheitsgemäß ist.¹⁵⁸⁷ Solange eine Werbemaßnahme nicht irreführend ist, sind eindeutig erkennbare Übertreibungen zulässig.¹⁵⁸⁸ Verbraucher dürfen nicht über die Produktherkunft getäuscht werden.¹⁵⁸⁹ Außerdem darf die Werbung nicht die Produkte oder Kennzeichen eines anderen in

¹⁵⁸¹ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 271.

¹⁵⁸² *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 274.

¹⁵⁸³ Aufgehoben mit dem Inkrafttreten der CPRs, s. Sched. 2 Part 2 No. 81 CPRs.

¹⁵⁸⁴ 2009 gingen bei der ASA über 9.000 Beschwerden wegen Verstößen gegen den CAP-Code ein, s. *ASA/CAP*, S. 12. In dem Jahr erreichten den Deutschen Werberat demgegenüber lediglich 395 Beanstandungen, vgl. *Statista*, Bilanz der Beschwerden über Werbekampagnen beim Deutschen Werberat im Jahr 2008 und 2009, im Internet erhältlich unter <<http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168620/umfrage/beschwerden-ueber-werbekampagnen-beim-werberat/>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁵⁸⁵ *Bently/Sherman*, S. 939; *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E Rn. 273.

¹⁵⁸⁶ Die Liste der CAP-Mitglieder ist im Internet erhältlich unter <<http://bcap.org.uk/Resource-Centre/FAQs.aspx#Who%20sits%20on%20CAP%20and%20BCAP>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁵⁸⁷ Rule 1.1.: "Marketing communications should be legal, decent, honest and truthful."

¹⁵⁸⁸ Rule 3.2.: "Obvious exaggerations ('puffery') and claims that the average consumer who sees the marketing communication is unlikely to take literally are allowed provided they do not materially mislead."

¹⁵⁸⁹ Rule 3.41: "Marketing communications must not mislead the consumer about who manufactures the product."

Verruf bringen oder verunglimpfen¹⁵⁹⁰ oder den guten Ruf eines fremden Kennzeichens unlauter ausnutzen.¹⁵⁹¹ Schließlich darf ein Produkt nicht als Imitation oder Nachahmung eines Markenprodukts herausgestellt werden.¹⁵⁹²

Durchgesetzt wird der CAP-Code von der ASA.¹⁵⁹³ Stellt die ASA einen Verstoß gegen den CAP-Code fest, kann sie den Werbenden entweder informell dazu auffordern, die Werbemaßnahme abzuändern bzw. einzustellen oder ein formelles Verfahren einzuleiten.¹⁵⁹⁴ Von den beteiligten Medienunternehmen kann verlangt werden, die beanstandete Werbemaßnahme nicht zu veröffentlichen.¹⁵⁹⁵ Wöchentlich werden außerdem die Entscheidungen des ASA Council unter ausdrücklicher Nennung der Beteiligten im Internet veröffentlicht.¹⁵⁹⁶ Zwar kann der Betroffene gegen Entscheidungen der ASA grundsätzlich im Verfahren des *judicial review* gerichtlich vorgehen.¹⁵⁹⁷ Dabei werden allerdings einzig Verfahrensfehler überprüft, nicht aber, ob der CAP-Code inhaltlich richtig angewendet worden ist.¹⁵⁹⁸ Rechtliche Sanktionsmöglichkeiten hat die ASA nicht. In Betracht kommt hierbei allenfalls eine Meldung an das OFT – vorausgesetzt, es handelt sich um eine gegen die CPRs oder BPRs verstoßende Werbung.

bb) Vergleichende Werbung

Vergleichende Werbung ist nach Reg. 2 (1) BPRs jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.¹⁵⁹⁹ Diese Begriffsbestimmung entspricht der Legaldefinition des Art. 2 lit. c Werbe-RL.

(1) Werbung

Art. 2 lit. a Werbe-RL entsprechend ist Werbung in Reg. 2 (1) BPRs definiert als jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-

¹⁵⁹⁰ Rule 3.42: "Marketing communications must not discredit or denigrate another product, marketer, trade mark, trade name or other distinguishing mark."

¹⁵⁹¹ Rule 3.43: "Marketing communications must not take unfair advantage of the reputation of a competitor's trade mark, trade name or other distinguishing mark or of the designation of origin of a competing product."

¹⁵⁹² Rule 3.44: "Marketing communications must not present a product as an imitation or replica of a product with a protected trade mark or trade name."

¹⁵⁹³ Die ASA ist eine private Selbstregulierungsorganisation der Werbeindustrie. Weitere Informationen zu dieser Vereinigung sind im Internet erhältlich unter <<http://www.asa.org.uk/About-ASA/Who-we-are.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁵⁹⁴ Mehr zum Beschwerdeprüfungsverfahren bei der ASA ist im Internet abrufbar unter <<http://www.asa.org.uk/Complaints/Complaints-Procedure/Complaints-and-investigations-process.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁵⁹⁵ Ohly, Richterrecht, S. 58; ders., in: Ohly/Sosnitza, Einf. B Rn. 40.

¹⁵⁹⁶ Im Internet abrufbar unter <<http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁵⁹⁷ Beim *judicial review* können öffentlich-rechtlich gefärbte Sachverhalte eingeschränkt gerichtlich überprüft werden. Ausführlich dazu James, S. 145 ff.

¹⁵⁹⁸ Vgl. *Treasury Solicitors*, S. 9 Rn. 2.5.

¹⁵⁹⁹ "Comparative advertising" means advertising which in any way, either explicitly or by implication, identifies a competitor or a product offered by a competitor.

weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern.¹⁶⁰⁰ Der Begriff ist umfassend zu verstehen, so dass auch Produktgestaltungen erfasst sind.¹⁶⁰¹

(2) Zulässigkeit vergleichender Werbung

Nach Reg. 4 BPRs, der inhaltlich mit Art. 4 Werbe-RL korrespondiert, ist vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, nur zulässig, wenn sie:

(a) nicht irreführend i.S. von Reg. 3 BPRs ist;¹⁶⁰²

(b) nicht irreführend i.S. von Reg. 5 bzw. Reg. 6 CPRs ist;

(c) Produkte für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung vergleicht;

(d) objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Produkte, zu denen auch der Preis gehören kann, vergleicht;

(e) nicht zu Verwechslungen bei den Gewerbetreibenden, (i) zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder (ii) zwischen den Marken, Geschäftsbezeichnungen, sonstigen Unterscheidungszeichen oder Produkten des Werbenden und denen eines Mitbewerbers führt;

(f) nicht die Marken, die Geschäftsbezeichnungen, andere Unterscheidungszeichen, Produkte, Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;

(g) sich bei Produkten mit Ursprungsbezeichnung in jedem Fall auf Produkte mit der gleichen Bezeichnung bezieht;

(h) nicht den Ruf einer Marke, einer Geschäftsbezeichnung oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzzeugnissen in unlauterer Weise ausnutzt;

(i) nicht Produkte als Imitation oder Nachahmung eines Produkts mit geschützter Marke oder geschützter Geschäftsbezeichnung darstellt.

¹⁶⁰⁰ "Advertising" means any form of representation which is made in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply or transfer of a product (...).

¹⁶⁰¹ OFT, Business to business promotions and comparative advertisements, S. 4.

¹⁶⁰² Reg. 3 (1) BPRs verbietet irreführende Werbung gegenüber Gewerbetreibenden. Irreführend ist Werbung, die in irgendeiner Weise, einschließlich ihrer Aufmachung, die Gewerbetreibenden, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu täuschen geeignet ist und die infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinflussen kann oder aus diesen Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen geeignet ist (Reg. 3 (2) BPRs). Inhaltlich entspricht diese Bestimmung Art. 2 lit. b Werbe-RL. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, sind nach Reg. 3 (3) (a), 4 (k) BPRs alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen, einschließlich in ihr enthaltene Angaben über die kommerzielle Herkunft eines Produkts. (Als *product* i.S. der BPRs gelten nach Reg. 2 (1) BPRs Waren oder Dienstleistungen, einschließlich Grundstücke, Rechte und Verpflichtungen).

III. Konsequenzen der Vollharmonisierung

1. Überblick

Die UGP-RL ist auf eine Vollharmonisierung gerichtet.¹⁶⁰³ Während sich die Werbe-RL im Bereich der irreführenden Werbung auf eine Mindestharmonisierung beschränkt, bewirkt sie im Bereich der vergleichenden Werbung eine Vollharmonisierung.¹⁶⁰⁴ Da im Anwendungsbereich eines vollharmonisierten Rechtsgebiets weder die Zulässigkeit noch die Unzulässigkeit entgegen diesen Bestimmungen durch andere Regelungen herbeigeführt werden darf, ist den Mitgliedstaaten die Anwendung strengerer nationaler Vorschriften verwehrt. Im Gegensatz dazu verpflichtet Mindestharmonisierung die Mitgliedstaaten allein zur Einhaltung von Mindeststandards, hindert sie aber nicht daran, an einem höheren Schutzniveau festzuhalten. Der Begriff der Vollharmonisierung ist jedoch insofern unpräzise, als auch bei vollständig harmonisierenden Richtlinien stets nationale Gestaltungsräume bestehen bleiben.¹⁶⁰⁵ Grenzen der Vollharmonisierung ergeben sich in erster Linie aus der Beschränkung auf einen bestimmten sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich.¹⁶⁰⁶

Im Hinblick auf *look-alikes* stellt sich nun die Frage, ob in dem Fall, dass das Anbieten einer Produktnachahmung, das nach Regelungen, in deren Bereich Vollharmonisierung besteht, zulässig wäre, unter Rückgriff auf eine rein nationale Regelung dennoch verboten werden könnte. Ausgangspunkt dieser Überlegungen sollte sein, dass die Anwendung nationalen Rechts nicht dazu führen darf, dass ein vom persönlichen Anwendungsbereich einer Vollharmonisierung anstrebenden Richtlinie erfasster Personenkreis nach nationalem Recht stärker geschützt wird, als dies von der Richtlinie bezweckt ist. Anderenfalls drohte das Ziel einer vollständigen Rechtsangleichung untergraben zu werden.¹⁶⁰⁷ Unerheblich ist es demgegenüber, wenn der nationale Schutz schwächer ist als der vom Unionsrecht verlangte, da dieser hiervon nicht eingeschränkt wird.

2. Deutschland

Während die §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 bzw. 6 UWG sowohl Verbraucher als auch Mitbewerber schützen, dient § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 des Anh. UWG ausschließlich dem Schutz der Verbraucher. Der nicht auf Unionsvorgaben zurückgehende § 4 Nr. 9 UWG bezweckt in erster Linie den Schutz der Individualinteressen des durch die Nachahmung Verletzten.¹⁶⁰⁸ Da anders als bei § 4 Nr. 9 lit. b und c UWG sowie den übrigen, nicht kodifizierten Fallgruppen des Nachahmungsschutzes bei § 4 Nr. 9 lit. a UWG aber auch Verbraucherinteressen berührt werden, wird gefordert, diesen Schutz auch auf Verbraucherinteressen und Interessen der Allgemeinheit zu erstrecken.¹⁶⁰⁹

¹⁶⁰³ EuGH, Rs. C-261/07 und C-299/07, Slg. 2009, I-02949, GRUR Int. 2009, 852, 857 Rn. 52 – *VTB-VAB/Total Belgium*; *Glöckner/Henning-Bodewig*, WRP 2005, 1311, 1315; *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 2005, 629, 630; *Köhler*, GRUR 2005, 793, 800; zweifelnd *Sosnitza*, WRP 2006, 1 ff.

¹⁶⁰⁴ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 11 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-44/01, Slg. 2003, I-3095, GRUR 2003, 533, 536 Rn. 43 f. – *Pippig Augenoptik/Hartlauer*.

¹⁶⁰⁵ Dazu näher *Gsell/Schellhase*, JZ 2009, 20, 21 f.

¹⁶⁰⁶ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 14. Dabei werden auch innerhalb des Anwendungsbereichs einer Richtlinie regelmäßig nicht sämtliche rechtlichen Gesichtspunkte geregelt, vgl. *Gsell/Schellhase*, JZ 2009, 20, 23.

¹⁶⁰⁷ *Köhler*, GRUR 2009, 445, 450.

¹⁶⁰⁸ BGH, GRUR 1994, 630, 634 – *Cartier-Armreif*; GRUR 1991, 223, 225 – *Finnischer Schmuck*; GRUR 1988, 620, 621 – *Vespa-Roller*.

¹⁶⁰⁹ *Köhler*, GRUR 2007, 548, 552. Gegen eine solche Schutzerstreckung *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 4 Rn. 9/4.

Insgesamt existieren somit verschiedene Normen zur Regelung desselben Sachverhalts. Es gilt daher zu prüfen, ob deren Anwenbarkeit und Rechtsfolgen miteinander vereinbar oder unvereinbar sind. Möglicherweise besteht ein Vorrangverhältnis, das zur Unanwendbarkeit einer Bestimmung führt.

Zum Konkurrenzverhältnis zwischen unionsrechtlichem und nationalem Lauterkeitsrecht bemerkte der Gesetzgeber zu § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG, aufgrund der Tatsache, dass die UGP-RL nur die Irreführung von Verbrauchern, nicht aber Aspekte des Leistungsschutzes betreffe, liege § 4 Nr. 9 UWG außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie.¹⁶¹⁰ In der Gesetzesbegründung findet sich aber auch die Anmerkung, Fragen des Anwendungsbereichs des § 5 Abs. 2 UWG und seines Verhältnisses zu § 4 Nr. 9 UWG und § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG blieben der Klärung durch die Rechtsprechung vorbehalten.¹⁶¹¹ Momentan ist daher wohl von einer ungeklärten Rechtslage auszugehen.¹⁶¹²

a) Irreführung – Konkurrenzen

aa) § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG und § 4 Nr. 9 UWG

Zwar hat der BGH in einer jüngeren Entscheidung bemerkt, mangels Geltung der Regelung zur Zeit der Begehung des beanstandeten Verhaltens könne es offenbleiben, ob § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG die Auslegung des § 4 Nr. 9 UWG beeinflusst.¹⁶¹³ Da diese Norm jedoch einzig auf die Umsetzung der UGP-RL zurückgeht, dient sie auch allein dem Schutz der Verbraucher. Abschließend ist sie nur im Hinblick auf den von ihr geregelten Bereich.

Da der von § 4 Nr. 9 UWG gewährte Unternehmenschutz nicht vom persönlichen Anwendungsbereich des § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG erfasst ist, wirkt sich die Vollharmonisierung hier nicht aus.¹⁶¹⁴ Ohnehin ist ein Fall, in dem eine geschäftliche Handlung nicht gegen § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG, dafür aber gegen § 4 Nr. 9 UWG verstößt nicht vorstellbar. Die Unzulässigkeit kann daher gleichzeitig auf beide Regelungen gestützt werden. Eine geschäftliche Handlung kann insgesamt nach § 4 Nr. 9 UWG verboten werden, auch wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 3 i.V.m. Nr. 13 Anh. UWG nicht erfüllt sind.¹⁶¹⁵

bb) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG und § 4 Nr. 9 UWG

Auf unionsrechtlicher Ebene existieren mit Art. 6 UGP-RL sowie Art. 2 lit. b, 3 Werbe-RL zwei sich sowohl im Hinblick auf den persönlichen als auch den sachlichen Anwendungsbereich unterscheidende Regelungen zum Schutz vor Irreführung. Diese Aufspaltung hat der deutsche Gesetzgeber nicht übernommen, sondern – dem von ihm präferierten „integrierten Ansatz“ entsprechend – in § 5 UWG an einem einheitlichen, für den B2B- und den B2C-Geschäftsverkehr gleichermaßen geltenden Irreführungsverbot festgehalten.¹⁶¹⁶ Es bedarf daher einer zwischen B2B- und B2C-Fällen unterscheidenden richtlinienkonformen Ausle-

¹⁶¹⁰ BT-Drucks. 16/10145, S. 17.

¹⁶¹¹ BT-Drucks. 16/10145, S. 24.

¹⁶¹² Köhler, GRUR 2009, 445, 450.

¹⁶¹³ BGH, GRUR 2009, 1069, 1070 Rn. 11 – *Knoblauchwürste*.

¹⁶¹⁴ Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2009 Anm. 4 D.

¹⁶¹⁵ So auch Scherer, WRP 2009, 1446, 1449.

¹⁶¹⁶ Vgl. BT-Drucks. 16/10145 S. 11 unter Verweis darauf, dass das Verhalten von Unternehmern am Markt im Prinzip unteilbar ist, da durch unlauteres Verhalten Verbraucher und Mitbewerber im Regelfall gleichermaßen geschädigt werden.

gung des § 5 UWG.¹⁶¹⁷ Während bei irreführenden geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern Art. 6 Abs. 1 UGP-RL maßgeblich ist, sind in B2B-Fällen Art. 2 lit. b, 3 Werbe-RL zu berücksichtigen. Soweit § 5 UWG über die Vorgaben der Werbe-RL hinausgeht, liegt im B2B-Bereich eine nach Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL zulässige überschießende Umsetzung vor. In diesen Fällen ist auch im B2B-Geschäftsverkehr eine „quasi-richtlinienkonforme“ Auslegung im Lichte der UGP-RL vorzunehmen.¹⁶¹⁸ Dabei darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass in dieser Konstellation keine Vollharmonisierung besteht. Mit anderen Worten: § 5 UWG ist im B2B-Geschäftsverkehr bezüglich irreführender Werbung, die nicht vergleichend ist, nicht abschließend. Strengere nationale Beurteilungen sind demzufolge zulässig. Wird also durch das Anbieten einer Nachahmung entweder eine zur Täuschung geeignete oder unwahre Angabe über die betriebliche Herkunft i.S. von § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG gemacht oder im Zusammenhang mit der Vermarktung einer Produktnachahmung eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Originals i.S. von § 5 Abs. 2 UWG hervorgerufen, enthält § 5 UWG nur im B2C-Geschäftsverkehr eine abschließende Regelung. Entgegen § 5 UWG kann sich in einem solchen Fall die Unzulässigkeit nicht aus § 4 Nr. 9 UWG ergeben.

(1) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG

Klärungsbedürftig ist auch das Konkurrenzverhältnis von § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG. § 5 Abs. 2 UWG ist kein eigenständiger Irreführungstatbestand, sondern stellt einen besonderen Fall der Irreführung über die betriebliche Herkunft dar.¹⁶¹⁹ Obwohl diese Form der Irreführung auch früher schon vom allgemeinen Irreführungsverbot erfasst war, musste sie regelmäßig hinter der „Vorrangthese“¹⁶²⁰ zurücktreten. Die Formulierung als vermeintlich eigenständiger Tatbestand verdeutlicht nunmehr, dass der Schutz der Verbraucher nicht gegenüber dem kennzeichenrechtlichen Individualschutz zurückstehen soll.¹⁶²¹ Da sich § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG und § 5 Abs. 2 UWG sowohl in ihrem Anwendungsbereich als auch ihrem Schutzzweck überschneiden, sollten diese Bestimmungen grundsätzlich nebeneinander anwendbar sein.¹⁶²² Eine Klärung des Konkurrenzverhältnisses von Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL und Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL auf Unionsebene durch den EuGH steht noch aus.

(2) § 5 Abs. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG

Offen ist weiterhin das Verhältnis von § 5 Abs. 2 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG. § 5 Abs. 2 UWG, der Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL umsetzt, bezieht ausdrücklich auch den Fall der vergleichenden Werbung ein. Während Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL auf den B2C-Geschäftsverkehr beschränkt ist, gilt § 5 Abs. 2 UWG – jedenfalls dem Wortlaut nach – auch für den B2B-Bereich. § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG dient der Umsetzung des Art. 4 lit. h Werbe-RL. Auf Unionsebene wird das zwischen Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL und Art. 4 lit. h Werbe-RL bestehende Konkurrenzproblem durch den unterschiedlichen persönlichen Anwendungsbereich der beiden Vorschriften gelöst. Während Art. 4 lit. h Werbe-RL voraussetzt, dass die Verwechslungsgefahr bei einem Gewerbetreibenden begründet wird, muss dies nach Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL bei einem Verbraucher der Fall sein. Da beide Richtlinienregelungen eine Vollharmonisierung anstreben, ist im Wege der richtlinienkonformen Auslegung der Anwendungs-

¹⁶¹⁷ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 126.

¹⁶¹⁸ *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 130.

¹⁶¹⁹ *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.215; *Köhler*, GRUR 2009, 445, 448; *Scherer*, WRP 2009, 1446, 1453.

¹⁶²⁰ Mehr zur Vorrangthese s. Teil 2 § 4 B. I. 3.

¹⁶²¹ *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.215.

¹⁶²² *Busch*, in: Gebauer/Wiedmann, Kap. 25 Rn. 139; *Köhler*, GRUR 2009, 445, 448; *ders.*, WRP 2009, 109, 115.

bereich des § 5 Abs. 2 UWG auf den B2C-Geschäftsverkehr zu beschränken, der des § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG auf den Bereich B2B.¹⁶²³

(3) § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG und MarkenG

(a) Lehre von den „qualifizierten“ betrieblichen Herkunftsangaben

Fraglich ist schließlich auch, in welcher Beziehung § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG zu den Regelungen des MarkenG steht. Angaben über die betriebliche Herkunft sind Kennzeichnungen, die der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst. An ihnen können ausschließliche Rechte entstehen. Mit Rücksicht auf die „Vorrangthese“ ging die Lehre von den „qualifizierten“ betrieblichen Herkunftsangaben daher davon aus, dass ein uneingeschränkter lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen betriebliche Herkunftstäuschungen nicht mit dem in besonderer Weise ausgestalteten Individualschutz zu vereinbaren ist. Lauterkeitsrechtlicher Schutz wurde daher nur gewährt, wenn die täuschende Angabe auch ein Allgemeininteresse verletzte, was voraussetzte, dass der Verkehr mit der fraglichen Angabe eine bestimmte Gütevorstellung („qualifizierte“ betriebliche Herkunftsangabe) verband und in dieser Erwartung getäuscht wurde.¹⁶²⁴ Ob der Verkehr eine betriebliche Herkunftsangabe mit einer besonderen Gütevorstellung in Verbindung brachte, bestimmte sich nach der Bekanntheit und dem Ruf der Herkunftsangabe bzw. danach, ob sie dem Verkehr als ein Merkmal besonderer Güte und Vertrauenswürdigkeit erschien.¹⁶²⁵ Da der lauterkeitsrechtliche Schutz vor einer irreführenden Verwendung betrieblicher Herkunftsangaben einen über den individualrechtlichen Kennzeichenschutz hinausgehenden Schutz begründete, wurde er nur bewilligt, wenn die Angabe selbst auch kennzeichenrechtlich geschützt war.¹⁶²⁶

(b) Schrifttum

Schon vor Umsetzung der UGP-RL ist die Lehre von den „qualifizierten“ betrieblichen Herkunftsangaben innerhalb des Schrifttums kritisiert worden.¹⁶²⁷ Da sich der Unionsgesetzgeber für ein Nebeneinander von individualrechtlichem Kennzeichenschutz auf der einen und lauterkeitsrechtlichem Schutz auf der anderen Seite entschieden hat,¹⁶²⁸ wird vertreten, die „Vorrangthese“ lasse sich nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten.¹⁶²⁹ Auch gelte es zu beachten, dass der Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL umsetzende § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG richtlinienkonform auszulegen sei. Dass die UGP-RL eine derartige Einschränkung nicht vorsehe, unterstreiche, dass am Erfordernis einer „qualifizierten“ Herkunftstäuschung nicht mehr vorbehaltlos festgehalten werden könne.¹⁶³⁰

Die Gegenansicht verweist auf Art. 3 Abs. 4 UGP-RL, wonach in dem Fall, dass Bestimmungen der UGP-RL mit anderen auf Unionsrecht basierenden Vorschriften, die besondere Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken regeln, kollidieren, Letztere vorgehen und für diese besonderen Aspekte maßgebend sind. Da die Verwechslungstatbestände der MRRL und der GMVO besondere Tatbestände unlauterer Geschäftspraktiken darstellten, trete die UGP-RL insoweit

¹⁶²³ Köhler, WRP 2009, 109, 115; ders., GRUR 2009, 445, 448 f.

¹⁶²⁴ Vgl. BGH, GRUR 2002, 703, 705 – VOSSIUS & PARTNER; GRUR 1990, 68, 69 – VOGUE-Ski; GRUR 1966, 267, 270 – White Horse.

¹⁶²⁵ BGH, GRUR 1966, 267, 270 – White Horse.

¹⁶²⁶ Vgl. BGH, GRUR 1997, 754, 755 – grau/magenta; Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 414.

¹⁶²⁷ Z.B. Kur, GRUR 1989, 240, 242 f.; Steinbeck, WRP 2006, 632, 638.

¹⁶²⁸ Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 5 Rn. 4.212.

¹⁶²⁹ Henning-Bodewig, GRUR Int. 2007, 986, 988; Köhler, GRUR 2007, 548, 551; Lettl, GRUR-RR 2009, 41, 43.

¹⁶³⁰ Köhler, GRUR 2009, 445, 448; Sosnitza, WRP 2008, 1014, 1030.

zurück.¹⁶³¹ Auch die Vertreter der „Vorrangthese“ gehen jedoch davon aus, dass wettbewerbsrechtliche Ansprüche neben markenrechtlichen geltend gemacht werden können, wenn das betreffende Verhalten nach anderen Gesichtspunkten als bei der markenrechtlichen Beurteilung gewürdigt wird.¹⁶³² Neben Ansprüchen aus dem Markenrecht kämen Ansprüche aus dem UWG in Betracht, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richteten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung sei.¹⁶³³ Zur Benutzung des fremden Kennzeichens muss also ein von der markenrechtlichen Regelung nicht erfasstes Unlauterkeitskriterium hinzutreten.¹⁶³⁴ Dabei könnte die von Art. 6 Abs. 2 UGP-RL bzw. §§ 5 Abs. 2, 3 Abs. 2 S. 2 UWG vorausgesetzte Eignung einer geschäftlichen Handlung, den Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ein solches zusätzliches Unlauterkeitselement begründen.¹⁶³⁵ Denn weder Art. 5 Abs. 1 MRRL noch § 14 Abs. 2 MarkenG setzen voraus, dass sich die Benutzung des Kennzeichens dazu eignet, die angesprochenen Verkehrskreise zu einem Kauf zu veranlassen.¹⁶³⁶

(c) Stellungnahme

Der Gesetzgeber verweist insoweit allein darauf, dass die UGP-RL keinen Vorrang zugunsten des Markenrechts vorsehe.¹⁶³⁷ Es bleibe jedoch der Rechtsprechung überlassen, das Verhältnis zwischen kennzeichenrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen im Lichte der Neufassung des Gesetzes weiter zu konkretisieren. Angesichts der Tatsache, dass sich der Unionsgesetzgeber für ein Nebeneinander von individualrechtlichem Kennzeichenschutz und lauterkeitsrechtlichem Schutz entschieden hat, ist ein Festhalten am Vorrang des Markenrechts im Anwendungsbereich der UGP-RL abzulehnen. Somit besteht zwischen Kennzeichenrecht und § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG wohl Anspruchskonkurrenz. Ein Beharren auf „qualifizierte“ betriebliche Herkunftsangaben vermag dabei nicht zu überzeugen, da diese Einschränkung ein Zugeständnis an die „Vorrangthese“ bildete. Daher ist jede täuschende betriebliche Herkunftsangabe als ausreichend zu erachten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass diese Schlussfolgerung auf den B2C-Geschäftsverkehr zu beschränken ist. Folglich erscheint es nicht ausgeschlossen, im B2B-Geschäftsverkehr am prinzipiellen Vorrang des Markenrechts festzuhalten.¹⁶³⁸

b) Vergleichende Werbung – Konkurrenzen

aa) § 6 UWG und § 4 Nr. 9 UWG

Sofern sich das Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG erweist, stellt § 6 Abs. 2 UWG gegenüber § 4 Nr. 9 UWG eine abschließende

¹⁶³¹ *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 700 unter Verweis auf Erwägungsgrund Nr. 9 S. 2, wonach die unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums durch die Richtlinie nicht berührt werden.

¹⁶³² BGH, GRUR 2005, 163, 165 – *Aluminiumräder*.

¹⁶³³ BGH, GRUR 2008, 793, 795 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2003, 332, 335 f. – *Abschlussstück*; GRUR 2002, 167, 171 – *Bit/Bud*.

¹⁶³⁴ *Bornkamm*, GRUR 2005, 97, 98.

¹⁶³⁵ Büscher, GRUR 2009, 230, 236; a.A.: *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 701.

¹⁶³⁶ Vgl. aber *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 701, der davon ausgeht, dass diese Eignung dem Begriff der Verwechslungsgefahr immanent ist.

¹⁶³⁷ BT-Drucks. 16/10145, S. 17.

¹⁶³⁸ So auch *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 5 Rn. 702.

Regelung dar.¹⁶³⁹ § 4 Nr. 9 UWG vermag dann nicht die Unzulässigkeit eines den Anforderungen des § 6 Abs. 2 UWG entsprechenden Werbevergleichs zu begründen.

bb) Vergleichende Werbung und MarkenG

Für eine wirksame vergleichende Werbung kann es unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers durch Bezugnahme auf eines seiner Kennzeichen erkennbar zu machen.¹⁶⁴⁰ Die Benutzung eines fremden Kennzeichens begründet daher keine Markenverletzung, wenn der Werbevergleich den Zulässigkeitskriterien des Art. 4 Werbe-RL genügt.¹⁶⁴¹ Markeninhaber können also die Benutzung ihres Zeichens in einer nicht gegen §§ 5 Abs. 2, Abs. 3, 6 Abs. 2 UWG verstoßenden vergleichenden Werbung nicht untersagen. Von einem grundsätzlichen Vorrang des Markenrechts gegenüber dem Recht der vergleichenden Werbung kann somit nicht ausgegangen werden.¹⁶⁴²

Ebenso wenig nimmt allerdings das Recht der vergleichenden Werbung eine generelle Vorrangstellung vor dem Markenrecht ein.¹⁶⁴³ Schon die Verwendung eines Zeichens zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen begründet eine markenrechtlich relevante Zeichenbenutzung.¹⁶⁴⁴ Darunter fällt auch die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihm ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung.¹⁶⁴⁵ Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich ein Markeninhaber hiergegen wehren.¹⁶⁴⁶ Ein grundsätzlicher Vorrang der Regelungen über die vergleichende Werbung würde den Rechtsschutz des Markeninhabers ohne sachlichen Grund beschränken.¹⁶⁴⁷ Die Ausübung des durch Art. 5 Abs. 1 MRRL gewährten Rechts ist dabei jedoch auf solche Fälle beschränkt, in denen die Benutzung die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, also die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.¹⁶⁴⁸ Ohne Zweifel ist daher von einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen, wenn der Werbevergleich Verwechslungsgefahr hervorruft.¹⁶⁴⁹ Schutzwürdig ist neben der Herkunftsfunktion einer Marke aber auch ihre Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion.¹⁶⁵⁰ Markeninhabern ist es daher gestattet, die Benutzung eines mit ihrer Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, in einem die Anforderungen des Art. 4 Werbe-RL nicht erfüllenden Werbevergleich nach Art. 5 Abs. 1 lit. a

¹⁶³⁹ Boesche, Rn. 193; Emmerich, S. 94 Rn. 23; Menke, in: MüKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 23; Scherer, WRP 2009, 1446, 1449; für eine parallele Anwendung Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 31; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 18a; Fiebig, WRP 2007, 1316, 1318; vgl. auch BGH, GRUR 2010, 343, 346 Rn. 42 – Oracle.

¹⁶⁴⁰ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 14 Werbe-RL.

¹⁶⁴¹ Erwägungsgrund Nr. 15 Werbe-RL; EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 45 – O2 und O2 (UK)/H3G.

¹⁶⁴² BGH, GRUR 2009, 871, 873 Rn. 30 – Ohrclips; GRUR 2008, 628, 630 Rn. 15 – Imitationswerbung.

¹⁶⁴³ Vgl. EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 37 – O2 und O2 (UK)/H3G; a.A. Sack, GRUR 2008, 201, 205.

¹⁶⁴⁴ EuGH, Rs. C-17/06, Slg. 2007, I-70041, GRUR 2007, 971, 972 Rn. 20 – Céline.

¹⁶⁴⁵ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 36 – O2 und O2 (UK)/H3G.

¹⁶⁴⁶ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 – L'Oréal/Bellure; Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 37 – O2 und O2 (UK)/H3G.

¹⁶⁴⁷ Menke, in: MüKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 30; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19; in diese Richtung auch Blankenburg, WRP 2008, 1294, 1296; a.A. Sack, GRUR 2008, 201, 205.

¹⁶⁴⁸ EuGH, Rs. C-48/05, Slg. 2007, I-1017, GRUR 2007, 318, 319 Rn. 21 – Adam Opel/Autec; Rs. C-245/02, Slg. 2004, I-10989, GRUR 2005, 153, 155 Rn. 59 – Anheuser-Busch/Budvar; Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55, 57 f. Rn. 51 – Arsenal/Reed.

¹⁶⁴⁹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 36; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 19.

¹⁶⁵⁰ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 – L'Oréal/Bellure.

MRRL zu untersagen, sofern dies eine dieser Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.¹⁶⁵¹ Die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens in einer vergleichenden Werbung für ein identisches Produkt kann bei einem Verstoß gegen § 6 Abs. 2 UWG also auch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verletzen, wenn die Herkunfts-, Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion der Marke beeinträchtigt wird.¹⁶⁵² Der besondere Schutz bekannter Marken (Art. 5 Abs. 2 MRRL) setzt demgegenüber keine Funktionsbeeinträchtigung voraus. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen.¹⁶⁵³ Regelmäßig führt vergleichende Werbung solche Assoziationen herbei.¹⁶⁵⁴ Daher kann die Benutzung einer bekannten Marke in einer nach § 6 UWG unzulässigen vergleichenden Werbung eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründen.¹⁶⁵⁵

c) Ergebnis

Sofern das Anbieten einer Produktnachahmung eine Irreführung i.S. des § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, Abs. 2 UWG gegenüber Verbrauchern begründet, ist im B2C-Geschäftsverkehr ein Rückgriff auf § 4 Nr. 9 UWG ausgeschlossen. Dessen Anwendung ist überdies abzulehnen, wenn sich das Anbieten als eine vergleichende Werbung i.S. des § 6 Abs. 1 UWG darstellt. Ist jedoch die Unlauterkeit nach § 5 UWG oder § 6 UWG bereits festgestellt worden, kann § 4 Nr. 9 UWG zusätzlich unlauterkeitsbegründend wirken. Ein solches Vorgehen eröffnet die Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung, die bei einem Verstoß gegen die §§ 5 und 6 UWG nicht besteht.¹⁶⁵⁶

3. England

Während Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1; 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) sowie 5 (1), (3) (a) CPRs allein dem Verbraucherschutz dienen und Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs auf den Schutz der Gewerbetreibenden beschränkt ist, sind vom persönlichen Anwendungsbereich von Reg. 4 BPRs beide Personengruppen gleichermaßen erfasst. Schutzsubjekt des *passing off*-Schutzes sind allein Gewerbetreibende.

a) Irreführung – Konkurrenzen

aa) Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs und *passing off*

Da der von Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs vermittelte Schutz allein den Verbrauchern dient, der vom *passing off* gewährte dagegen Gewerbetreibende betrifft, kommt es im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich nicht zu Überschneidungen. Somit wirkt sich die Vollharmonisierung an dieser Stelle nicht aus. Ohnehin ist ein Fall, in dem eine geschäftliche Handlung nicht gegen Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs verstößt, dafür aber den *passing off*-Tatbestand erfüllt, nicht vorstellbar. Die Unzulässigkeit kann daher parallel auf Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs und *passing off* gestützt werden. Eine geschäftliche Handlung kann insgesamt nach den Grundsätzen des *passing off* untersagt wer-

¹⁶⁵¹ EuGH, Rs. C-487/07, Slg. 2009, I-05185, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 65 – *L'Oréal/Bellure*.

¹⁶⁵² *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 19.

¹⁶⁵³ EuGH, Rs. C-102/07, Slg. 2008, I-2439, GRUR 2008, 503, 505 Rn. 41 – *adidas/Marca Mode*; Rs. C-408/01, Slg. 2003, I-12537, GRUR Int. 2004, 121, 123 Rn. 29, 31 – *Adidas/Fitnessworld*.

¹⁶⁵⁴ *Ohly*, GRUR 2008, 701, 702.

¹⁶⁵⁵ *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm*, § 6 Rn. 37; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 19; *ders.*, GRUR 2008, 701, 702; a.A. *Sack*, GRUR 2008, 201, 205.

¹⁶⁵⁶ *Scherer*, WRP 2009, 1446, 1454.

den, selbst wenn die Tatbestandsvoraussetzungen von Reg. 3 (4) (d) i.V.m. Nr. 13 Sched. 1 CPRs nicht erfüllt sind.

bb) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und *passing off*

Wie auf Unionsebene auch existieren im englischen Recht mit Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs einerseits sowie Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs andererseits zwei sich sowohl im Hinblick auf den persönlichen als auch hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs unterscheidende Regelungen zum Schutz vor Irreführung über die kommerzielle Herkunft eines Produkts. Während bei irreführenden geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs maßgeblich sind, ist bei irreführender Werbung gegenüber Gewerbetreibenden Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs zu berücksichtigen. Neben den Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs kann somit auf das *passing off* zurückgegriffen werden.

(1) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs und Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs

Entsprechend den zum deutschen Recht vorgetragenen Überlegungen ist davon auszugehen, dass es sich bei Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs nicht um einen eigenständigen Irreführungstatbestand, sondern um einen besonderen Fall der Irreführung über die betriebliche Herkunft handelt.¹⁶⁵⁷ Solange der EuGH nicht das Konkurrenzverhältnis von Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL und Art. 6 Abs. 1 lit. b UGP-RL geklärt hat, ist angesichts des sich überschneidenden Anwendungsbereichs bzw. Schutzzwecks anzunehmen, dass Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) CPRs und Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs nebeneinander anwendbar sind.

(2) Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und Reg. 4 (e) BPRs

Wie auf Unionsebene auch wird das zwischen Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und Reg. 4 (e) BPRs bestehende Konkurrenzproblem durch den unterschiedlichen persönlichen Anwendungsbereich gelöst. Während Reg. 4 (e) BPRs voraussetzt, dass Verwechslungsgefahr bei einem Gewerbetreibenden begründet wird, muss diese bei Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs beim Verbraucher hervorgerufen werden.

(3) Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), (3) (a) CPRs und TMA 1994

Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p) bzw. Reg. 5 (1), 3 (a) CPRs verfolgen ausschließlich den Schutz der Verbraucher. Der TMA 1994 dient demgegenüber allein dem Schutz des Markeninhabers. Da die geschützten Personenkreise nicht deckungsgleich sind, kann eine nicht gegen Reg. 5 (1), (2), (4) (b), 5 (p); 3 (a) CPRs verstoßende Zeichenbenutzung markenrechtlich untersagt werden.

cc) Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs und *passing off*

Bei irreführender Werbung gegenüber Gewerbetreibenden ist Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs zu berücksichtigen. Es gilt dabei jedoch zu beachten, dass das Unionsrecht hier nicht abschließend über die Zulässigkeit einer Werbemaßnahme entscheidet. Demzufolge ist ein strengerer nationaler Schutz nicht unionsrechtswidrig, solange die irreführende Werbemaßnahme nicht den Tatbestand einer vergleichenden Werbung erfüllt. Neben Reg. 3 (1), (2), (3) (a), (4) (k) BPRs kann somit auf das *passing off* zurückgegriffen werden.

¹⁶⁵⁷ S. Teil 2 § 6 C. III. 2. a) bb) (1).

b) Vergleichende Werbung – Konkurrenzen

aa) Vergleichende Werbung und TMA 1994

Anzumerken sei an dieser Stelle, dass Konkurrenzfragen im englischen Wettbewerbsrecht kaum diskutiert werden. Allein die Beziehung zwischen dem Markenrecht und irreführender Werbung wird gelegentlich in der englischen Literatur erörtert.¹⁶⁵⁸

(1) Englische Rechtsprechung vor Erlass und Umsetzung der Werbe-RL

Unter Geltung des TMA 1938 war die Verwendung in das Markenregister eingetragener Marken im Rahmen vergleichender Werbung grundsätzlich verboten.¹⁶⁵⁹ Da dieses generelle Verbot als korrekturbedürftig erachtet wurde, führte der Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der MRRL Sec. 10 (6) TMA 1994 ein.¹⁶⁶⁰ Zwar handelt es sich bei der Benutzung einer Marke in einem Werbevergleich um eine relevante Markenbenutzung i.S. von Sec. 10 (1) TMA 1994.¹⁶⁶¹ Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 gestattet jedoch die Benutzung einer fremden Marke zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen, solange dies mit den redlichen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe in Einklang steht. Da der Zweck der vergleichenden Werbung gerade darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden erkennbar denjenigen eines Konkurrenten gegenüberzustellen, ist die Norm als eine speziell auf die vergleichende Werbung zugeschnittene Ausnahmegesetzgebung zu erachten.¹⁶⁶² Die Grenze der Zulässigkeit ist allerdings erreicht, wenn die Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Sec. 10 (6) S. 2 TMA 1994). Die Rechtsprechung verhielt sich bei der Anwendung von Sec. 10 (6) TMA 1994 eher zurückhaltend.

In *Barclays v. RBS* hatte die Kreditkartenemittentin RBS im Zusammenhang mit der Markteinführung der *RBS Advanta VISA Card* Werbematerial verteilt, das stichwortartig herausstellte, die *RBS Advanta VISA Card* sei konkurrierenden Kreditkarten überlegen. In einer Vergleichstabelle wurde u.a. ausdrücklich auf die *Barclaycard* Bezug genommen. Darin sah *Barclays* ihre Wortmarke *BARCLAYCARD* nach Sec. 10 (1) TMA 1994 verletzt. Eine derartige Markenbenutzung sei nicht von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 erfasst. Es sei irreführend und damit unredlich, dass die Beklagte weder darauf hinwies, dass ungefähr die Hälfte der aufgelisteten Vorteile auch auf die *Barclaycard* zuträfen, noch erwähne, dass diese auch viele weitere Vorteile gegenüber der *RBS Advanta VISA Card* aufweise. Dies sei ein unfairer Vorteil auf Kosten von *Barclays*. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hatte jedoch keinen Erfolg. Justice Laddie meinte, kein vernünftiger Werbeadressat gehe davon aus, dass Unternehmen in ihrer Werbung sämtliche Vorzüge der Konkurrenten präsentierten. Sofern dies unterbleibe, könne also nicht *per se* von einer unredlichen Markenbenutzung ausgegangen wer-

¹⁶⁵⁸ Vgl. *Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling*, Rn. 14-098 ff.

¹⁶⁵⁹ Sec. 4 (1) (b) TMA 1938. Mehr zu dieser Bestimmung *Ohly*, GRUR Int. 1993, 730 ff.

¹⁶⁶⁰ *Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling*, Rn. 14-099. Sec. 10 (6) TMA 1994 basiert nicht vollständig auf der MRRL. Während die Formulierung "*without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark*" auf Art. 4 Abs. 3 und 4 sowie Art. 5 Abs. 2 und 5 MRRL zurückgeht, ist der Text "*honest practices in industrial or commercial matters*" Art. 10^{bis} PVÜ entnommen, *Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling*, Rn. 14-100. Justice Laddie bezeichnete die Norm in *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 205 als "*home-grown*".

¹⁶⁶¹ *Mountstephens*, S. 306; *Ohly/Spence*, GRUR Int. 1999, 681, 683 und 687.

¹⁶⁶² *Ohly/Spence*, GRUR Int. 1999, 681, 683.

den.¹⁶⁶³ Auch Übertreibungen seien, sofern die Aufschneiderei für das Publikum erkennbar sei, von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 erfasst.¹⁶⁶⁴ Davon sei in der Regel auszugehen.

In *Vodafone v. Orange* ging es um eine Werbekampagne, in der das Telekommunikationsunternehmen *Orange* behauptete, seine Tarife seien im Durchschnitt monatlich 20 Pfund Sterling günstiger als entsprechende *Vodafone*-Tarife. *Vodafone* berief sich neben *malicious falsehood* auf Verletzung ihrer für Telekommunikationsdienstleistungen eingetragenen Marke *Vodafone*. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Unter Rückgriff auf den in *Barclays v. RBS* von Justice Laddie aufgestellten Grundsatz, wonach es entscheidend darauf ankomme, ob der Vergleich aus Sicht eines bedeutenden Teils vernünftiger Werbeadressaten unredlich ist,¹⁶⁶⁵ kam Justice Jacob zu dem Ergebnis, diese würden nicht davon ausgehen, dass gerade sie durch einen Anbieterwechsel auf alle Fälle 20 Pfund Sterling sparen könnten.¹⁶⁶⁶

Auch in *BT v. AT & T* gab ein Telefentarifvergleich den Anstoß für die gerichtliche Auseinandersetzung.¹⁶⁶⁷ *BT* monierte dabei besonders die von der Beklagten in einer Werbebroschüre unter Bezugnahme auf die für Telekommunikationsdienstleistungen eingetragene Marke *BT* getätigte Aussage, Ferngespräche, insbesondere internationale Anrufe seien bei Verwendung des *AT & T Calling Service* grundsätzlich preiswerter. Queen's Counsel Crystal bemerkte dazu, er gehe nicht davon aus, dass ein vernünftiger Werbeadressat darin eine Aussage in die Richtung sehe, mindestens 95% der mit dem *AT & T Calling Service* getätigten Telefonate seien günstiger als bei *BT*. Der Gesamteindruck der Broschüre vermittele eher den Eindruck, dass insgesamt vielversprechende Einsparungen möglich seien. Dies sei nicht unredlich, weswegen er dem Antrag auf einstweilige Verfügung nicht stattgebe.

In *Cable & Wireless v. BT* hatte *BT* Werbebroschüren verteilt, in denen ihre Telefentarife denen von *Cable & Wireless* gegenüber gestellt worden waren. Darin wurde behauptet, der Großteil aller das *best price package* von *Cable & Wireless* benutzenden Kunden werde finanziell von einem Wechsel zum *best price package* von *BT* profitieren. *Cable & Wireless* sah darin ihre *Cable & Wireless*-Marke verletzt. Obwohl *BT* die verwendeten Vergleichsdaten von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte ermitteln und überprüfen lassen, hatten sich diese später als falsch herausgestellt. Aufgrund dieser Vorprüfung ging Justice Jacob nicht davon aus, dass sich *BT* unredlich i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 verhalten habe. Ergebe sich die Unrichtigkeit einer Werbebotschaft erst im Nachhinein, so sei es für die objektiv zu ermittelnde Frage der Unredlichkeit zwar irrelevant, ob der Werbende selbst von der Richtigkeit seiner Aussage überzeugt gewesen ist. Entscheidend komme es darauf an, ob ein vernünftiger Gewerbetreibender diese Äußerung unter Zugrundelegung der ihm zur Verfügung stehenden Informationen getätigt hätte.¹⁶⁶⁸ Auf diese Weise erweiterte Justice Jacob die Grenzen der Zulässigkeit von vergleichender Werbung.¹⁶⁶⁹

¹⁶⁶³ *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 207.

¹⁶⁶⁴ *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 208.

¹⁶⁶⁵ *Vodafone v. Orange* [1997] FSR 34, 39.

¹⁶⁶⁶ *Vodafone v. Orange* [1997] FSR 34, 41.

¹⁶⁶⁷ Urteil vom 18. Dezember 1996 – unveröffentlicht, aber besprochen von *Mills*, [1997] EIPR D134 ff.

¹⁶⁶⁸ *Cable & Wireless v. BT* [1998] FSR 383, 391.

¹⁶⁶⁹ In *Reed Executive v. Reed Business Information* [2004] RPC 40, 801 (CA) bemerkte er einige Jahre später jedoch, dass er, ungeachtet seiner in *Cable & Wireless v. BT* getätigten Aussagen, bei der Prüfung von Markenverletzungen nunmehr geneigt sei, unrichtige Werbeaussagen auch bei unbewusster Unrichtigkeit nicht als von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 gedeckt zu begreifen. Damit stärkte er die Position der Markeninhaber.

In *British Airways v. Ryanair* hatte *Ryanair* zwei Werbekampagnen betrieben, in denen das Unternehmen seine Flugpreise denen von *British Airways* gegenüber gestellt hatte. Während die erste mit *EXPENSIVE BA ... DS!* betitelt war,¹⁶⁷⁰ lautete die Überschrift der zweiten *Expensive BA*. *British Airways* sah in der Benutzung ihrer Marke *BA malicious falsehood* und eine Markenverletzung (Sec. 10 (1) TMA 1994) begründet. Neben den anstößigen Überschriften wandte sie sich dagegen, dass ihre Sondertarife im Rahmen des Preisvergleichs nicht berücksichtigt worden waren bzw. der Hinweis darauf fehlte, dass *Ryanair* nicht den Flughafen Frankfurt am Main anfliege, sondern den weit außerhalb der Stadt liegenden Flughafen Frankfurt-Hahn. Dies stehe nicht in Einklang mit den redlichen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994. Die *malicious falsehood* Klage lehnte Justice Jacob ab, da es sich bei der *EXPENSIVE BA ... DS!*-Überschrift bloß um eine ordinäre Schmähung handele.¹⁶⁷¹ Zum gerügten Verstoß gegen Sec. 10 (1) TMA 1994 bemerkte er, auch beleidigende Werbebotschaften könnten nicht ohne weiteres als unredlich bezeichnet werden.¹⁶⁷² Unredlich i.S. von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 sei Werbung erst dann, wenn sie ernsthaft irreführend sei.¹⁶⁷³ Zumindest im einstweiligen Rechtsschutz sollten Werbetexte jedoch keiner mikroskopisch genauen Prüfung unterzogen werden.¹⁶⁷⁴ Abzustellen sei auf den Eindruck des vernünftigen Durchschnittsverbrauchers, der sich mittlerweile an Übertreibungen in der Werbung gewöhnt habe.¹⁶⁷⁵ Inhaltlich sei der Preisvergleich hinreichend wahr.¹⁶⁷⁶ Der fehlende Hinweis darauf, dass sich der Flughafen Frankfurt-Hahn weiter vom Stadtzentrum entfernt befindet als der Flughafen Frankfurt am Main sei hier nicht relevant.¹⁶⁷⁷ *Ryanair* konnte sich demzufolge erfolgreich auf Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994 berufen.

Die zurückhaltende Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 belegt exemplarisch die große Bedeutung, die die Rechtsprechung dem freien Wettbewerb beimisst. Die Entscheidungen verdeutlichen die traditionelle Abneigung englischer Gerichte, in Auseinandersetzungen zwischen Mitbewerbern um die Zulässigkeit von Werbevergleichen involviert zu werden.¹⁶⁷⁸ Hinweise auf das in der Zulässigkeit vergleichender Werbung liegende gesetzgeberische Ziel der Bestimmung,¹⁶⁷⁹ oder Aussagen, wonach etwa das Markenrecht nicht dazu zwingt, durch die Hintertür eine sittenstrengere Beurteilung der Werbung einzuführen, als es die an Übertreibungen gewöhnte Öffentlichkeit erwarte,¹⁶⁸⁰ signalisierten eine eher großzügige Beurteilung der Zulässigkeitsprüfung von Werbevergleichen.¹⁶⁸¹ Untersagt wurde eine vergleichende Werbung erst dann, wenn die Zeichenbenutzung den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe widersprach. Davon war jedoch erst auszugehen, wenn der vernünftige Durchschnittsverbraucher, der mittlerweile mit überschwänglicher Werbung vertraut sein sollte und schon damit rechnete, dass Unternehmen in ihrer Werbung nicht sämtliche Vorzüge der Konkurrenz aufzeigten, „ernsthaft irreführt“ wurde. Für Konformität mit

¹⁶⁷⁰ Diese wurde bereits nach kurzer Zeit aufgrund einer bei der ASA eingegangenen Beschwerde zurückgezogen.

¹⁶⁷¹ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 554.

¹⁶⁷² *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 549.

¹⁶⁷³ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 552.

¹⁶⁷⁴ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 552.

¹⁶⁷⁵ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 552.

¹⁶⁷⁶ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 555.

¹⁶⁷⁷ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 556.

¹⁶⁷⁸ So *Mills* für den Fall *BT v. AT & T* in [1997] EIPR D134, D136.

¹⁶⁷⁹ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 551; *Cable & Wireless v. BT* [1998] FSR 383, 389; *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 204 f.; *Vodafone v. Orange* [1997] FSR 34, 39.

¹⁶⁸⁰ *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 208.

¹⁶⁸¹ *Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling*, Rn. 14-114.

den redlichen Handelsgepflogenheiten genügte es bereits, dass sich die Werbeaussage als „hinreichend wahr“ erwies. Die Möglichkeiten des Markeninhabers sich gegen die Benutzung seiner Marke in einer vergleichenden Werbung zu wehren, waren demzufolge beschränkt. Der Erwähnung des Schutzes von Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marke wurde neben dem Redlichkeitserfordernis des Sec. 10 (6) S. 2 TMA 1994 in der Mehrzahl aller Fälle keine zusätzliche praktische Bedeutung beigemessen.¹⁶⁸² Vor Ablauf der Umsetzungsfrist der Werbe-RL lehnte die englische Rechtsprechung deren Berücksichtigung bei der Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 ab.¹⁶⁸³

(2) Gewandelte Auffassung vor dem Hintergrund der Werbe-RL

Auch nach Umsetzung der Werbe-RL wies die englische Rechtsprechung einen Einfluss der Werbe-RL auf die Interpretation von Sec. 10 (6) TMA 1994 zunächst zurück.¹⁶⁸⁴ In *British Airways v. Ryanair* lehnte Justice Jacob eine Auslegung von Sec. 10 (6) S. 1 TMA 1994, wonach die Regelung nur dann greife, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Werbe-RL erfüllt sind, noch ausdrücklich ab. Da die Werbe-RL nicht bezwecke, die MRRL zu ändern, habe diese keinen Einfluss auf die Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994, der ja nicht einmal unmittelbar auf Unionsrecht basiere.¹⁶⁸⁵

Eine Auslegung, nach der ein der Wahrheit entsprechender Werbevergleich grundsätzlich zulässig ist, konnte vor dem Hintergrund der eine Vollharmonisierung bezweckenden Werbe-RL jedoch keinen Bestand haben. Art. 4 Werbe-RL legt die Anforderungen für die Zulässigkeit vergleichender Werbung kumulativ und abschließend fest. Den Mitgliedstaaten ist es daher nicht gestattet, Werbevergleiche in weiter reichenderem Umfang zuzulassen. Dadurch sind die Anforderungen an die Zulässigkeit vergleichender Werbung in England erheblich verschärft worden.¹⁶⁸⁶ Es ist davon auszugehen, dass ein die Anforderungen des Art. 4 Werbe-RL erfüllender Werbevergleich auch den anständigen Handelsgepflogenheiten i.S. von Sec. 10 (6) TMA 1994 entsprechen wird. Die großzügige Auslegung von Sec. 10 (6) TMA 1994 erlaubte die Annahme, auch ein die Anforderungen der Werbe-RL nicht erfüllender Werbevergleich begründe aufgrund von Sec. 10 (6) TMA 1994 keine Markenverletzung.¹⁶⁸⁷

Mittlerweile hat Lord Justice Jacob seine Ansicht zum Einfluss der Werbe-RL auf Sec. 10 (6) TMA 1994 jedoch modifiziert und bezeichnet Sec. 10 (6) TMA 1994 als unnütze Regelung in einem ohnehin schon komplizierten Rechtsgebiet, die aufgehoben werden sollte.¹⁶⁸⁸ Jedenfalls schien die englische Rechtsprechung dann bis zur Entscheidung *O2 v. Hutchison 3G*¹⁶⁸⁹ davon auszugehen, Werbevergleiche seien einzig anhand der von der Werbe-RL vorgegebenen Kriterien zu beurteilen.¹⁶⁹⁰ In diesem Fall ging es um eine Klage des Mobilfunkanbieters O2, für den einige aus statischen Blasen bestehende Bildmarken in das Markenregister eingetragen waren, die auch in der Werbung eingesetzt wurden. Im März 2004 startete dessen Konkurrent H3G, der seine Mobilfunkdienste unter der Bezeichnung 3 vermarktete, eine

¹⁶⁸² *Barclays v. RBS* [1997] ETMR 199, 209.

¹⁶⁸³ *Mountstephens*, S. 313.

¹⁶⁸⁴ Vgl. Justice Jacob in *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 549.

¹⁶⁸⁵ *British Airways v. Ryanair* [2000] FSR 32, 550.

¹⁶⁸⁶ *Kitchin/Llewelyn/Mellor/Meade/Moody-Stuart/Keeling*, Rn. 14-119.

¹⁶⁸⁷ *Ohly/Spence*, GRUR Int. 1999, 681, 687.

¹⁶⁸⁸ *O2 v. Hutchison 3G* [2007] ETMR 19, 281 (CA).

¹⁶⁸⁹ *O2 v. Hutchison 3G* [2006] RPC 29.

¹⁶⁹⁰ *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 36 unter Verweis auf Lord Justice Jacob in *O2 v. Hutchison 3G* [2007] ETMR 19, 275 (CA).

Werbekampagne für seine *Threepay* genannten Prepaidkarten. So startete beispielsweise ein Fernsehwerbespot mit der Einblendung des Namens *O2* sowie Bildern von Blasen, auf die die Zeichen *Threepay* und 3 sowie eine Werbebotschaft folgten, der zufolge die Dienste von *H3G* preiswerter als die von *O2* seien. *O2* erhob Klage wegen Verletzung ihrer Bildmarken, wobei das Unternehmen freilich eingestand, dass der in der Werbung angestellte Preisvergleich zutreffend und die Werbung nicht irreführend war. Aus diesem Grund wies Justice Lewison die Klage ab. Gegen diese Entscheidung legte *O2* Berufung beim Court of Appeal ein, der daraufhin dem EuGH die Frage vorlegte, ob die Benutzung einer fremden Marke in einer vergleichenden Werbung unter Art. 5 Abs. 1 lit. a oder lit. b MRRL fallen kann, ohne dass die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird.¹⁶⁹¹

(3) EuGH Entscheidung *O2 und O2 (UK)/H3G*

Der EuGH erläuterte zunächst, die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihm ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, könne grundsätzlich gemäß den Bestimmungen der MRRL untersagt werden.¹⁶⁹² Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass der Unionsgesetzgeber mit dem Erlass der Werbe-RL eine Förderung der vergleichenden Werbung bezweckt habe, so dass das Recht aus der Marke in einem gewissen Maß zu beschränken sei.¹⁶⁹³ Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung in Einklang zu bringen, sei der Inhaber einer eingetragenen Marke daher nicht dazu berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung erfüllt.¹⁶⁹⁴ Sofern eine Werbung jedoch Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers hervorrufe, erfülle diese nicht alle von der Werbe-RL aufgezählten Zulässigkeitsbedingungen, so dass sich der Markeninhaber gegen die Markenbenutzung wehren könne.¹⁶⁹⁵ Verwechslungsgefahr sei die spezifische Schutzvoraussetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL.¹⁶⁹⁶ Ein Verbot der Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens setze voraus, dass die Benutzung im geschäftlichen Verkehr stattfindet, sie ohne Zustimmung des Markeninhabers für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.¹⁶⁹⁷ Im Ausgangsverfahren habe jedoch die Benutzung der den streitigen Marken ähnlichen Bilder von Blasen durch *H3G* keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen.¹⁶⁹⁸ Die streitige Werbung sei in ihrer Gesamtheit nicht irreführend gewesen und habe insbesondere nicht suggeriert, dass zwischen *O2* und *H3G* irgendeine Geschäftsverbindung bestehe. Der Markeninhaber könne die Benutzung seiner Marke daher nicht verbieten lassen.¹⁶⁹⁹

¹⁶⁹¹ *O2 v. Hutchison 3G* [2007] ETMR 19, 275 per Lord Justice Jacob (CA).

¹⁶⁹² EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 36 f. – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹³ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 Rn. 38 f. – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁴ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 45, 51 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁵ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 50 f. – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁶ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 47 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁷ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 57 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁸ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 63 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁶⁹⁹ EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 700 Rn. 68 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

(4) Ergebnis

Der EuGH folgt damit nicht der Auffassung der englischen Rechtsprechung, wonach Werbevergleiche einzig anhand der von der Werbe-RL vorgegebenen Kriterien zu beurteilen sind.¹⁷⁰⁰ Ein grundsätzlicher Vorrang der Regelungen über die vergleichende Werbung würde den Rechtsschutz des Markeninhabers ohne sachlichen Grund beschränken.¹⁷⁰¹ Gerade in England ist diese Interpretation von großer Bedeutung, da Markeninhabern keine zivilrechtlichen Ansprüche gegen unlautere Werbevergleiche zustehen.¹⁷⁰² Zur Durchsetzung der BPRs sind allein das OFT, die kommunalen Aufsichtsbehörden (*Trading Standards Services* (TSS)) und das *Department of Enterprise Trade and Investment in Northern Ireland* berufen.¹⁷⁰³ Mitbewerbern bleibt allein die Möglichkeit, die Durchsetzungsbehörden auf den Rechtsverstoß aufmerksam zu machen. *O2 und O2 (UK)/H3G* könnte insgesamt also eine Art Schlupfloch für das Markenrecht bei der Bekämpfung unzulässiger Werbevergleiche offengelassen haben.¹⁷⁰⁴

bb) Reg. 4 BPRs und *passing off*

Eine den Anforderungen von Reg. 4 BPRs entsprechende vergleichende Werbung kann nicht über das *passing off* untersagt werden. Das Unionsrecht entscheidet an dieser Stelle abschließend über die Zulässigkeit des Werbevergleichs. Nichts anderes gilt jedoch für den Fall, dass die Maßnahme den Anforderungen der BPRs nicht gerecht wird. Zwar ist unternehmerischer *goodwill* als vermögenswertes Recht anerkannt.¹⁷⁰⁵ Anders als das aus einer eingetragenen Marke resultierende Ausschließlichkeitsrecht wurzelt dieses jedoch nicht im Unionsrecht, weswegen der Schutz des *goodwill* und die Verwendung vergleichender Werbung auch nicht aufeinander abgestimmt werden müssen.¹⁷⁰⁶ Auch in dem Fall, dass ein Werbevergleich den Anforderungen der BPRs nicht entspricht, können sich betroffene Unternehmer folglich nicht auf das *passing off* berufen. Da diese keine Möglichkeit haben, die BPRs selbst durchzusetzen, sind Gewerbetreibende also darauf angewiesen, die staatlichen Durchsetzungsbehörden davon zu überzeugen, rechtliche Schritte einzuleiten.

c) Ergebnis

Erweist sich also das Angebot einer Produktnachahmung als vergleichende Werbung, ist dessen Zulässigkeit ausschließlich anhand von Reg. 4 BPRs zu beurteilen. Entspricht der Werbevergleich dessen Anforderungen, sind Ansprüche aus *passing off* ausgeschlossen.¹⁷⁰⁷ Wird er diesen nicht gerecht, können sich betroffene Unternehmer zwar nicht auf *passing off* berufen. Möglicherweise liegt darin jedoch gleichzeitig eine Markenrechtsverletzung begründet.

¹⁷⁰⁰ Zustimmung *Ohly*, GRUR 2008, 701, 701.

¹⁷⁰¹ *Menke*, in: MüKo-UWG, Band 2, § 6 Rn. 30; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, § 6 Rn. 19; in diese Richtung auch *Blankenburg*, WRP 2008, 1294, 1296; a.A. *Sack*, GRUR 2008, 201, 205.

¹⁷⁰² Mehr dazu s. Teil 3 § 8 C. II. 2. c).

¹⁷⁰³ Vgl. Reg. 13 BPRs.

¹⁷⁰⁴ *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 36.

¹⁷⁰⁵ *Spalding v. Gamage* [1915] RPC 273, 284 per Lord Parker (HL); *Wadlow*, Rn. 3-10.

¹⁷⁰⁶ Vgl. zur MRRL EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698, 699 f. Rn. 45, 51 – *O2 und O2 (UK)/H3G*.

¹⁷⁰⁷ In der Praxis sind damit jedoch keinerlei Einschränkungen verbunden. Es gilt zu berücksichtigen, dass der *passing off*-Tatbestand neben klägerischem *goodwill* und einem Schaden (*damage*) auch eine irreführende Angabe des Beklagten (*misrepresentation*) voraussetzt, vgl. etwa jüngst Lord Justice Jacob in *L'Oréal v. Bellure* [2008] ETMR 1, 43 (CA). Eine *misrepresentation* erfordert ein Verhalten, das sich dazu eignet, Fehlvorstellungen über den Hersteller oder sein Produkt hervorzurufen. Liegt jedoch eine *misrepresentation* vor, wird dieser Werbevergleich nicht den Vorgaben von Reg. 4 BPRs entsprechen. Zu denken ist dabei insbesondere an Verstöße gegen Reg. 4 (a), (b) bzw. (e) BPRs.

Teil 3 Spürbare Veränderungen durch die neuen Schutzinstrumente?

Der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht, dass sowohl die UGP-RL als auch die Werbe-RL Instrumente zur Verfügung stellen, die sich beim Vorgehen gegen *look-alikes* als hilfreich erweisen können. Aufgrund der Vollharmonisierung ist theoretisch innerhalb der Union ein ähnliches Schutzniveau gegen Produktnachahmungen entstanden. Gerade in England führte die Umsetzung der Werbe-RL in der Folge auch zu einer sehr viel strengeren Beurteilung von Werbevergleichen. Entscheidend kommt es letztlich jedoch auf die tatsächliche Durchsetzung dieser richtlinienumsetzenden Bestimmungen an. Schlussendlich sind es schließlich die Sanktions- und Verfahrensvorschriften, die über die Durchsetzungskraft nationaler Sekundärrecht umsetzender Regelungen entscheiden.¹⁷⁰⁸

§ 7 Unionsrechtliche Vorgaben

A. Überblick

Der unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sieht vor, dass die Maßnahmen der Union nicht über das für die Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgehen.¹⁷⁰⁹ Aus diesem Grund sind bei der Durchsetzung von Rechtsverletzungen die Besonderheiten der nationalen Rechtsordnungen weitest möglich zu berücksichtigen, weswegen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt wird, zwischen verschiedenen Optionen gleicher Wirkung zu wählen.¹⁷¹⁰ Nach wie vor besteht daher innerhalb der Europäischen Union ein buntes Nebeneinander unterschiedlicher lauterkeitsrechtlicher Sanktionssysteme. Während in Deutschland die Rechtsdurchsetzung durch Mitbewerber und klageberechtigte Verbände im Mittelpunkt steht, ist in England die freiwillige Selbstkontrolle von besonderem Gewicht. Auch bei der Wahl der Sanktionen sind Unterschiede zu beobachten. So sind in Deutschland zivilrechtliche Sanktionen von besonderer Bedeutung. In England spielen – bislang zumindest noch – straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen eine wichtige Rolle. Im Vergleich zum materiellen Lauterkeitsrecht ist die Harmonisierung der Durchsetzung wenig vorangeschritten.¹⁷¹¹ Insgesamt scheint der Unionsgesetzgeber dabei tendenziell die staatliche Rechtsdurchsetzung zu bevorzugen (Behördenmodell).¹⁷¹²

B. UGP-RL

I. Sanktionensystem

Die UGP-RL verlangt von den Mitgliedstaaten, geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken zur Verfügung zu stellen. Dabei steht es ihnen jedoch frei, ob dies mit zivilrechtlichen, verwaltungsrechtlichen oder strafrechtlichen Mitteln sichergestellt wird.¹⁷¹³ Zulässig ist auch eine Mischung unterschiedlicher Sanktionensysteme. Demzufolge steht die UGP-RL unterschiedlichen nationalen Durchsetzungssystemen nicht

¹⁷⁰⁸ Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810; Glöckner, in: Harte-Bavendamm/Henning Bodewig, Einl. B Rn. 94. In diese Richtung auch Howells, JBL [2009] 183, 194 und Micklitz, MüKo-UWG, Band 1, Teil III L Rn. 3.

¹⁷⁰⁹ Art. 5 Abs. 4 EUV (früher Art. 5 Abs. 3 EGV).

¹⁷¹⁰ Erwägungsgrund Nr. 9 S. 2 RL 2009/22/EG.

¹⁷¹¹ Ausführlich dazu Möllers/Heinemann.

¹⁷¹² In diese Richtung wohl auch Ohly, in: Ohly/Sosnitza, Einf. C Rn. 42.

¹⁷¹³ Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL.

entgegen.¹⁷¹⁴ Zu erkennen ist jedenfalls eine gewisse Präferenz der Richtlinie in Richtung einer Stärkung der wettbewerbsrechtlichen Selbstkontrolle.¹⁷¹⁵

II. Sanktionsmittel

1. Allgemeine Zielvorgaben

Nach Art. 13 S. 1 UGP-RL legen die Mitgliedstaaten Sanktionen fest, die bei Verstoß gegen das die Richtlinie umsetzende nationale Recht anzuwenden sind und stellen deren Durchsetzung sicher. Enthält eine Richtlinie keine besonderen Sanktionen für Verstöße gegen ihre Bestimmungen, verlangt der EuGH von den Mitgliedstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten. Verstöße müssen nach Regeln geahndet werden, die denjenigen entsprechen, die für nach Art und Schwere gleichartige Verstöße gegen nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss.¹⁷¹⁶ Diese Vorgabe muss erst recht für eine Richtlinie gelten, die Sanktions- und Verfahrensvorschriften ausdrücklich fest schreibt.¹⁷¹⁷ In Verbindung mit dem Grundsatz des *effet utile* erlaubt diese Rechtsprechung die Schlussfolgerung, dass die Mitgliedstaaten zwar grundsätzlich die Sanktionen anwenden, die bei vergleichbaren Verstößen gegen nationales Recht zum Einsatz kommen, es im Einzelfall jedoch erforderlich sein kann, den nationalen Standard zu übertreffen.¹⁷¹⁸ Während das Wirksamkeitspostulat Sanktionsinstrumente verlangt, die so gestaltet sind, dass sie ein Vorgehen gegen unlautere Handlungen nicht praktisch unmöglich machen, indem etwa eine Rechtsfolge an ein nicht nachweisbares Tatbestandsmerkmal geknüpft wird, setzt Verhältnismäßigkeit voraus, dass die Maßnahmen der Art und Schwere der jeweiligen Rechtsverletzung angemessen sind.¹⁷¹⁹ Die geforderte Abschreckungswirkung stellt einen spezifischen Sanktionszweck dar, der zu anderen Zwecken hinzutreten kann.

2. Konkrete Rechtsfolgen

Im Hinblick auf die Rechtsfolgen verlangt die Richtlinie von den Mitgliedstaaten, Gerichten oder Verwaltungsbehörden Befugnisse zu übertragen, die es ihnen ermöglichen, die Einstellung der unlauteren Geschäftspraktik zu verlangen oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung der Einstellung einzuleiten.¹⁷²⁰ Steht die erstmalige Anwendung der Geschäftspraxis bevor, muss es außerdem möglich sein, diese Praxis zu verbieten oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots einzuleiten.¹⁷²¹ Dieses darf jedoch nicht vom Nachweis eines tatsächlichen Verlusts oder Schadens bzw. Vorsatz oder Fahrlässigkeit seitens des Gewerbetreibenden abhängig gemacht werden.¹⁷²²

¹⁷¹⁴ Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810.

¹⁷¹⁵ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 20, Art. 10 und insbesondere Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 3 UGP-RL; Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 810.

¹⁷¹⁶ EuGH, Rs. C-383/92, Slg. 1994, I-2479 Rn. 40 – *Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland*; Rs. C-382/92, Slg. 1994, I-2435 Rn. 55 – *Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland*.

¹⁷¹⁷ Vgl. Art. 13 S. 2 UGP-RL.

¹⁷¹⁸ Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 811.

¹⁷¹⁹ Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 811.

¹⁷²⁰ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a UGP-RL.

¹⁷²¹ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. b UGP-RL.

¹⁷²² Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL.

Außerdem können die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veröffentlichung einer rechtskräftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklärung verlangt werden können.¹⁷²³

Die von den Mitgliedstaaten nach Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 1 UGP-RL zur Verfügung zu stellenden Mittel umfassen Regelungen, die es Personen oder Organisationen, die nach dem nationalen Recht ein berechtigtes Interesse an der Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken haben, gestatten, gerichtlich gegen solche Geschäftspraktiken vorzugehen und/oder dagegen ein Verfahren bei einer Verwaltungsbehörde einzuleiten, die für die Entscheidung über Beschwerden oder für die Einleitung eines geeigneten gerichtlichen Verfahrens zuständig ist.¹⁷²⁴ Berechtigt ist dabei jedes Interesse, das sich mit den Schutzzwecken der Richtlinie und des nationalen Lauterkeitsrechts deckt.¹⁷²⁵ Die Interessen der Mitbewerber sind dabei ausdrücklich hervorgehoben (Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL).

III. Verfahrensregelungen

Die Richtlinie fordert, dass die von Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL verlangten Maßnahmen auch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens getroffen werden können.¹⁷²⁶ Dabei steht es den Mitgliedstaaten frei, ob das beschleunigte Verfahren vorläufige oder endgültige Wirkung haben soll.

Die mit der Überprüfung der Einhaltung des die Richtlinie umsetzenden nationalen Rechts befassten Verwaltungsbehörden müssen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilichkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Außerdem müssen sie über ausreichende Befugnisse verfügen, um die Einhaltung ihrer Entscheidungen über Beschwerden wirksam überwachen und durchsetzen zu können und ihre Entscheidungen in der Regel begründen (Art. 11 Abs. 3 UGP-RL). Sofern die in Art. 11 Abs. 2 UGP-RL genannten Befugnisse ausschließlich von einer Verwaltungsbehörde ausgeübt werden, bedarf es eines Verfahrens, in dem eine fehlerhafte oder unsachgemäße Ausübung bzw. Nichtausübung dieser Befugnisse gerichtlich überprüft werden kann.¹⁷²⁷

C. Werbe-RL

I. Sanktionensystem

Die Werbe-RL verlangt von den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung irreführender Werbung vorhanden sind, und die Einhaltung der Bestimmungen über vergleichende Werbung zu gewährleisten.¹⁷²⁸ Diesen bleibt es jedoch überlassen, ob die Bekämpfung unlauterer Werbung auf verwaltungsrechtlichem, strafrechtlichem oder zivilrechtlichem Wege erfolgt.¹⁷²⁹ Selbst Kombinationen verschiedener Sanktionensysteme sind denkbar. Auch die Werbe-RL toleriert demzufolge unterschiedliche nationale Durchsetzungssysteme. Wie auch die UGP-RL hebt die Werbe-RL Maßnahmen der freiwilligen Kontrolle (Selbstkontrolle) hervor.¹⁷³⁰

¹⁷²³ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 3 UGP-RL.

¹⁷²⁴ Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL.

¹⁷²⁵ *Alexander*, GRUR Int. 2005, 809, 813.

¹⁷²⁶ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL.

¹⁷²⁷ Art. 11 Abs. 3 Unterabs. 2 S. 2 UGP-RL.

¹⁷²⁸ Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL.

¹⁷²⁹ Art. 5 Abs. 2 Werbe-RL.

¹⁷³⁰ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 18, Art. 6 und insbesondere Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Werbe-RL.

III. Sanktionsmittel

1. Vorgaben für die Umsetzung von Richtlinien

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass der EuGH in dem Fall, dass eine Richtlinie keine besonderen Sanktionen für Verstöße gegen ihre Bestimmungen enthält, von den Mitgliedstaaten verlangt, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten. Verstöße müssen nach Regeln geahndet werden, die denjenigen entsprechen, die für nach Art und Schwere gleichartige Verstöße gegen nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss.¹⁷³¹ Die zur UGP-RL getroffenen Feststellungen gelten insoweit entsprechend.

2. Konkrete Rechtsfolgen

Vorgaben hinsichtlich der Rechtsfolgen macht die Richtlinie den Mitgliedstaaten insoweit, dass diese Gerichte oder Verwaltungsbehörden dazu befähigen müssen, die Einstellung einer irreführenden oder unzulässigen vergleichenden Werbung zu verlangen oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung deren Einstellung einzuleiten.¹⁷³² Steht die erstmalige Veröffentlichung einer irreführenden oder unzulässigen vergleichenden Werbung bevor, muss es ferner möglich sein, diese zu verbieten oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots einzuleiten.¹⁷³³ Dies darf nicht vom Nachweis eines tatsächlichen Verlusts oder Schadens bzw. Vorsatz oder Fahrlässigkeit seitens des Werbenden abhängig gemacht werden.¹⁷³⁴

Außerdem können die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veröffentlichung einer rechtskräftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklärung verlangt werden können.¹⁷³⁵

Die von den Mitgliedstaaten nach Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 1 Werbe-RL zur Verfügung zu stellenden Mittel umfassen Regelungen, die es Personen oder Organisationen, die nach dem nationalen Recht ein berechtigtes Interesse am Verbot irreführender Werbung oder an der Regelung vergleichender Werbung haben, gestatten, gerichtlich gegen eine solche Werbung vorzugehen oder eine solche Werbung vor eine Verwaltungsbehörde zu bringen, die zuständig ist, über Beschwerden zu entscheiden oder geeignete gerichtliche Schritte einzuleiten.¹⁷³⁶ Berechtigt in diesem Sinne ist jedes Interesse, das sich mit den Schutzzwecken der Richtlinie sowie des nationalen Lauterkeitsrechts deckt. Zwar sind die Interessen der Mitbewerber – anders als bei der UGP-RL – nicht ausdrücklich hervorgehoben. Da die Werbe-RL aber gerade den Schutz der Gewerbetreibenden vor irreführender Werbung und deren un-

¹⁷³¹ EuGH, Rs. C-383/92, Slg. 1994, I-2479 Rn. 40 – *Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland*; Rs. C-382/92, Slg. 1994, I-2435 Rn. 55 – *Kommission/Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland*.

¹⁷³² Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. a Werbe-RL.

¹⁷³³ Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. b Werbe-RL.

¹⁷³⁴ Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 2 Werbe-RL.

¹⁷³⁵ Art. 5 Abs. 4 Werbe-RL.

¹⁷³⁶ Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

lauteren Auswirkungen bezweckt,¹⁷³⁷ sind die Aktivlegitimation bzw. die Beschwerdeberechtigung der betroffenen Mitbewerber in sämtlichen Mitgliedstaaten unbestritten.¹⁷³⁸

III. Verfahrensregelungen

Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die von Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 Werbe-RL verlangten Maßnahmen auch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens getroffen werden können, wobei ihnen die Wahl bleibt, ob dem beschleunigten Verfahren vorläufige oder endgültige Wirkung zukommen soll.¹⁷³⁹

Die mit der Überprüfung der Einhaltung des die Richtlinie umsetzenden nationalen Rechts befassen Verwaltungsbehörden müssen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilichkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Außerdem müssen sie ausreichende Befugnisse haben, die Einhaltung ihrer Entscheidungen wirksam zu überwachen und durchzusetzen, sofern sie über Beschwerden entscheiden. Schließlich müssen sie ihre Entscheidungen in der Regel begründen (Art. 5 Abs. 5 Werbe-RL). Sofern die in Art. 5 Abs. 3 und 4 Werbe-RL genannten Befugnisse ausschließlich von einer Verwaltungsbehörde ausgeübt werden, bedarf es eines Verfahrens, in dem eine fehlerhafte oder unsachgemäße Ausübung bzw. Nichtausübung dieser Befugnisse gerichtlich überprüft werden kann.¹⁷⁴⁰

D. Ergebnis

Insgesamt tragen also weder die UGP-RL noch die Werbe-RL nennenswert dazu bei, das im Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung bestehende Regulierungsdefizit zu beseitigen. Solange sichergestellt ist, dass „geeignete und wirksame Mittel“ zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken bzw. irreführender Werbung vorhanden sind, und die Einhaltung der Bestimmungen über vergleichende Werbung gewährleistet ist, müssen die unterschiedlichen nationalen Umsetzungsmethoden hingenommen werden.¹⁷⁴¹

§ 8 Nationale Systeme

A. England

I. CPRs/BPRs

Die Durchsetzung der CPRs bzw. der BPRs obliegt dem OFT, den kommunalen Aufsichtsbehörden (TSS) sowie dem *Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland*.¹⁷⁴² Dafür stehen ihnen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, die entsprechend ihrer jeweiligen Durchsetzungspolitik, Prioritätensetzung sowie den vorhandenen Ressourcen auszuwählen sind.¹⁷⁴³ Verpflichtet sind sie dabei den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, der Verantwortlichkeit, der Konsequenz, der Transparenz sowie der Zielgerichtetheit.¹⁷⁴⁴ Grundsätzlich ist das OFT darum bemüht, eine einvernehmliche Lösung mit dem Werbenden her-

¹⁷³⁷ Art. 1 Werbe-RL.

¹⁷³⁸ *Glöckner*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 97; vgl. auch *Micklitz*, in: MüKo-UWG, Band 1, Teil III L Rn. 6.

¹⁷³⁹ Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

¹⁷⁴⁰ Art. 5 Abs. 6 Werbe-RL.

¹⁷⁴¹ So auch *Glöckner*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 100.

¹⁷⁴² Reg. 13 i.V.m. Reg. 2 (1) BPRs; Reg. 19 i.V.m. Reg. 2 (1) CPRs.

¹⁷⁴³ *OFT/BERR*, S. 51 Rn. 11.1.

¹⁷⁴⁴ *OFT/BERR*, S. 51 Rn. 11.3.

beizuführen.¹⁷⁴⁵ So versucht es, das Einhalten der *Regulations* in der Regel zunächst durch Beratung und Aufklärung zu erreichen, sofern es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass formelle Durchsetzungsmaßnahmen, die auch strafrechtlicher Natur sein können, einen angemessenen ersten Schritt darstellen.¹⁷⁴⁶ Die Durchsetzungsbehörden (*enforcement authorities*) sollen zunächst erwägen, ob die Bekämpfung der Rechtsverletzung auch von einem bewährten Regulierungssystem (*established means*) zufriedenstellend vollzogen werden kann.¹⁷⁴⁷ Dabei ist die ASA als *established means* in diesem Sinne anzusehen.¹⁷⁴⁸ Dass die staatlichen Durchsetzungsbehörden nur subsidiär tätig werden, verdeutlicht die besondere Bedeutung der freiwilligen Selbstkontrolle in England.¹⁷⁴⁹ Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Durchsetzungsbehörde eine Verpflichtungserklärung des Rechtsverletzers, die *Regulations* künftig einzuhalten, akzeptiert.¹⁷⁵⁰ Sofern eine außergerichtliche Lösung nicht möglich ist, kommen zivil- oder strafrechtliche Schritte in Betracht.

Zwar sind die Durchsetzungsbehörden dazu verpflichtet, die *Regulations* durchzusetzen.¹⁷⁵¹ Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie dazu gezwungen sind, jeden einzelnen Verstoß zivil- oder strafrechtlich zu verfolgen. Insoweit steht ihnen ein weiter Ermessensspielraum zu.¹⁷⁵²

1. Strafrechtlich

Obwohl das Selbstkontrollsystem in England auf dem Gebiet der Werbekontrolle schon immer eine dominante Rolle gespielt hat, waren daneben stets auch strafrechtliche Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit irreführenden Geschäftspraktiken von Relevanz.¹⁷⁵³ Tatsächlich waren z.B. der Trade Descriptions Act 1968 (TDA) und der Consumer Protection Act überwiegend strafrechtlich sanktioniert.¹⁷⁵⁴ Auch die CPRs¹⁷⁵⁵ enthalten Strafvorschriften. Die BPRs sanktionieren irreführende Werbung im B2B-Bereich mit Mitteln des Strafrechts.¹⁷⁵⁶ Der Sache nach handelt es sich bei solchen als strafrechtlich bezeichneten Vorschriften eher um mit strafrechtlichen Sanktionen bewehrte Verwaltungsgesetze.¹⁷⁵⁷ Die Einordnung unter das Strafrecht ist wohl auf die dem englischen Recht nicht bekannte Unterscheidung zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit zurückzuführen.¹⁷⁵⁸

Die Möglichkeit, ein Strafverfahren vor den *magistrates' courts* einzuleiten, steht im englischen Recht grundsätzlich jedermann – also auch Konkurrenten – zur Verfügung.¹⁷⁵⁹ Unge-

¹⁷⁴⁵ Exemplarisch *Director General of Fair Trading v. Tobyward* [1989] 1 WLR 517.

¹⁷⁴⁶ *OFT*, Statement of consumer protection enforcement principles, S. 11 f. Rn. 2.14.

¹⁷⁴⁷ *OFT/BERR*, S. 52 Rn. 11.6; vgl. Reg. 19 (4) CPRs bzw. Reg. 13 (4) BPRs.

¹⁷⁴⁸ *OFT/BERR*, S. 52 Rn. 11.9.

¹⁷⁴⁹ *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 2010, 273, 280; vgl. Justice Hoffmann in *Director General of Fair Trading v. Tobyward* [1989] 1 WLR 517, 522: "It is in my judgment desirable and in accordance with the public interest to which I must have regard that the courts should support the principle of self-regulation."

¹⁷⁵⁰ *OFT/BERR*, S. 53 Rn. 11.18; vgl. Reg. 16, 19 BPRs.

¹⁷⁵¹ Reg. 19 CPRs bzw. Reg. 13 BPRs.

¹⁷⁵² *Howells*, JBL [2009] 183, 193; *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 37.

¹⁷⁵³ *Howells*, JBL [2009] 183, 183.

¹⁷⁵⁴ *Bodewig*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. E. Rn. 300; *Howells*, JBL [2009] 183, 191.

¹⁷⁵⁵ S. insbesondere Reg. 9 und 12 CPRs.

¹⁷⁵⁶ Reg. 6 BPRs. Anders verhält es sich demgegenüber im Hinblick auf nicht den Zulässigkeitskriterien von Reg. 4 BPRs entsprechende Werbevergleiche.

¹⁷⁵⁷ Vgl. dazu im Hinblick auf den TDA *Wings v. Ellis* [1985] AC 272, 293 per Lord Scarman (HL): "But it is not a truly criminal statute. Its purpose is not the enforcement of the criminal law but the maintenance of trading standards. Trading standards, not criminal behaviour, are its concern."

¹⁷⁵⁸ *Ohly*, Richterrecht, S. 48.

¹⁷⁵⁹ Sec. 6 Prosecution of Offences Act 1985.

achtet dessen, dass die Gerichte in einfach gelagerten Fällen eine Entschädigung anordnen können,¹⁷⁶⁰ kann der Kläger auf diese Weise jedoch grundsätzlich weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche durchsetzen.¹⁷⁶¹ Die *Regulations* sehen bei Verurteilung im Eilverfahren die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze¹⁷⁶² nicht überschreitende Geldstrafen vor;¹⁷⁶³ bei Verurteilung im Hauptsacheverfahren drohen eine Geld- und/oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.¹⁷⁶⁴

2. Zivilrechtlich

Verstöße gegen die CPRs können von den anerkannten Durchsetzungsbehörden als *Community infringement* nach Sec. 212 Part 8 Enterprise Act 2002 auch zivilrechtlich geahndet werden.¹⁷⁶⁵ Da diese Regelung zusätzlich verlangt, dass durch die Rechtsverletzung das Kollektivinteresse der Verbraucher beeinträchtigt worden ist, kann jedenfalls im reinen B2B-Bereich nicht auf Part 8 Enterprise Act 2002 zurückgegriffen werden.¹⁷⁶⁶ Reg. 15 BPRs sieht jedoch die Möglichkeit vor, bei Verstößen gegen die BPRs eine Unterlassungsverfügung zu erwirken.

II. *Breach of statutory duty*

Gibt ein Gesetz ausdrücklich vor, wie seine Bestimmungen durchzusetzen sind, kann deren Einhaltung grundsätzlich nicht auf andere Weise durchgesetzt werden.¹⁷⁶⁷ Aus diesem Grund zählt die Klage wegen Gesetzesverstößes (*breach of statutory duty*) zu den weniger bedeutsamen Delikten des *common law*.¹⁷⁶⁸ Sofern ein Gesetz nur Vorgaben bezüglich einer strafrechtlichen Durchsetzung macht, ist von diesem Grundsatz jedoch eine Ausnahme zu machen, wenn das Gesetz dem Schutz einer bestimmten Personengruppe dient.¹⁷⁶⁹ Mit diesem Sonderfall geht die Rechtsprechung jedoch derart unterschiedlich um, dass sich Lord Denning zu der sarkastischen Bemerkung veranlasst sah, es könne genauso gut eine Münze geworfen werden.¹⁷⁷⁰ Kritisiert wird, dass der Gesetzgeber den Gesetzeszweck häufig nicht ausdrücklich benennt, sondern dessen Entschlüsselung vielmehr der richterlichen Analyse überlässt.¹⁷⁷¹ Im Hinblick auf den TDA wurde ein speziell auf Mitbewerber zugeschnittener Schutzzweck wiederholt abgelehnt.¹⁷⁷² Es sei bereits diskussionswürdig, ob das Gesetz überhaupt zum Schutz einer bestimmten Personengruppe erlassen worden sei.¹⁷⁷³ Bezweckt sei

¹⁷⁶⁰ Sec. 130 (1) Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Unter Geltung des TDA wurde diese aber in der Regel nur irreführenden Verbrauchern, nicht aber geschädigten Mitbewerbern zugesprochen, *Cornish/Llewlyn*, Rn. 2-19 Fn. 76.

¹⁷⁶¹ *Cornish/Llewlyn*, Rn. 2-19; *Ohly*, Richterrecht, S. 48.

¹⁷⁶² Gegenwärtig 5.000 Pfund Sterling, s. *OFT/BERR*, S. 57 Fn. 43.

¹⁷⁶³ Reg. 13 (a) CPRs bzw. Reg. 7 (a) BPRs.

¹⁷⁶⁴ Reg. 13 (b) CPRs bzw. Reg. 7 (b) BPRs.

¹⁷⁶⁵ *Howells*, JBL [2009] 183, 192. Die UGP-RL ist nunmehr in Sched. 13 Part 1 No. 9C Enterprise Act 2002 aufgelistet, vgl. Reg. 26 CPRs.

¹⁷⁶⁶ *OFT*, Enforcement of consumer protection legislation, S. 9 Rn. 3.13.

¹⁷⁶⁷ *Doe d. Murray v. Bridges* [183] 109 ER 1001, 1007.

¹⁷⁶⁸ Mehr zu diesem Delikt findet sich bei *Stanton*.

¹⁷⁶⁹ *Lonrho v. Shell* [1982] AC 173, 185 per Lord Diplock (HL); *Cutler v. Wandsworth Stadium* [1949] AC 398, 407 f. per Lord Simonds (HL).

¹⁷⁷⁰ *Island Records v. Corkindale* [1978] Ch 122, 123 f. (CA).

¹⁷⁷¹ *Cutler v. Wandsworth Stadium* [1949] AC 398, 410 per Lord du Parc (HL).

¹⁷⁷² Hinsichtlich des Merchandise Marks Act 1887 s. *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 287; bezüglich des TDA bestätigt in *Bulmer v. Bollinger* [1978] RPC 79, 109 f. per Lord Justice Buckley, 137 f. per Lord Justice Goff (CA). Sec. 1 (1) TDA untersagte es, Waren mit falschen Angaben, zu denen nach Sec. 2 (h) TDA auch die Herkunftsstätte zählte, zu versehen und anzubieten. Im Rahmen der Einführung der CPRs ist Sec. 1 (1) TDA aufgehoben worden, s. Sched. 4 Part 1 CPRs.

¹⁷⁷³ *Bulmer v. Bollinger* [1978] RPC 79, 110 per Lord Justice Buckley (CA).

ohnehin aber allenfalls ein Schutz der Verbraucher, nicht aber der Konkurrenten.¹⁷⁷⁴ Die BPRs werden allerdings nicht nur strafrechtlich, sondern auch mit Mitteln des Zivilrechts durchgesetzt. Bei der Umsetzung der den BPRs zugrunde liegenden Werbe-RL hat sich der Gesetzgeber trotz starker Lobbybemühungen bewusst gegen ein individuelles Klagerecht der Wettbewerber entschieden und die Durchsetzung dem OFT, den TSS und dem *Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland* überlassen. Diese Entscheidung darf nicht mit Mitteln des *common law* konterkariert werden.

B. Deutschland

Die Durchsetzung lauterkeitsrechtlicher Ansprüche erfolgt in Deutschland in erster Linie zivilrechtlich auf Grundlage der §§ 8–10 UWG. Darüber hinaus sind für bestimmte Sachverhalte strafrechtliche Sanktionen sowie Möglichkeiten zur Durchsetzung auf verwaltungsrechtlichem Wege vorgesehen.

I. Zivilrechtlich

1. Abwehr- und Schadensersatzanspruch (§§ 8, 9 UWG)

Der in der Praxis wichtigste Anspruch zum Vorgehen gegen Wettbewerbsverstöße ist § 8 Abs. 1 UWG, der sowohl einen Beseitigungs- als auch einen Unterlassungsanspruch enthält.¹⁷⁷⁵ Hat der Wettbewerbsverstoß zu einem Schaden geführt, kommt außerdem ein Schadensersatzanspruch nach § 9 UWG in Betracht.¹⁷⁷⁶

2. Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG)

§ 10 UWG dient der Beseitigung von Durchsetzungsdefiziten bei sog. Streuschäden.¹⁷⁷⁷ Darunter versteht man die Fallkonstellation, in der durch wettbewerbswidriges Verhalten eine Vielzahl von Abnehmern geschädigt wird, die Schadenshöhe im Einzelnen jedoch gering ist.¹⁷⁷⁸ Erfahrungsgemäß bergen Bagatellschäden die Gefahr, dass von den Betroffenen keine rechtlichen Schritte eingeleitet werden, weil sie die Benachteiligung entweder gar nicht bemerken oder aber die Rechtsdurchsetzung für sie mit unverhältnismäßigem Aufwand und Kosten verbunden wäre.¹⁷⁷⁹ Die Möglichkeit solche Gewinne nicht herausgeben zu müssen, eröffnet nicht unwesentliche Anreize zur Begehung von Wettbewerbsverstößen.¹⁷⁸⁰ § 10 UWG ermöglicht es, unrechtmäßig erzielten Gewinn abzuschöpfen.¹⁷⁸¹ Die Tatsache, dass dieses Geld nicht an den Geschädigten fließt, verdeutlicht, dass der Gewinnabschöpfungsanspruch – anders als der Schadensersatzanspruch – nicht dem Interessenausgleich sondern der wirksamen Abschreckung dient.¹⁷⁸²

¹⁷⁷⁴ *Bollinger v. Costa Brava Wine* [1960] Ch 262, 287.

¹⁷⁷⁵ Mehr dazu s. Teil 2 § 4 B. II. 8. a).

¹⁷⁷⁶ Mehr dazu s. Teil 2 § 4 B. II. 8. b).

¹⁷⁷⁷ BT-Drucks. 15/1487, S. 23.

¹⁷⁷⁸ Streuschäden entstehen z.B. bei Vertragsabschlüssen durch irreführende Werbung oder den Vertrieb gefälschter Produkte.

¹⁷⁷⁹ *Goldmann*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 7; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 10 Rn. 3.

¹⁷⁸⁰ *Goldmann*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 6; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 1.

¹⁷⁸¹ Kritisch hinsichtlich der praktischen Bedeutung der Norm *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 3.

¹⁷⁸² Vgl. BT-Drucks. 15/1487, S. 24.

Der Gewinnabschöpfungsanspruch setzt eine vorsätzlich begangene unzulässige geschäftliche Handlung voraus. Dabei ist bedingter Vorsatz ausreichend.¹⁷⁸³ Des Weiteren muss dadurch zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern Gewinn erzielt worden sein. Der Anspruch umfasst nur den Gewinnanteil, der gerade auf der Verletzungshandlung basiert.¹⁷⁸⁴

Herauszugeben ist der durch die unlautere Wettbewerbshandlung erzielte Gewinn, auf den allerdings die Leistungen angerechnet werden, die der Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder an den Staat erbracht hat (§ 10 Abs. 2 UWG). Die Norm bezweckt lediglich, dass dem unlauter Handelnden keine rechtswidrig erzielten Gewinne verbleiben. Sofern diese Gewinne aber durch Leistungen an Dritte oder an den Staat bereits ausgeglichen sind, kann auch nichts mehr abgeschöpft werden.¹⁷⁸⁵ Hinter derartigen Verpflichtungen tritt der Gewinnabschöpfungsanspruch daher subsidiär zurück.¹⁷⁸⁶ § 8 Abs. 4 UWG ist entsprechend auf § 10 UWG anwendbar.¹⁷⁸⁷

3. Anspruchsberechtigung

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG)

Die Anspruchsberechtigung für den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 Abs. 1 UWG) ist in § 8 Abs. 3 UWG abschließend geregelt.¹⁷⁸⁸ Betrifft der Wettbewerbsverstoß jedoch ausschließlich Interessen eines bestimmten Mitbewerbers, sollte allein dieser über die Verfolgung des Rechtsverstoßes entscheiden können.¹⁷⁸⁹ Da es bei gegen § 6 Abs. 2 Nr. 4–6 UWG verstoßenden Werbevergleichen in erster Linie um die Individualinteressen der betroffenen Mitbewerber geht, bedarf der Kreis der Anspruchsberechtigten in diesem Fall einer Einschränkung.¹⁷⁹⁰

b) Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG)

Im Gegensatz zum Abwehranspruch kann der Schadensersatzanspruch nur vom verletzten Mitbewerber geltend gemacht werden (§ 9 S. 1 UWG). Dabei ist die Anspruchsberechtigung anhand des Schutzzwecks der jeweils verletzten Norm zu ermitteln.¹⁷⁹¹ Bezieht sich dieser – wie beispielsweise bei einem unlauteren Werbevergleich – bloß auf einen ganz bestimmten Mitbewerber, so ist auch allein dieser anspruchsberechtigt. Sind demgegenüber sämtliche Mitbewerber – wie etwa bei einer irreführenden Werbung – erfasst, ist jeder durch den Rechtsverstoß in seinen Wettbewerbschancen Betroffene anspruchsberechtigt.¹⁷⁹²

¹⁷⁸³ OLG Frankfurt/Main, GRUR-RR 2009, 265, 268 – *Abo-Fallen*; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 10 Rn. 6; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 5.

¹⁷⁸⁴ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 10 Rn. 9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 7; a.A. Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 89.

¹⁷⁸⁵ Goldmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 10 Rn. 122.

¹⁷⁸⁶ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 10 Rn. 13; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 12.

¹⁷⁸⁷ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 10 Rn. 19; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 10 Rn. 19.

¹⁷⁸⁸ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.4; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 87; vgl. auch BT-Drucks. 15/1487, S. 22.

¹⁷⁸⁹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 3.5; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 88.

¹⁷⁹⁰ Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 6 Rn. 73; a.A. Sack, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig § 6 Rn. 224; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 6 Rn. 194; offengelassen in BGH, GRUR 2008, 628, 629 Rn. 12 – *Imitationswerbung*.

¹⁷⁹¹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 23.

¹⁷⁹² Bornkamm, GRUR 1996, 527, 529; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 9 Rn. 1.9; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 9 Rn. 23.

c) Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG)

Lediglich die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2–4 UWG klagebefugten Verbände und Kammern sind zur Geltendmachung des Gewinnabschöpfungsanspruchs befugt, nicht aber die vom Wettbewerbsverstoß betroffenen Mitbewerber.¹⁷⁹³ Diese können Herausgabe jedoch nicht an sich, sondern nur an den Bundeshaushalt verlangen.¹⁷⁹⁴

II. Außergerichtliche Möglichkeiten

Lauterkeitsrechtliche Ansprüche müssen nicht zwangsweise gerichtlich durchgesetzt werden. Auch ohne die Inanspruchnahme der Gerichte lassen sich Streitigkeiten einvernehmlich beilegen.

1. Abmahnung und Unterwerfung

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem richterrechtlich entwickelten, nunmehr in § 12 Abs. 1 UWG¹⁷⁹⁵ geregelten Rechtsinstitut der Abmahnung und Unterwerfung zu.¹⁷⁹⁶ Unter einer Abmahnung versteht man eine an den Schuldner adressierte Aufforderung des Gläubigers, ein genau bezeichnetes wettbewerbswidriges Verhalten zukünftig zu unterlassen und innerhalb einer bestimmten Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.¹⁷⁹⁷ Während der Gläubiger auf diese Weise ohne Rechtsprozess einen einer gerichtlichen Entscheidung beinahe gleichwertigen Schutz erhält, wird der Schuldner gewarnt und erhält die Chance, eine gerichtliche Auseinandersetzung zu umgehen.¹⁷⁹⁸ Die Abmahnung muss das beanstandete Verhalten so genau bezeichnen, dass der Schuldner erkennen kann, was ihm der Gläubiger vorwirft und was dieser von ihm zur Vermeidung eines Rechtsstreits verlangt.¹⁷⁹⁹ Unmissverständlich muss sie den Schuldner zur Unterlassung des beanstandeten Verhaltens und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung binnen einer bestimmten Frist auffordern, wenn und soweit dies zur Ausräumung der Begehungsgefahr erforderlich ist.¹⁸⁰⁰ Grundsätzlich muss der Gläubiger dem Schuldner androhen, dass er in dem Fall, dass dieser die Abmahnung ablehnt und nicht innerhalb der Frist eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, gerichtliche Schritte einleiten wird.¹⁸⁰¹ Gibt der Schuldner die strafbewehrte Unterlassungserklärung ab und nimmt der Abmahner diese an, ist die Streitigkeit außergerichtlich beigelegt. Durch die Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe gesicherten Unterwerfungserklärung gilt die Vermu-

¹⁷⁹³ § 10 Abs. 1 UWG.

¹⁷⁹⁴ Es stehen ihnen allerdings Erstattungsansprüche nach Maßgabe von § 10 Abs. 4 S. 2 und 3 UWG zu.

¹⁷⁹⁵ § 12 Abs. 1 UWG begründet keine Abmahnungspflicht, sondern enthält eine Obliegenheit, *Brüning*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 2; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.7. Sieht nämlich der Gläubiger von einer ihm möglichen und auch zumutbaren Abmahnung vor Klageerhebung ab, riskiert er, die Kosten des Verfahrens tragen zu müssen, wenn der Schuldner den Anspruch sofort anerkennt, BT-Drucks. 15/1487, S. 25; vgl. auch § 93 ZPO.

¹⁷⁹⁶ Auf diese Weise wird heutzutage die Mehrzahl aller wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten erledigt, vgl. BT-Drucks. 15/1487, S. 25; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 2 m.w.Nachw.

¹⁷⁹⁷ BT-Drucks. 15/1487, S. 25.

¹⁷⁹⁸ *Brüning*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 3; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.5; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 2.

¹⁷⁹⁹ OLG Stuttgart, WRP 1996, 1229, 1230 – *Inhalt der Abmahnung*; *Brüning*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 39; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.15; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 15.

¹⁸⁰⁰ *Brüning*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 43; *Ohly*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 16.

¹⁸⁰¹ BGH, GRUR 2007, 164, 165 Rn. 12 – *Telefax-Werbung II*; OLG Hamburg, WRP 1986, 292 – *Erfordernis einer ordnungsgemäßen Abmahnung*.

tung der Wiederholungsgefahr als widerlegt.¹⁸⁰² Der gesetzliche Unterlassungsanspruch wird durch einen vertraglichen, vertragsstrafebewehrten Unterlassungsanspruch ersetzt.¹⁸⁰³ Durch die Annahme der Unterwerfungserklärung wird ein Unterwerfungsvertrag begründet.¹⁸⁰⁴

2. Einigungsstellen

§ 15 UWG sieht die Möglichkeit vor, wettbewerbliche Streitigkeiten vor sog. Einigungsstellen außergerichtlich unter Beteiligung unabhängiger, sachkundiger Dritter durch Abschluss eines Vergleichs beizulegen.¹⁸⁰⁵ Kommt es zu einer Einigung erhält der Gläubiger über dieses schnelle und kostengünstige Verfahren einen vollwertigen Vollstreckungstitel.¹⁸⁰⁶ Obwohl in mehr als 50% der Fälle eine Einigung erzielt werden konnte,¹⁸⁰⁷ ist die Zahl der zwischen 1996 und 2004 eingeleiteten Verfahren kontinuierlich zurückgegangen.¹⁸⁰⁸

3. Werbeselbstkontrolle

In Deutschland spielt die beim Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) angesiedelte Werbeselbstkontrolle nur eine untergeordnete Rolle.¹⁸⁰⁹ Über Beschwerden hinsichtlich einzelner Werbemaßnahmen entscheidet dabei der Deutsche Werberat, dessen Mitglieder alle unmittelbar der Werbebranche entstammen.¹⁸¹⁰ Anders als bei einem gesetzlichen Regulierungssystem findet im Fall der Selbstregulierung sowohl das Einhalten ihrer Standards als auch das Befolgen von Entscheidungen der Kontrollorgane auf freiwilliger Basis statt.¹⁸¹¹ Neben Einstellungsempfehlungen kann der Werberat unter Umständen auch eine Öffentliche Rüge erteilen.¹⁸¹² Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sich ein Unternehmen nicht an eine Entscheidung des Werberats gehalten hat. Dadurch kann das Image eines Unternehmens nachhaltig geschädigt werden.¹⁸¹³

¹⁸⁰² BGH, GRUR 1993, 677, 679 – *Bedingte Unterwerfung*; GRUR 1992, 318, 319 – *Jubiläumsverkauf*; GRUR 1990, 367, 369 – *alpi/Alba Moda*; GRUR 1988, 699, 700 – *qm-Preisangaben II*; GRUR 1983, 127, 128 – *Vertragsstrafeversprechen*.

¹⁸⁰³ BGH, GRUR 2001, 85, 86 – *Altunterwerfung IV*.

¹⁸⁰⁴ *Brüning*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 117; *Bornkamm*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 1.115.

¹⁸⁰⁵ *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 15 Rn. 1. Ausführlich zum Einigungsstellenverfahren *Ottofülling*, WRP 2006, 410 ff.

¹⁸⁰⁶ Vgl. § 15 Abs. 7 S. 2 UWG.

¹⁸⁰⁷ *Ottofülling*, WRP 2006, 410, 427.

¹⁸⁰⁸ Für konkrete Zahlen s. *Ottofülling*, WRP 2006, 410, 426 f.

¹⁸⁰⁹ So hatte der Deutsche Werberat 2009 bloß über 395 Beanstandungen zu entscheiden, vgl. *Statista*, Bilanz der Beschwerden über Werbekampagnen beim Deutschen Werberat im Jahr 2008 und 2009, im Internet erhältlich unter <<http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168620/umfrage/beschwerden-ueber-werbekampagnen-beim-werberat/>> (Abruf vom 24. Februar 2011). Demgegenüber gingen bei der ASA in demselben Jahr beinahe 29.000 Beschwerden ein; s. *ASA/CAP*, S. 12.

¹⁸¹⁰ Mehr zur Konstruktion des Deutschen Werberats ist im Internet erhältlich unter <<http://www.werberat.de/content/Konstruktion.php>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁸¹¹ *Lehmann*, GRUR Int. 2006, 123, 125.

¹⁸¹² Art. 12 Abs. 2 Verfahrensordnung des Deutschen Werberats. Dieses Regelwerk ist im Internet abrufbar unter <<http://www.werberat.de/content/Verfahrensordnung.php>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁸¹³ *Lehmann*, GRUR Int. 2006, 123, 126.

III. Strafrechtlich

Strafrechtliche Sanktionen sieht das UWG nur ausnahmsweise vor.¹⁸¹⁴ Einen Ordnungswidrigkeitentatbestand enthält § 20 UWG.

C. Vereinbarkeit mit unionsrechtlichen Vorgaben

I. Sanktionensystem

Sowohl die UGP-RL als auch die Werbe-RL räumen den Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des Sanktionensystems einen weiten Gestaltungsspielraum ein. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken bzw. irreführender Werbung vorhanden sind. Außerdem muss die Einhaltung der Bestimmungen über vergleichende Werbung gewährleistet sein. Den Mitgliedstaaten steht es dabei jedoch frei, ob dies auf zivilrechtlichem, verwaltungsrechtlichem oder strafrechtlichem Wege erfolgt. Zulässig ist auch eine Mischung unterschiedlicher Sanktionensysteme. Diesen Vorgaben werden sowohl das deutsche¹⁸¹⁵ als auch das englische Durchsetzungssystem gerecht, da beide eine rechtliche Bekämpfung i.S. der Richtlinien vorsehen. Dass die englischen Durchsetzungsbehörden vorab erwägen sollen, ob der Rechtsverstoß auch von einer Selbstkontrolleinrichtung erfolgreich geahndet werden kann, steht ebenfalls in Einklang mit dem Unionsrecht.¹⁸¹⁶

II. Sanktionsmittel

1. Vorgaben für die Umsetzung von Richtlinien

Die Mitgliedstaaten müssen Sanktionen beschließen, die bei Verstoß gegen das die Richtlinien umsetzende nationale Recht anzuwenden sind, und außerdem deren Durchsetzung sicherstellen. Dabei müssen sie alle geeigneten Maßnahmen treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten. Verstöße müssen nach Regeln geahndet werden, die denjenigen entsprechen, die für nach Art und Schwere gleichartige Verstöße gegen nationales Recht gelten, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss. Grundsätzlich wenden die Mitgliedstaaten dabei die Sanktionen an, die bei vergleichbaren Verstößen gegen nationales Recht zum Einsatz kommen. Im Einzelfall kann es jedoch erforderlich sein, den nationalen Standard zu übertreffen.

Bei der Verfolgung von Wettbewerbsrechtsverstößen macht das deutsche Recht keinen Unterschied zwischen unionsrechtlich vorgegebenen und sonstigen Verstößen, so dass diese Zielvorgabe keinen Umsetzungsbedarf hervorruft.¹⁸¹⁷ Im englischen Recht können demgegenüber Verstöße gegen die CPRs als *Community infringement* i.S. von Sec. 212 Part 8 Enterprise Act 2002 zivilrechtlich geahndet werden, sofern das Kollektivinteresse der Verbraucher beeinträchtigt ist.¹⁸¹⁸ Sofern eine *Community infringement* vorliegt, kann das Gericht Unter-

¹⁸¹⁴ Strafbare Werbung, § 16 UWG; Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, § 17 UWG; Verwertung von Vorlagen, § 18 UWG sowie Verleiten und Erbieten zum Verrat, § 19 UWG.

¹⁸¹⁵ Ebenso in Bezug auf die von der UGP-RL aufgestellten Vorgaben *Alexander*, GRUR Int. 2005, 809, 810; *Goldmann*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 9 Rn. 1.

¹⁸¹⁶ Vgl. Erwägungsgrund Nr. 20, Art. 10, Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 3 UGP-RL bzw. Erwägungsgrund Nr. 18, Art. 6, Art. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Werbe-RL.

¹⁸¹⁷ Vgl. zur UGP-RL *Alexander*, GRUR Int. 2005, 809, 811.

¹⁸¹⁸ Da die UGP-RL einer derartigen Einschränkung entbehrt, erscheint es zweifelhaft, ob die Richtlinie an dieser Stelle ordnungsgemäß umgesetzt worden ist, vgl. *Howells*, JBL [2009] 183, 192. Im Wege der richtlinienkonformen Auslegung muss es den Durchsetzungsbehörden daher möglich sein, auch im Falle einzelner Verstöße zivilrechtliche Schritte einzuleiten.

lassungsanordnungen – anders als bei *domestic infringements* auch bei Erstbegehungsgefahr – verfügen.¹⁸¹⁹ Die BPRs räumen den Durchsetzungsbehörden ausdrücklich die Befugnis ein, Rechtsverstöße zivilrechtlich zu verfolgen (Reg. 15 BPRs).

a) Wirksamkeit

Da die Sanktionsinstrumente weder in Deutschland noch in England derart ausgestaltet sind, dass sie eine Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken oder irreführender Werbung praktisch unmöglich machen, ist dem Wirksamkeitspostulat Genüge getan.

b) Verhältnismäßigkeit

Vor unbilliger Härte durch Missbrauch bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen schützt im deutschen Recht § 8 Abs. 4 UWG, wonach die Geltendmachung von Abwehransprüchen unzulässig ist, wenn sie unter Berücksichtigung der Gesamtumstände missbräuchlich ist.¹⁸²⁰ Davon ist insbesondere auszugehen, wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Die weit gefasste Anspruchsberechtigung nach § 8 Abs. 3 UWG birgt die Gefahr, dass ein einziger Wettbewerbsverstoß zu einer Vielzahl von Abmahnungen und Klagen führt.¹⁸²¹ Die gerichtliche Verfolgung eines Wettbewerbsverstoßes durch einen Anspruchsberechtigten schließt es grundsätzlich nicht aus, dass auch andere Gläubiger versuchen, ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen.¹⁸²² Damit kommt § 8 Abs. 4 UWG auch die Funktion eines Korrektivs gegenüber § 8 Abs. 3 UWG zu.¹⁸²³ Auch die deutsche Rechtsprechung trägt dazu bei, dass bei der Anspruchsdurchsetzung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet wird.¹⁸²⁴ Das sofortige Befolgen einer Unterlassungsanordnung kann für einen Schuldner schwerwiegende Nachteile zur Folge haben, weswegen ihm eine gewisse Zeitspanne zum Reagieren eingeräumt werden kann, sog. Aufbrauchfrist.¹⁸²⁵ In Betracht kommt eine Aufbrauchfrist dann, wenn eine Interessenabwägung ergibt, dass die dem Schuldner durch die sofortige, uneingeschränkte Durchsetzung des Verbots entstehenden Nachteile außer Verhältnis stehen zu den Interessen des Gläubigers und der Allgemeinheit an einem sofortigen Unterlassen.¹⁸²⁶

Der *Guidance on the UK Regulations implementing the Unfair Commercial Practices Directive* weist demgegenüber ausdrücklich darauf hin, dass die Durchsetzungsbehörden dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verpflichtet sind.¹⁸²⁷ Sofern mehrere kommunale Aufsichtsbehörden erwägen, gerichtliche Schritte gegen eine unlautere Wettbewerbshandlung einzulei-

¹⁸¹⁹ Vgl. Sec. 215 (1), 217 (2) Part 8 Enterprise Act 2002.

¹⁸²⁰ S. BT-Drucks. 10/5771, S. 22.

¹⁸²¹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 4.2 unter Verweis darauf, dass der Schuldner bei gleichzeitiger Mehrfachabmahnung jedem Abmahner die erforderlichen Aufwendungen ersetzen muss (vgl. § 12 Abs. 1 S. 2 UWG). Ein ähnliches Risiko besteht in England nicht, da das englische Recht Mitbewerbern kein eigenes Klagerecht zugesteht.

¹⁸²² BGH, GRUR 1994, 307, 308 – *Mozzarella I*.

¹⁸²³ BGH, GRUR 2001, 260, 261 – *Vielfachabmahner*; GRUR 2000, 1089, 1090 – *Mißbräuchliche Mehrfachverfolgung*.

¹⁸²⁴ Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 812.

¹⁸²⁵ Mehr dazu Bergmann, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 45 ff.; Ohly, in: Ohly/Sosnitza, § 8 Rn. 38 ff.

¹⁸²⁶ BGH, GRUR 2007, 1079, 1082 f. Rn. 40 – *Bundesdruckerei*; GRUR 1990, 522, 528 – *HBV-Familien- und Wohnrechtsschutz*.

¹⁸²⁷ OFT/BERR, S. 51 Rn. 11.3.

ten, entscheidet das OFT, welche Behörde konkret (gegebenenfalls auch das OFT selbst) in diesem Fall zuständig sein soll.¹⁸²⁸

c) Abschreckung

Zur wirksamen Abschreckung hat der deutsche Gesetzgeber den Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG) normiert.¹⁸²⁹

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass englische Durchsetzungsbehörden vorab erwägen sollen, ob der Rechtsverstoß auch von einer Selbstkontrolleinrichtung erfolgreich geahndet werden kann.¹⁸³⁰ Zwar stehen der ASA keine rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Wöchentlich werden jedoch die Entscheidungen des ASA Council unter ausdrücklicher Nennung der Beteiligten im Internet veröffentlicht.¹⁸³¹ Da eine derart negative Berichterstattung signifikanten Einfluss auf das Image des Werbenden ausüben vermag, entfalten auch die englischen Sanktionen eine hinreichend abschreckende Wirkung.

2. Konkrete Rechtsfolgen

a) Einstellung der unlauteren Geschäftspraktik bzw. der irreführenden oder unzulässigen vergleichenden Werbung

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Gerichten oder Verwaltungsbehörden Befugnisse zu übertragen, die es ihnen ermöglichen, die Einstellung unlauterer Geschäftspraktiken bzw. irreführender oder unzulässiger vergleichender Werbung zu verlangen oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung der Einstellung einzuleiten.¹⁸³² Steht die erstmalige Anwendung der Geschäftspraxis bzw. die erstmalige Veröffentlichung der irreführenden oder unzulässigen vergleichenden Werbung bevor, muss es außerdem möglich sein, dies zu verbieten oder ein geeignetes gerichtliches Verfahren zur Anordnung des Verbots einzuleiten.¹⁸³³ Dieses darf nicht vom Nachweis eines tatsächlichen Verlusts oder Schadens bzw. Vorsatz oder Fahrlässigkeit seitens des Rechtsverletzers abhängig gemacht werden.¹⁸³⁴

Diesen Vorgaben wird der Abwehranspruch nach § 8 Abs. 1 UWG gerecht.¹⁸³⁵ Dieser Anspruch besteht sowohl bei Wiederholungs- als auch bei Erstbegehungsgefahr unabhängig davon, ob ein Schaden bzw. ein Verschulden auf Seiten des Verletzers vorliegt. Entsprechend sind englische Gerichte bei Wiederholungsgefahr – ebenso wie auch bei Erstbegehungsgefahr¹⁸³⁶ – befugt, Unterlassungsanordnungen auszusprechen.¹⁸³⁷ Reg. 18 (7) BPRs stellt dabei ausdrücklich klar, dass die Rechtsschutzgewährung nicht vom Nachweis eines Verlusts oder Schadens oder Verschuldens auf Seiten des Werbenden abhängig ist.

¹⁸²⁸ Reg. 17 (1) BPRs; eine vergleichbare Regelung enthält Sec. 216 (2) Part 8 Enterprise Act 2002.

¹⁸²⁹ BT-Drucks. 15/1487, S. 24.

¹⁸³⁰ Vgl. Reg. 19 (4) CPRs bzw. Reg. 13 (4) BPRs.

¹⁸³¹ Im Internet abrufbar unter <<http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications.aspx>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁸³² Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. a UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. a Werbe-RL.

¹⁸³³ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. b UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. b Werbe-RL.

¹⁸³⁴ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 1 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 2 Werbe-RL.

¹⁸³⁵ So auch *Alexander*, GRUR Int. 2005, 809, 812; *Bergmann*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn.

1.

¹⁸³⁶ Vgl. Sec. 217 (2) Part 8 Enterprise Act 2002; Reg. 15 (1) BPRs.

¹⁸³⁷ Sec. 217 (3) Part 8 Enterprise Act 2002; Reg. 18 (1) BPRs.

b) Entscheidungsveröffentlichung und berichtigende Erklärung

Außerdem können die Mitgliedstaaten Regelungen schaffen, wonach die Veröffentlichung einer rechtskräftigen Entscheidung sowie die Abgabe einer berichtigenden Erklärung verlangt werden können.¹⁸³⁸

Nach deutschem Recht kann ein Gericht im Falle einer Unterlassungsklage der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, sofern diese ein berechtigtes Interesse darlegt (§ 12 Abs. 3 UWG). Zwar bezieht sich die Norm ihrem Wortlaut nach nur auf den Unterlassungsanspruch, analog ist sie jedoch auch auf Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche anzuwenden.¹⁸³⁹ Im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung stellt das Gericht die durch die Veröffentlichung bzw. Nichtveröffentlichung des Urteils entstehenden Vorteile und Nachteile einander gegenüber,¹⁸⁴⁰ wobei die Veröffentlichungsbefugnis versagt wird, wenn die dem Verletzer durch die Veröffentlichung erwachsenden Nachteile unverhältnismäßig größer wären als die von ihr für den Verletzten erwarteten Vorteile.¹⁸⁴¹ Ein Anspruch auf Abgabe einer berichtigenden Erklärung besteht in Form des Widerrufsanspruchs als besonderer Ausprägung des Beseitigungsanspruchs (§ 8 Abs. 1 UWG).¹⁸⁴²

Um die fortdauernde Wirkung eines unlauteren Wettbewerbsverhaltens, dessen Einstellung durch rechtskräftige Entscheidung angeordnet worden ist, zu beseitigen, können auch englische Gerichte den Rechtsverletzer dazu verpflichten, diese Entscheidung zu veröffentlichen bzw. eine berichtigende Erklärung in angemessener Form abzugeben.¹⁸⁴³

c) Anspruchsberechtigung

Die Richtlinien verlangen von den Mitgliedstaaten den Erlass von Rechtsvorschriften, die es Personen oder Organisationen, die nach nationalem Recht ein berechtigtes Interesse an der Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken bzw. am Verbot irreführender Werbung oder an der Regelung vergleichender Werbung haben, gestatten, gerichtlich gegen solches Verhalten vorzugehen und/oder dagegen ein Verfahren bei einer Verwaltungsbehörde einzuleiten, die für die Entscheidung über Beschwerden oder für die Einleitung eines geeigneten gerichtlichen Verfahrens zuständig ist.¹⁸⁴⁴ Berechtigt ist dabei jedes Interesse, das sich mit den Schutzzwecken der Richtlinie und des nationalen Lauterkeitsrechts deckt. Dazu zählen auch die Interessen der Mitbewerber.¹⁸⁴⁵

§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG regelt die Anspruchsberechtigung des Mitbewerbers. Mitbewerber ist nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn zwei Parteien gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen, mit der Folge, dass das konkret beanstandete

¹⁸³⁸ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 3 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 4 Werbe-RL.

¹⁸³⁹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 4.3.

¹⁸⁴⁰ BT-Drucks. 15/1487, S. 25; vgl. auch BGH, GRUR 1972, 550, 551 f. – *Spezialsalz II*.

¹⁸⁴¹ BGH, GRUR 1961, 189, 192 – *Rippenstreckmetall*.

¹⁸⁴² Seitz, in: Henning-Bodewig/Harte-Bavendamm, § 8 Rn. 202, 205 ff.; Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, § 8 Rn. 1.95.

¹⁸⁴³ Sec. 217 (8) Part 8 Enterprise Act 2002 bzw. Reg. 18 (4) BPRs.

¹⁸⁴⁴ Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 2 Werbe-RL.

¹⁸⁴⁵ Vgl. Art. 11 Abs. 1 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Schutzzweck der Werbe-RL.

Wettbewerbsverhalten den anderen beeinträchtigen, d.h. im Absatz behindern oder stören kann.¹⁸⁴⁶ Auch zwischen Unternehmern verschiedener Wirtschaftsstufen kann ein konkretes Wettbewerbsverhältnis bestehen.¹⁸⁴⁷ Ein mittelbares Wettbewerbsverhältnis genügt.¹⁸⁴⁸ Daher können auch Unternehmer verschiedener Branchen durch eine bestimmte Wettbewerbshandlung in eine wettbewerbliche Beziehung zueinander treten. In einem solchen Fall wird das Wettbewerbsverhältnis durch den konkreten Rechtsverstoß begründet.¹⁸⁴⁹ Folglich ermöglicht es das deutsche Recht Mitbewerbern, gerichtlich gegen unlautere Geschäftspraktiken bzw. unzulässige Werbemaßnahmen vorzugehen. Es steht damit in Einklang mit dem Unionsrecht.¹⁸⁵⁰

Zwar obliegt die Durchsetzung der *Regulations* in England dem OFT, den TSS sowie dem *Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland*.¹⁸⁵¹ Mitbewerber haben jedoch die Möglichkeit, ein Verfahren bei einer Durchsetzungsbehörde einzuleiten, welche zuständig ist, gegebenenfalls gerichtliche Schritte gegen eine unlautere Geschäftspraktik bzw. eine unzulässige Werbemaßnahme einzuleiten. Obwohl Mitbewerber also auch nach der Reform von 2008 keine Möglichkeit haben, selbst gerichtlich gegen unlautere Geschäftspraktiken bzw. unzulässige Werbemaßnahmen vorzugehen,¹⁸⁵² wird das englische Verfahren unionsrechtlichen Vorgaben gerecht.

III. Verfahrensregelungen

1. Beschleunigtes Verfahren

Die Richtlinien sehen vor, dass die Einstellung des unlauteren Verhaltens auch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens durchgesetzt werden kann.¹⁸⁵³ Dabei bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, ob dem beschleunigten Verfahren vorläufige oder endgültige Wirkung zukommen soll.¹⁸⁵⁴

Ansprüche aus § 8 Abs. 1 UWG können grundsätzlich auch mittels eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt neben einem Verfügungsanspruch auch einen Verfügungsgrund voraus.¹⁸⁵⁵ Ein Verfügungsgrund besteht, wenn zu besorgen ist, dass ohne sofortige Befriedigung der Anspruch vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.¹⁸⁵⁶ Es handelt sich also um die Dringlichkeit der Angelegenheit für den Antragsteller.¹⁸⁵⁷ Diese darzulegen und glaubhaft zu machen, obliegt grundsätzlich dem Antragsteller. § 12 Abs. 2 UWG begründet jedoch eine

¹⁸⁴⁶ BGH, GRUR 2007, 978, 979 Rn. 16 – *Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer*; GRUR 2004, 877, 878 – *Werbeblocker*; GRUR 2002, 902, 903 – *Vanity-Nummer*; GRUR 2001, 260, 260 – *Vielfachabmahner*; GRUR 2001, 258, 258 – *Immobilienpreisangaben*; GRUR 1999, 69, 70 – *Preisvergleichsliste II*.

¹⁸⁴⁷ BGH, GRUR 1999, 69, 70 – *Preisvergleichsliste II*; WRP 1999, 1151, 1152 – *EG-Neuwagen I*; GRUR 1993, 563, 564 – *Neu nach Umbau*; GRUR 1989, 673, 673 – *Zahnpasta*.

¹⁸⁴⁸ BGH, GRUR 1999, 69, 70 – *Preisvergleichsliste II*; GRUR 1983, 582, 583 – *Tonbandgerät*.

¹⁸⁴⁹ BT-Drucks. 15/1487, S. 16 unter Verweis auf GRUR 1972, 553 – *Statt Blumen ONKO-Kaffee*.

¹⁸⁵⁰ So auch *Bergmann*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 8 Rn. 258.

¹⁸⁵¹ Reg. 19 i.V.m. Reg. 2 (1) CPRs bzw. Reg. 13 i.V.m. Reg. 2 (1) BPRs.

¹⁸⁵² So auch *Henning-Bodewig*, GRUR Int. 2010, 273, 280.

¹⁸⁵³ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

¹⁸⁵⁴ Art. 11 Abs. 2 Unterabs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 Unterabs. 3 Werbe-RL.

¹⁸⁵⁵ *Huber*, in: Musielak, § 935 Rn. 4.

¹⁸⁵⁶ Vgl. §§ 936, 917 ZPO.

¹⁸⁵⁷ *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.12.

widerlegliche Vermutung der Dringlichkeit.¹⁸⁵⁸ Beim Verfügungsanspruch handelt es sich demgegenüber um den materiellen Anspruch, auf den sich der Antragsteller im konkreten Fall stützt.¹⁸⁵⁹ Sofern keine endgültigen, nicht wiedergutzumachenden Verhältnisse geschaffen werden, kommen neben Unterlassungsansprüchen auch Beseitigungs- und Widerrufsansprüche in Betracht.¹⁸⁶⁰ Da die Beseitigung der Beeinträchtigung nicht zu einer Vorwegnahme der Hauptsache führen darf, ist davon aber nur in Ausnahmefällen auszugehen.¹⁸⁶¹ Die einstweilige Verfügung hat vorläufige Wirkung i.S. der Richtlinien.¹⁸⁶² Um sie ebenso effektiv und dauerhaft werden zu lassen wie einen in einem Hauptsacheverfahren erwirkten Titel,¹⁸⁶³ kann der Schuldner allerdings eine sog. Abschlusserklärung abgeben, die eine endgültige Beendigung des Rechtsstreits ermöglicht.¹⁸⁶⁴

Auch englische Durchsetzungsbehörden können die Einstellung unlauterer Verhaltensweisen im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens mit vorläufiger Wirkung durchsetzen.¹⁸⁶⁵ Eine entsprechende Anordnung setzt voraus, dass das klägerische Begehren Aussicht auf Erfolg hat, später zugesprochener Schadensersatz keine adäquate Entschädigung darstellt und eine umfassende Interessenabwägung für den Erlass spricht.¹⁸⁶⁶ Im Rahmen dieser Abwägung prüft das Gericht, welcher Partei durch Erlass oder Nichterlass der *interim injunction* ein größerer Schaden entstehen würde.¹⁸⁶⁷ Endgültige Wirkung entfalten demgegenüber die über das Hauptsacheverfahren zu erreichenden *final injunctions*.

2. Behördliches Durchsetzungsverfahren

Die mit der Überprüfung der Einhaltung des die Richtlinien umsetzenden nationalen Rechts befassten Verwaltungsbehörden müssen so zusammengesetzt sein, dass ihre Unparteilichkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann. Außerdem müssen sie über ausreichende Befugnisse verfügen, um die Einhaltung ihrer Entscheidungen über Beschwerden wirksam überwachen und durchsetzen zu können und ihre Entscheidungen in der Regel begründen.¹⁸⁶⁸ Sofern die in Art. 11 Abs. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 3 und 4 Werbe-RL genannten Befugnisse ausschließlich von einer Verwaltungsbehörde ausgeübt werden, bedarf es eines Verfahrens, in dem eine fehlerhafte oder unsachgemäße Ausübung bzw. Nichtausübung dieser Befugnisse gerichtlich überprüft werden kann.¹⁸⁶⁹

Anders als in England existiert ein solches behördliches Durchsetzungsverfahren in Deutschland nicht. Das für die Durchsetzung der *Regulations* zuständige OFT ist eine unabhängige Regierungsbehörde, die sich im Interesse der Verbraucher darum bemüht, dass durch die

¹⁸⁵⁸ BGH, GRUR 2000, 151, 152 – *Späte Urteilsbegründung*. Ausführlich zur Widerlegung der Dringlichkeit *Retzer*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 304 ff.

¹⁸⁵⁹ *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 108.

¹⁸⁶⁰ Vgl. OLG Koblenz, GRUR 1987, 730, 731 – *GS-Zeichen*, wonach die Beseitigung irreführender Angaben auf einem Produkt im Wege der einstweiligen Verfügung verlangt werden kann; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.9.

¹⁸⁶¹ *Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, § 12 Rn. 109.

¹⁸⁶² Alexander, GRUR Int. 2005, 809, 814; *Retzer*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 260a.

¹⁸⁶³ Vgl. BGH, GRUR 1991, 76, 77 – *Abschlußerklärung*.

¹⁸⁶⁴ *Retzer*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 12 Rn. 634; *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm, § 12 Rn. 3.69.

¹⁸⁶⁵ Vgl. Reg. 15 (2) i.V.m. Reg. 18 BPRs bzw. Sec. 218 Part 8 Enterprise Act 2002.

¹⁸⁶⁶ Die allgemeinen Voraussetzungen für den Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung sind in *American Cyanamid v. Ethicon* von Lord Diplock formuliert worden ([1975] AC 396 (HL)).

¹⁸⁶⁷ *Bently/Sherman*, S. 1107; *Johnson*, in: Lange, Erster Teil Rn. 5425.

¹⁸⁶⁸ Art. 11 Abs. 3 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 5 Werbe-RL.

¹⁸⁶⁹ Art. 11 Abs. 3 Unterabs. 2 S. 2 UGP-RL bzw. Art. 5 Abs. 6 Werbe-RL.

Gewährleistung von starkem Wettbewerb und das Untersagen unlauteren Wettbewerbsverhaltens die Märkte gut funktionieren.¹⁸⁷⁰ Sofern eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, steht es der Behörde frei, gerichtliche Schritte gegen den Rechtsverletzer einzuleiten.¹⁸⁷¹ Betroffene haben die Möglichkeit, Entscheidungen des OFT im Verfahren des *judicial review* von einem Gericht überprüfen zu lassen.¹⁸⁷² Dies dient im Wesentlichen jedoch nur der Überprüfung von Verfahrensfehlern.¹⁸⁷³ Dennoch steht das behördliche Durchsetzungsverfahren in England insgesamt in Einklang mit dem Unionsrecht.

§ 9 Fazit

Während sich Mitbewerber in Deutschland zur Geltendmachung eines Verstoßes gegen eine Unionsrecht umsetzende Vorschrift also verhältnismäßig einfach und kostengünstig an die Zivilgerichte wenden können, besteht in England nur die Möglichkeit einer Beschwerde bei den staatlichen Durchsetzungsbehörden.¹⁸⁷⁴ Eine zivilrechtliche Klagemöglichkeit steht ihnen nicht zur Verfügung.

A. Mögliche Ursachen

Auswirkungen auf die Regelung der Rechtsverfolgung kann die Definition des Schutzzwecks eines Gesetzes haben.¹⁸⁷⁵ Die deutsche Rechtsprechung ging schon früh davon aus, dass das Lauterkeitsrecht nicht nur dem Mitbewerberschutz dient, sondern auch die Interessen der Verbraucher und der Allgemeinheit an einem lauterem und gesunden Wettbewerb schützt.¹⁸⁷⁶ Die sog. Schutzzwecktrias, wonach Mitbewerbern, Verbrauchern sowie der Allgemeinheit ein gleichberechtigter Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken gewährt wird, ist mittlerweile sogar ausdrücklich im UWG festgeschrieben (§ 1 UWG). Dieser umfassende Schutzzweck ermöglichte Unternehmern ein gerichtliches Vorgehen auch gegen solche Wettbewerbshandlungen, die sich – wie etwa eine irreführende Werbung – nicht unmittelbar gegen sie richteten, sondern in erster Linie die Interessen getäuschter Verbraucher beeinträchtigten.¹⁸⁷⁷ Die dogmatische Rechtfertigung für dieses individuelle Klagerecht wurzelt dabei im sog. Vorsprungsgedanken. Danach beeinträchtigt derjenige, der irreführende Herkunftsangaben nutzt oder anderweitig täuscht, nicht nur die Interessen des Originalherstellers, sondern verschafft sich auch einen unrechten Vorsprung gegenüber allen Wettbewerbern, die ihre Produkte zutreffend kennzeichnen und auf Täuschungen verzichten.¹⁸⁷⁸ Diese Überlegung stellt die Verbindung zwischen Verbraucher- und Wettbewerberinteressen her.¹⁸⁷⁹

¹⁸⁷⁰ Mehr Informationen zu den Aufgaben des OFT sind im Internet erhältlich unter <<http://www.ofit.gov.uk/about-the-ofit/what/?jsessionid=E03177FA8BE66070DE842785E69C5501>> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁸⁷¹ Näheres zu den Durchsetzungsmethoden des OFT ist im Internet abrufbar unter <http://www.ofit.gov.uk/about-the-ofit/legal-powers/enforcement_regulation/enforcement/> (Abruf vom 24. Februar 2011).

¹⁸⁷² Vgl. *OFT*, Statement of consumer protection enforcement principles, S. 17 Rn. 2.28.

¹⁸⁷³ "Legality; procedural fairness; reasonableness or rationality; compatibility with the Convention rights and EC law", vgl. *Treasury Solicitors*, S. 9 Rn. 2.5. Grundsätzlich entscheidet das Gericht dabei nicht unter Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse, sondern nur unter rechtlichen Gesichtspunkten, *Treasury Solicitors*, S. 30 Rn. 3.12.

¹⁸⁷⁴ So auch *Glöckner*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Einl. B Rn. 96.

¹⁸⁷⁵ *Schricker/Henning-Bodewig*, WRP 2001, 1367, 1368.

¹⁸⁷⁶ Ausführlich zur historischen Entwicklung des deutschen Lauterkeitsrechts, *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitzer*, Einf. A Rn. 24 ff.

¹⁸⁷⁷ *Beier*, GRUR Int. 1984, 61, 63.

¹⁸⁷⁸ Erstmals aufgebracht von *Ulmer*, S. 22 f.

¹⁸⁷⁹ *Beier*, GRUR Int. 1984, 61, 63.

Im englischen Recht sind entsprechende Gedanken, mit denen sich Verstöße gegen straf- oder verwaltungsrechtliche Wettbewerbsbestimmungen als Konkurrentenbeeinträchtigung erfassen lassen könnten, nie ernsthaft diskutiert worden.¹⁸⁸⁰ Dementsprechend sind Konkurrentenschutz und Verbraucherschutz auch strikt voneinander getrennt.¹⁸⁸¹ Begründet wird diese Trennung mit der Unvereinbarkeit von Unternehmer- und Verbraucherinteressen.¹⁸⁸² Dem an den Interessen der Verbraucher ausgerichteten Schutzzweck der UGP-RL entsprechend,¹⁸⁸³ stellen die CPRs Mitbewerbern konsequenterweise also keine individuellen zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten zur Verfügung.

Demgegenüber schützt die Werbe-RL aber gerade die Gewerbetreibenden vor irreführender Werbung und deren unlauteren Auswirkungen.¹⁸⁸⁴ Dennoch beinhalten auch die BPRs keine individuellen zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten für Mitbewerber. Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass im englischen Zivilrecht das *common law* den Regelfall und das *statute law* die Ausnahme darstellt. Die Grundätze des englischen Wettbewerbsrechts sind im Laufe von Jahrhunderten sukzessive von den Gerichten entwickelt worden. Der Gesetzgeber nahm stets erst dann Einfluss auf die Fortentwicklung des Rechts, wenn er Änderungsbedarf im *common law* wahrnahm.¹⁸⁸⁵ Die BPRs sind jedoch nicht eingeführt worden, weil das Parlament eine Korrektur oder Ergänzung des Fallrechts als notwendig erachtete, sondern aufgrund der unionsrechtlichen Pflicht zur Umsetzung der Werbe-RL.¹⁸⁸⁶ Insoweit ist der Gesetzgeber aber nur an die Vorgaben der Richtlinie gebunden. Diese verlangt aber gerade nicht, dass Mitbewerbern eigene zivilrechtliche Klagemöglichkeiten zum Vorgehen gegen unlautere Werbemaßnahmen eingeräumt werden müssen. Gegenwärtig scheint das Parlament keinen Handlungsbedarf zum Ausbau des Mitbewerberschutzes zu sehen. Hier bleibt es abzuwarten, ob der Gesetzgeber diese Haltung in den nächsten Jahren korrigieren wird bzw. korrigieren muss.

B. Befürchtungen

Bislang sind in England lauterkeitsrechtsrelevante Bestimmungen überwiegend auf strafrechtlichem Wege durchgesetzt worden. Auch unter Geltung der neuen *Regulations* ist davon auszugehen, dass strafrechtliche Sanktionen zumindest in besonders schwerwiegenden Fällen auch weiterhin eine Rolle spielen werden.¹⁸⁸⁷ Schon lange wird allerdings darüber diskutiert, ob die in der Regel sehr spezifisch ausgestalteten strafrechtlichen Sanktionen tatsächlich ein effektives Mittel zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs darstellen.¹⁸⁸⁸ Bereits 1998 hatte die Regierung zusammen mit Unternehmern und Aufsichtsbehörden zur Förderung einer effektiven Gesetzesdurchsetzung (*good enforcement*) das Enforcement Concordat erarbeitet.¹⁸⁸⁹ Darüber hinaus ist im April 2008 der vom *Department for Business*

¹⁸⁸⁰ *Ohly*, Richterrecht, S. 46.

¹⁸⁸¹ *Ohly*, Richterrecht, S. 19, 46 f.

¹⁸⁸² *Cornish*, (1985-86) 10 *Adelaide Law Review* 32, 35.

¹⁸⁸³ Vgl. Art. 1 UGP-RL.

¹⁸⁸⁴ Art. 1 Werbe-RL.

¹⁸⁸⁵ *Ohly*, Richterrecht, S. 102.

¹⁸⁸⁶ Art. 288 Abs. 3 AEUV (früher Art. 249 Abs. 3 EGV).

¹⁸⁸⁷ *Howells*, JBL [2009] 183, 191. In diese Richtung wohl auch *Smith/Montagnon*, [2009] *JiPLP* 33, 37.

¹⁸⁸⁸ *Howells*, JBL [2009] 183, 184 f. m.w.Nachw.

¹⁸⁸⁹ Mehr Informationen zum Enforcement Concordat sind im Internet erhältlich unter <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.berr.gov.uk/bre/inspection-enforcement/implementing-principles/regulatory-compliance-code/enforcement/page46822.html>> (Abruf vom 24. Februar 2011). Die dabei aufgestellten Grundsätze (*Principles of Good Enforcement*), die die Beratung und Unterstützung von Unternehmen durch die

Enterprise and Regulatory Reform (BERR) herausgegebene Regulators' Compliance Code wirksam geworden.¹⁸⁹⁰ Deren Ausgestaltung deutet darauf hin, dass Unterlassungsverpflichtungserklärungen und Unterlassungsverfügungen im englischen Lauterkeitsrecht künftig eine verstärkte Bedeutung zukommen wird.¹⁸⁹¹ Anders als vor den *magistrates' courts*, der Eingangsinanz in Strafprozessen, sind die Mitarbeiter der staatlichen Durchsetzungsbehörden vor den *county courts* nicht postulationsfähig (*right of audience*). Wegen der mit der Beauftragung von Anwälten verbundenen Kosten sind Bedenken dahin geäußert worden, dass eine angespannte Haushaltslage kommunale Aufsichtsbehörden davon abhalten könnte, den Zivilrechtsweg zu beschreiten.¹⁸⁹² Der vom BERR geäußerte Vorschlag, es den Mitarbeitern der Durchsetzungsbehörden nach entsprechender Schulung zu ermöglichen, selbst vor dem Zivilgericht aufzutreten, wurde verworfen. Soll Unterlassungsverfügungen zukünftig jedoch auch tatsächlich eine bestimmende Rolle zukommen, muss entweder entsprechend qualifizierten Angestellten die Postulationsfähigkeit vor den Zivilgerichten zugesprochen werden, oder aber es müssen den Behörden Geldmittel zur Verfügung gestellt werden, um professionellen Rechtsbeistand auch finanzieren zu können.¹⁸⁹³ Gegenwärtig ist es noch nicht absehbar, welchen Weg die Durchsetzungsbehörden in Nachahmungsfällen einschlagen werden.

C. Ausblick

Trotz lautstarker Proteste, wonach es skrupellosen Wettbewerbern immer noch zu leicht gemacht werde, in Trittbrettfahrer-Manier vom guten Ruf der Markenprodukte zu profitieren,¹⁸⁹⁴ entschied sich die Regierung dagegen, geschädigten Konkurrenten individuelle zivilrechtliche Klagerechte einzuräumen. Unternehmen bleibt gegenwärtig folglich nichts anderes übrig, als die *enforcement authorities* davon zu überzeugen, gegen von ihnen wahrgenommene Rechtsverletzungen vorzugehen. Noch einmal sei an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass die Durchsetzungsbehörden zwar dazu verpflichtet sind, die *Regulations* durchzusetzen.¹⁸⁹⁵ Dies jedoch nicht bedeutet, dass sie jeden einzelnen Verstoß zivil- oder strafrechtlich verfolgen müssen. Insoweit steht ihnen ein weiter Ermessensspielraum zu.¹⁸⁹⁶ Naturgemäß verfügen diese Einrichtungen nur über begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen.¹⁸⁹⁷ Ihre Schwerpunktsetzung orientiert sich in erster Linie daran, inwieweit Wettbewerbsverhalten Auswirkungen auf die Interessen der Verbraucher (*consumer welfare*) hat.¹⁸⁹⁸ Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Nachahmungsproblematik auf das Wohlergehen der Verbraucher ist zu befürchten, dass die Durchsetzungsbehörden dieser regelmäßig nicht gerade oberste Priorität einräumen werden. Im Übrigen treffen den Wettbewerber zwar keinerlei Kosten, wenn sich die Behörde dazu entschließt, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Auf die weitere Entwicklung des Geschehens vermag er ab diesem Zeitpunkt jedoch keinerlei Einfluss mehr zu nehmen.¹⁸⁹⁹ Aus diesem Grund sollten sich Un-

Behörden hervorheben, zielen darauf ab, dass Gesetze mehrheitlich freiwillig eingehalten werden. Das Enforcement Concordat wird bereits von über 96% aller Durchsetzungsbehörden angewendet.

¹⁸⁹⁰ Zwar sollte dieser nicht das Enforcement Concordat ersetzen. Dennoch hält es die Regierung für notwendig, dieses zu überprüfen und auf den Compliance Code abzustimmen.

¹⁸⁹¹ S. auch *Howells*, JBL [2009] 183, 191.

¹⁸⁹² *Howells*, JBL [2009] 183, 191.

¹⁸⁹³ *Howells*, JBL [2009] 183, 194.

¹⁸⁹⁴ Allen voran die BBG.

¹⁸⁹⁵ Reg. 19 CPRs bzw. Reg. 13 BPRs.

¹⁸⁹⁶ *Howells*, JBL [2009] 183, 193; *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 37.

¹⁸⁹⁷ Dies kritiert auch die BBG, Will new legislation stop copycat packaging?, S. 2.

¹⁸⁹⁸ Vgl. *OFT*, OFT Prioritisation Principles, S. 8.

¹⁸⁹⁹ Darauf verweisen *Smith/Montagnon*, [2009] JIPLP 33, 37.

ternehmen in jedem Fall um gute Beziehungen zu den *enforcement authorities* bemühen. Sofern ein Werbevergleich nicht den Zulässigkeitskriterien von Reg. 4 BPRs entspricht, haben Markeninhaber alternativ die Möglichkeit, auf Markenrechtsverletzung zu klagen.¹⁹⁰⁰

Eine im Dezember 2005 von der Regierung in Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der Rahmenbedingungen des Rechts des geistigen Eigentums, der *Gowers Review of Intellectual Property* von 2006, enthielt die Empfehlung, der Erfolg der gegenwärtig zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen solle genau beobachtet werden.¹⁹⁰¹ Sollten sich diese als ineffektiv erweisen, sollten rechtliche Änderungen erwogen werden.¹⁹⁰² Die für 2011 vorgesehene Überprüfung dieses Berichts sollten Kennzeicheninhaber zum Anlass nehmen, um sich erneut für die Einräumung individueller zivilrechtlicher Klagemöglichkeiten stark zu machen.¹⁹⁰³

§ 10 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

1. Schutz zum Vorgehen gegen *look-alikes* gewährt das englische Recht in das Markenregister eingetragenen Marken insbesondere über das Markenrecht. Hinsichtlich des Verwechslungsschutzes nach Sec. 10 (2) TMA 1994 gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der mit einem *look-alike* konfrontierte Durchschnittsverbraucher häufig nicht davon ausgehen wird, dass das Imitat aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammt wie das Originalprodukt. Bei dem Zusatz, wonach Verwechslungsgefahr auch die Gefahr umfasst, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, handelt es sich nur um eine Klarstellung in dem Sinne, dass ein gedankliches Verbinden der Vergleichsmarken stets notwendige Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr ist, nicht aber um eine Erweiterung in dem Sinne, dass bereits die bloße gedankliche Verbindung hinreichende Voraussetzung für eine Markenverletzung ist.

Sec. 10 (2) TMA 1994 erfasst folglich nur diejenigen Fälle, in denen der Verkehr über die Herkunft der Waren getäuscht wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass es im Zusammenhang mit *look-alikes* folglich häufig an der Verwechslungsgefahr mangelt, stellt Sec. 10 (3) TMA 1994 ein besonders wertvolles Schutzinstrument dar. Diesen Schutz genießen allerdings nur Marken, die die von den englischen Gerichten verhältnismäßig hoch angesetzte Bekanntheitsschwelle überschreiten.

2. Neben dem Markenrecht ist im Zusammenhang mit *look-alikes* in erster Linie an den *common law*-Rechtsbehelf des *passing off* zu denken. Bei der Ermittlung eines an einer Farbe, einer Werbemaßnahme, einer Produktform oder Produktverpackung bestehenden *goodwill* legen die englischen Gerichte einen verhältnismäßig strengen Maßstab an. Neben einem hohen Bekanntheitsgrad innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise bedarf es auch einer vergleichsweise langen exklusiven Benutzung des Zeichens durch den Kläger. Schwierigkeiten bereitet oftmals außerdem der Nachweis der *misrepresentation*. Häufig kann die Irreführungsgefahr schon durch aufklärende Hinweise ausgeräumt werden. Gerade

¹⁹⁰⁰ Vgl. EuGH, Rs. C-533/06, Slg. 2008, I-4254, GRUR 2008, 698 – O2 und O2 (UK)/H3G.

¹⁹⁰¹ Gowers, S. 100 Rn. 5.88.

¹⁹⁰² Der Bericht anerkannte im Übrigen auch die Tatsache, dass das *passing off* oftmals nicht weit genug reicht, um Marken und sonstige Kennzeichen vor *misappropriation* zu schützen, S. 100 Rn. 5.84. Er offenbarte außerdem eine von der BBG vorgelegte Einschätzung, wonach die Verkaufszahlen der Originalprodukte nach Einführung von *look-alikes* um bis zu 20% zurückgehen können, S. 99 Rn. 5.82.

¹⁹⁰³ So auch Smith/Montagnon, [2009] JIPLP 33, 34.

im Zusammenhang mit Farben oder Formen scheitern passing off-Klagen oft am Vorliegen einer solchen Klarstellung.

3. Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG) bietet das deutsche MarkenG nicht nur Registermarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) sondern auch über Verkehrsgeltung verfügenden Zeichen (Benutzungsmarke, § 4 Nr. 2 MarkenG).

4. Zum Vorgehen gegen *look-alikes* stellt die deutsche Rechtsordnung neben markenrechtlichen auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche zur Verfügung, sofern der Kläger sein Begehren nicht auf den Schutz einer Kennzeichnung, sondern den eines konkreten Leistungsergebnisses stützt. Obwohl eine unterschiedliche Herstellerangabe in der Regel gegen eine Herkunftstäuschung im weiteren Sinne spricht (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG), räumt eine auf dem nachgeahmten Produkt angebrachte Handelsmarke diese Gefahr nicht zwangsweise aus. Dies setzt allerdings voraus, dass der Verkehr die Handelsmarke auch als solche erkennt. Da Nachahmungen häufig jedoch nicht bei den Abnehmern, sondern bei Dritten, die die Nachahmungen bei den Käufern erblicken, die Gefahr einer Herkunftstäuschung hervorrufen, gewährt auch § 4 Nr. 9 lit. b UWG einen wertvollen Schutz. In der Regel gibt es für den Vertrieb eines *look-alikes* keinen anderen Grund als das Bestreben, sich an den guten Ruf des Originals anzuhängen.

5. Bei identischem Sachverhalt sind die Aussichten auf ein gerichtliches Obsiegen unter Zugrundelegung deutschen Rechts als wesentlich Erfolg versprechender einzuschätzen, was insbesondere auf das Fehlen einer wettbewerbsrechtlichen Generalklausel in England zurückzuführen ist. Auch zukünftig ist die Entwicklung eines allgemeinen *tort of unfair competition* durch die englische Rechtsprechung jedoch nicht zu erwarten.

6. Sowohl die UGP-RL (Art. 6 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 lit. a und Nr. 13 des Anh. I) als auch die Werbe-RL (Art. 4 lit. a, f, g und h) enthalten Tatbestände, die jedenfalls auch den Vertrieb von *look-alikes* erfassen. Da deren Umsetzungen in nationales Recht Vollharmonisierungen darstellen, sind diese Bestimmungen für den von ihnen geregelten Bereich abschließend, so dass weder die Zulässigkeit noch die Unzulässigkeit entgegen dieser Regelung auf andere Weise herbeigeführt werden darf.

7. Weder die UGP-RL noch die Werbe-RL tragen nennenswert dazu bei, das im Zusammenhang mit der Rechtsdurchsetzung bestehende unionsrechtliche Regulierungsdefizit zu beseitigen. Während Mitbewerbern in Deutschland zur Geltendmachung eines Verstoßes gegen eine Unionsrecht umsetzende Vorschrift also eine eigene zivilrechtliche Klagemöglichkeit zu Verfügung steht, besteht in England nur die Möglichkeit einer Beschwerde bei den staatlichen Durchsetzungsbehörden.

8. Da sich die Schwerpunktsetzung der Durchsetzungsbehörden in erster Linie daran orientiert, inwieweit Wettbewerbsverhalten Auswirkungen auf die Interessen der Verbraucher hat, ist davon auszugehen, dass die Durchsetzungsbehörden der *look-alike*-Problematik nicht gerade oberste Priorität einräumen werden. Produkthersteller haben in England anders als in Deutschland auch nach Umsetzung von UGP-RL und Werbe-RL keine entscheidende Verbesserung ihrer Rechtsposition zu erwarten.