Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland

Dissertation
zur Erlangung des Grades
eines Doktors der Rechtswissenschaften
des Fachbereichs Rechtswissenschaft
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Hans-Jürgen Schumann

Hamburg

Hamburg
2000

Gutachter:	Herr Prof. Dr. Marian Paschke
Mitgutachter:	Herr Prof. Dr. Dres. H. C. Heinz Kötz
Tag der mündlichen Prüfung:	28. Juni 2000

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS: ..... **VII**

LITERATURVERZEICHNIS: ..... **X**

EINFÜHRUNG **2**

TEIL 1: RECHTSLAGE IN ENGLAND **2**

1.ABSCHNITT: UNTERNEHMENSKENNZEICHEN **2**

A. Zulässigkeitsvoraussetzungen für *company names* **3**

B. Schutz vor Verwechslung durch *passing off* **5**
1. *Goodwill* und *reputation* 6
   a) Erlangen des *goodwill* oder *reputation* 7
   b) Schutzunfähige Bezeichnungen 10
   c) *Common field of activity* 11
2. Misrepresentation 13
3. Damage 16
4. Benutzung des eigenen Namens 17
   a) Natürliche Personen 17
   b) Juristische Personen 19
5. Geographische Begrenzung 20

C. Schutz vor Wertminderung **21**
1. *Injurious falsehood* 21
2. *Defamation* 23
3. *Comparative Advertising* 24

D. Rufausbeutung und Verwässerung **28**

E. Zusammenfassung **28**

2. ABSCHNITT: WORTMARKEN **29**

A. Definition der Handelsmarke **29**

B. Eintragbarkeit der Marke **30**
1. Absolute Eintragungshindernisse 30
   a) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft 31
   b) Handelsübliche Indikatoren 32
   c) Zeichen der Umgangssprache 33
   d) Ausnahme bei Unterscheidungskraft durch Gebrauch 33
   e) Marken wider öffentliches Interesse 35
   f) Bösgläubige Eintragung 36
2. Relative Eintragungshindernisse 36
   a) Priorität 37
   b) Identitätsschutz 37
   c) Verwechslungsschutz 38
      aa) Ähnlichkeit der Zeichen 39
      bb) Ähnlichkeit der Waren 40

cc) *Likelihood of association* 42
d) Bekannte Marken 45
e) *Honest concurrent use* 46

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen 47
1. Markenmäßiger Gebrauch 48
2. Ausnahmen nach s 11 Abs. 2 TMA 52
a) Benutzung des eigenen Namens oder der eigenen Adresse 52
aa) Gesellschaftsnamen 52
bb) Natürliche Personen 56
cc) Redlichkeit der Benutzung 56
b) Beschreibende Marken und Bestimmungshinweise 57
3. Vergleichende Werbung 58

D. Begrenzung des Markenrechts 61
1. Örtlicher Gebrauch 61
2. Erschöpfung des Markenrechts 63

E. Markenschutz außerhalb des Markenregisters 64

F. Zusammenfassung 65

3. ABSCHNITT: ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN RECHTSQUELLEN 66

A. Pariser Verbandsübereinkunft und Gatt-TRIPS 66

B. Die Markenrichtlinie 67

C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung 69

B. Zusammenfassende Bewertung 70

4. ABSCHNITT: ZUSAMMENFASSUNG DER RECHTSLAGE IN GROßBRITANNIEN 71

TEIL 2: RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND 72

1. ABSCHNITT: UNTERNEHMENSKENNZEICHEN 72

A. Der Begriff des Unternehmenskennzeichens 72
1. Name und Firma 72
a) Firmenwahrheit 73
b) Firmenbeständigkeit 75
c) Firmenausschließlichkeit 75
2. Besondere Geschäftsbezeichnungen 76
3. Geschäftsabzeichen und sonstige betrieblich Unterscheidungszeichen 77

B. Schutz vor Verwechslung 77
1. Zeichenrechtlicher Schutz nach §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG 78
a) Priorität 78
b) Handeln im geschäftlichen Verkehr 78
c) Zeichenmäßiger Gebrauch 79

d) Unbefugter Gebrauch ... 83
e) Verwechslungsgefahr ... 84
aa) Unterscheidungskraft ... 85
bb) Ähnlichkeit der Zeichen ... 87
cc) Branchennähe ... 89
f) Räumliche Reichweite des Schutzes ... 91
g) Schranken des Kennzeichenschutzes nach § 23 MarkenG ... 92
aa) Name und Anschrift ... 93
bb) Beschreibende Angaben ... 95
cc) Bestimmungshinweise ... 96
dd) Redlicher Geschäftsverkehr ... 96
h) Erschöpfung des Zeichenrechts ... 97
2. Firmenschutz nach § 12 BGB analog ... 98
3. Deliktischer Firmenschutz nach § 823 Abs. 1 BGB ... 101
4. Sogenannter "Firmenschutz" nach § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB ... 101
5. Registerrechtlicher Firmenschutz ... 102
6. Wettbewerbsrechtlicher Schutz nach § 3 UWG ... 103

C. Schutz vor Rufausbeutung ... 104
1. Schutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG ... 105
a) Bekanntheit ... 105
b) Wertschätzung ... 108
c) Ausbeutungstatbestand ... 108
aa) Versteckte Anlehnung ... 108
bb) Offene Anlehnung ... 110
cc) Täuschung ... 113
d) Unlauterkeit und Rechtswidrigkeit ... 114
2. Schutz vor Rufausbeutung nach § 1 UWG ... 114

D. Schutz vor Verwässerung ... 116
1. Der Schutz berühmter Zeichen ... 117
a) Überragende Verkehrsgeltung ... 118
b) Einmaligkeit ... 119
c) Originalität ... 120
d) Wertschätzung ... 121
e) Verwässerungsgefahr ... 121
2. Verwässerungsschutz über § 15 Abs. 3 MarkenG ... 122

E. Schutz vor Herabsetzung ... 124
1. Schutz vor Beeinträchtigung der Wertschätzung nach § 15 Abs. 3 MarkenG ... 124
2. Kritisierende vergleichende Werbung ... 127
a) Vergleichswirkung ... 128
b) Individuell gezielte Bezugnahme ... 128
c) Herabsetzung ... 130
d) Kein hinreichender Anlaß ... 131
aa) Abwehrvergleich ... 131
bb) Vergleich auf Auskunftsverlangen ... 131
cc) Vergleich zur Richtigstellung falscher Tatsachen ... 132
dd) Aufklärungsvergleich ... 132
ee) Vergleichsumfang ... 132
3. Anschwärzung nach § 14 UWG ... 134
4. Geschäftliche Verleumdung nach § 15 UWG ... 136
5. Kreditschädigung nach § 824 BGB ... 136
6. Schutz nach § 826 BGB ... 137
7. Ansprüche aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StGB ... 137

8. Schutz vor wahren Behauptungen 138
a) § 1 UWG 138
b) § 823 Abs. 1 BGB 139
c) § 826 BGB 140
9. Verunglimpfung der Firma 140
10. Schutz nach § 12 BGB analog? 142

F. Zusammenfassung 143

2. ABSCHNITT: WORTMARKEN 144

A. Definition 144

B. Erlangung des Markenschutzes 145
1. Schutz durch Eintragung 145
a) Absolute Eintragungshindernisse 145
aa) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft 146
bb) Beschreibende Angaben 148
cc) Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs 149
dd) Überwindung des Eintragungshindernisses 150
b) Relative Eintragungshindernisse 150
aa) Identitätsschutz 150
bb) Verwechslungsschutz 151
(1) Unterscheidungskraft 151
(2) Ähnlichkeit der Marken 151
(3) Ähnlichkeit der Waren 154
(4) Gedankliches Inverbindungbringen 155
cc) Bekannte Marken 156
2. Schutz durch Verkehrsgeltung 157
3. Schutz durch notorische Bekanntheit 158

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen 159
1. Handeln im geschäftlichen Verkehr 160
2. Benutzungsarten nach § 23 MarkenG 160

D. Erschöpfung des Markenrechts 161

E. Schutz außerhalb des Markenrechts 162
1. Neben dem Markengesetz anwendbare Vorschriften 162
2. Konkurrenz zwischen §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG und dem Schutz berühmter Zeichen 162

F. Zusammenfassung 165

3. ABSCHNITT: ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN RECHTSVORSCHRIFTEN 166

A. Pariser Verbandsübereinkunft und Gatt-TRIPS 166

B. Die Markenrichtlinie 167

C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung 167

4. ABSCHNITT:ZUSAMMENFASSUNG DER RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND 170

TEIL 3: RECHTSVERGLEICH 171

1. ABSCHNITT:VERGLEICH DES SCHUTZES VON UNTERNEHMENSKENNZEICHEN 171

A. *Passing off* und seine deutschen Pendants 172
1. Die Nachteile des *passing off* aus der Sicht des Zeicheninhabers im Vergleich zum Schutz von Unternehmenskennzeichen im deutschen Recht 172
   a) Erreichen der Schutzvoraussetzungen 172
   b) Schutzumfang 173
   c) Schaden als Tatbestandsmerkmal 174
2. Vorteile des *passing off* aus der Sicht des Zeicheninhabers im Vergleich zum Schutz von Unternehmenskennzeichen im deutschen Recht 174
   a) Schlichtheit 174
   b) Keine Begrenzung auf zeichenmäßige Benutzung 175
   b) Flexibilität 175
3. Einzelne Merkmale 176
   a) Die Zulässigkeit von Firmen 176
   b) Die Verwechslungsgefahr 177
      aa) Branchennähe 180
      bb) Ähnlichkeit der Zeichen 181
      cc) Die Bedeutung der Unterscheidungskraft 181
   c) Die örtliche Begrenzung 182
   d) Das Gleichnamigenrecht 182
   e) Beschreibende Angaben und Bestimmungshinweise 183

B. Schutz vor Herabsetzung 184
1. Vergleichende Werbung 184
2. Schutz vor sonstigen herabsetzenden Äußerungen 185

C. Zusammenfassung 187

2. ABSCHNITT:VERGLEICH DES SCHUTZES VON WORTMARKEN 189

A. Im Wortlaut entsprechende Vorschriften 189
1. Die Verwechslungsgefahr 189
2. Gedankliches Inverbindungbringen 190
3. Bekannte Marke 191
4. Benutzung des eigenen Namens 191
5. Erschöpfung des Markenrechts 192
6. Notorisch bekannte Marken 192

B. Unterschiedliche Zusatzregelungen **193**
1. S 3 Abs. 3 TMA 193
2. Zeichen von lediglich örtlicher Bedeutung 194
3. *Honest concurrent use* 195
4. Vergleichende Werbung 195
5. Markenschutz durch Verkehrsgeltung 196
6. Marken in Nachschlagewerken 197

C. Zusammenfassung **197**

3. ABSCHNITT: VERGLEICH DER FÜR DEN JEWEILIGEN SCHUTZUMFANG ERFORDERLICHEN BEKANNTHEITSGRADE **199**

4. ABSCHNITT: SINN UND MÖGLICHKEIT VON SYNTHESEN UND HARMONISIERUNGEN **201**

A. Synthese aus passing off und deutschem Firmenrecht? **201**
1. Ausschluß des § 12 BGB analog 202
2. Abschaffung des § 37 Abs. 2 HGB 202
3. Ausschluß des § 823 Abs. 1 BGB 203
4. Ausschluß des § 1 UWG 204
5. Ausschluß des § 3 UWG 204
6. Erhaltung der Anwendbarkeit des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StGB 205
7. Ergebnis 205

B. EG-Richtlinie zum Schutz von Unternehmenskennzeichen? **206**
1. Regelungsbedarf 206
2. Regelungsinhalt 207
3. Vorschlag 209

5. ABSCHNITT: ZUSAMMENFASSUNG **214**

Abkürzungsverzeichnis:

a.A.	andere Ansicht
a.a.O.	am angebenen Ort
Abl. EG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (Nummer, Seite)
Abs.	Absatz
a.E.	am Ende
AC	Report of Appeal Cases (Jahr u.Seite)
AG	Aktiengesellschaft
All ER	All England Law Report (Jahr, Band u.Seite)
Appl.	Application
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
Bay ObLG	Bayerisches Oberstes Landesgericht
BB	Betriebs-Berater (Jahr u.Seite)
Bd.	Band
Begründung	amtliche Begründung zum Markengesetz, BT-Drucksache 12/6581 vom 14.1.1994
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (Band u. Seite)
Bing NC	Bingham, New Cases, English Common Pleas (Jahr u.Seite)
BPatG	Bundespatentgericht
BT	Bundestag
Ch	Chancery
Ch D	Law Report of the Chancery Division (Jahr u.Seite)
Co.	Company
DB	Der Betrieb (Jahr u. Seite)
EG	Europäische Gemeinschaft
EG-MarkenVO	Europäische Markenrechtsverordnung
EIPR	European Intellectual Property Report
f.	folgende Seite
ff.	folgende Seiten
FGG	Reichsgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
Gatt-TRIPS	General Agreement on Tariffs and Trade Related Aspects of Intellectual Property
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Jahr u. Seite)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International (Jahr u. Seite)
Hansard	Hansard, Parliamentary Debates
HGB	Handelsgesetzbuch

HL	House of Lords
ICC	International Review of Industrial Property and Copyright Law (Jahr u.Seite)
Inc.	Incorporated
IP Asia	Intellectual Property Asia (Jahr u.Seite)
JW	Juristische Wochenschrift (Jahr u. Seite)
KB	Law Report of the King's Bench (Jahr u. Seite)
KG	Kammergericht
LG	Landgericht
LM	Das Nachschlagewerk des BGH in Zivilsachen, herausgegeben von Lindenmaier und Möhring (Paragraph u. Nummer)
Ltd.	Limited
LQR	Law Quarterly Review (Jahr u. Seite)
LR...PC	Law Reports, Privy Council (Jahr u. Seite)
MA	Der Markenartikel (Jahr u. Seite)
MarkenG	Markengesetz
MarkenRL	Markenrichtlinie
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Jahr u. Seite)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb (Jahr u. Seite)
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenzeitschrift (Jahr u. Seite)
NJW-RR	Neue Juristische Wochenzeitschrift, Rechtsprechungs-Report (Jahr u. Seite)
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
OLGSt	Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Strafsachen (Band u. Seite)
plc.	public limited company
pty.	proprietary
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
QB	Law Report of the Queen's Bench (Jahr u. Seite)
R.	Regina
Re.	Res
Rdnr.	Randnummer
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Jahr u. Seite)
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (Jahr u.Seite)
S.	Seite
s.	section
StGB	Strafgesetzbuch
st. Rechtspr.	ständige Rechtsprechung
The Times	The Times (UK)
TLR	Times Law Reports (UK) (Jahr u. Seite)
u.	und

u.a.	unter anderem
UK	United Kingdom
Urt.	Urteil
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	versus
vergl.	vergleiche
Vorbem.	Vorbemerkung
White Paper	Amtliche Begründung zum Trade Mark Act 1994, veröffentlicht unter dem Titel "Reform of Trade Marks Law 1990", Her Majesty's Stationary Office, London
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WLR	Weekly Law Report (Jahr u. Seite)
WM	Wertpapier-Mitteilungen (Jahr u. Seite)
Work Manual	Trade Mark Registry Work Manual, Her Majesty's Stationary Office, London
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Jahr u. Seite)
WZG	Warenzeichengesetz
z. B.	zum Beispiel

Literaturverzeichnis:

Althammer/Ströbele/Klaka,	Markengesetz, 5. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München, 1997
Annand/Normann,	Blackstone's Guide to the Trade Mark Act 1994, London, 1994
Baumbach/Hefermehl,	Warenzeichenrecht, 12. Aufl., München, 1985
	Wettbewerbsrecht, 20. Aufl., München, 1998
	Wettbewerbsrecht, 19. Aufl., München, 1997
Baumbach/Hopt,	Handelsgesetzbuch, 29. Aufl., München, 1995
Beier,	Anmerkungen zu BGH GRUR 1966, 623 – Kupferberg, in: GRUR 1966, 627
Berlit, Wolfgang,	Das neue Markenrecht, 2. Aufl., München, 1997
Blakeney, Michael,	`Well-Known´ Marks, in: (1994) 11 EIPR 481
Boes/Deutsch,	Die "Bekanntheit" nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, in: GRUR 1996, 168
Bülow/Markus,	Neues Handelsrecht, in: JuS 1998, 680.
Busse/Stark,	Warenzeichengesetz, 6. Aufl., Berlin, New York, 1990
Cornish, W. R.,	Intellectual Property, 3. Aufl., London, 1996
Deutsch, Volker,	Zur Markenverunglimpfung, in: GRUR 1995, 319
Dreissl/Klaka,	Das neue Markengesetz, Bonn, 1995
Drysdale/Silverleaf,	Passing off: Law and Practice, 2. Aufl., London, Dublin, Edinburgh, 1995
Duncan, Colin,	Duncan and Neil on defamation, 2.Aufl., 1983, London
Edenborough, Michael,	Intellectual Property Law, London, 1996

Ernst-Moll,	Die berühmte und die bekannte Marke, in: GRUR 1993, 8
Fezer, Karl Heinz,	Markenrecht, München, 1997
	Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im geschäftlichen Verkehr, in: GRUR 1996, 566
Firth, Alison,	Trade Marks, The New Law, Bristol, 1995
Gamm, Otto-Friedrich, Freiher v.,	Zur Warenzeichenrechtsreform, in: WRP 1993, 793
Geßler/Hefermehl/ Eckardt/Kropff,	Aktiengesetz, Bd. I, München, 1973
Gielen, Charles,	European Trade Mark Legislation: The Statements, in: (1996) 2 EIPR 83
	Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council, in: (1992) 8 EIPR 262
Groom/Abrett/ Pennant/Spencer,	UK Trade Marks Act 1994: A Practical Guide, London, 1994
Harmsen, Heinz,	Der Besitzstand im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und Anforderungen an den Bekanntheitsgrad, in: GRUR 1968, 503
Heydt,	Anmerkungen zu BGH GRUR, 1959, 25 – Triumph, in: GRUR 1959, 29
Holyoak/Torremans,	Intellectual Property Law, London, Dublin, Edinburgh, 1995
Ingerl/Rohnke,	Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, in: NJW 1994, 1247
Inglis/Stevens,	Passing Off – Charities, Descriptive Names and 'Nick Names', in (1996) 3 EIPR 167

Kamperman Sanders, Anselm,	Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act, in: (1995) 2 EIPR 67
Keller, Erhard,	Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht, in: GRUR 1996, 607
Kraft, Alfons,	Notwendigkeit und Chancen eines verstärkten Schutzes bekannter Marken im neuen Warenzeichengesetz, in: GRUR 1991, 339
Krings, E. Ph.,	Haben die §§14 Abs. 2 Nr. 3 und 15 Abs. 3 MarkenG den Schutz der berühmten Marke sowie des berühmten Unternehmenskennzeichens aus § 12, 823 Abs. 1, 1004 BGB ersetzt?, in: GRUR 1996, 624
Krüger, Christof,	Zum gedanklichen Inverbindungbringen im Sinne der §§ 9 I 2, 14 II 2 Markengesetz, in: GRUR 1995, 527
Kunz-Hallstein, Hans Peter,	Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts, in: GRUR Int 1990, 747
Lewin,	The New Trade Marks Law - A Godsend for Trade Mark Owners or a Goldmine for their Lawyers, (1994) 3 EIPR 91
Löwenheim, Ulrich,	Die berühmte Marke im europäischen Spannungsfeld, in: MA 1991, 338
Meister, Herbert E.,	Die Verteidigung von Marken. Eine Skizze zum neuen Recht, in: WRP 1995, 366
Meyer, Andreas,	Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/ EWG), in: GRUR Int. 1996, 592
Mühlendahl, Alexander v.,	Deutsches Markenrecht, München, 1995
Noelle-Neumann/Schramm,	Höhe der Verkehrsgeltung, in: GRUR 1966, 70
Nordemann,	Wettbewerbs- und Markenrecht, 8. Aufl., Baden-Baden, 1996
Omsels, Hermann-Josef,	Die Kennzeichenrechte im Internet, in: GRUR 1997, 328

Palandt,	Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Aufl., München, 1999
Peschel, Andreas,	Die anlehnende vergleichende Werbung im deutschen und französischen Wettbewerbs- und Markenrecht, Diss. (München), 1995
Philips/Coleman,	Passing-Off and the "Common Field of Activity", in: (1985) 101 LQR 242
Piper, Henning,	Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, 429
Plassmann, Clemens,	Vergleichende Werbung im Gemeinsamen Markt, in: GRUR 1996, 377
Reimer/v. Gamm,	Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2. Bd., 4. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München, 1972
Reinbott, Otto E.,	Marktforschung für Rechtsgutachten, in: Mitt. 1977, 82
Sack, Rolf,	Die Bedeutung der EG-Richtlinien 84/450/EWG und 97/55/EG über irreführende und vergleichende Werbung für das deutsche Wettbewerbsrecht, in: GRUR Int 1998, 263
	"Doppelidentität" und "gedankliches Inverbindungbringen" im neuen deutschen und europäischen Markenrecht, in: GRUR 1996, 663
	Sonderschutz bekannter Marken de lege ferenda, in: GRUR 1995, 81
Sambuc, Thomas,	Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz, in: GRUR 1997, 403
Sauberschwarz, Werner,	Die Auswirkungen der Umfrage-Gutachten auf das Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, in: WRP 1970, 46
Schlegelberger,	Handelsgesetzbuch, I. Band, 5. Aufl., 1973
Schmidt, Karsten, München,	Handelsrecht, 4. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, 1994

Schmieder, Hans-Heinrich,	Neues deutsches Markenrecht nach europäischem Standard, in: NJW 1994, 1241
Schönke/Schröder,	Strafgesetzbuch, 24. Aufl., München, 1991
Schultz, Detlev von,	Zu den Privilegierungstatbeständen des § 23 MarkenG, in: GRUR 1997, 408
Schweer, Carl-Stephan,	Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, Baden-Baden, 1992
Soergel/Siebert,	Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. I, 12. Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1987
Starck, Joachim,	Markenmäßiger Gebrauch - Besondere Voraussetzung für die Annahme einer Markenverletzung ? -, in: GRUR 1996, 688
Teplitzky, Otto,	Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: GRUR 1996, 1
Tillmann, Winfried,	Richtlinie vergleichende Werbung, in: GRUR 1997, 790
Wadlow, Christopher,	The Law of Passing Off, 2. Aufl, London, 1995
Watts/Walsh,	Company Names, in: (1996) 6 EIPR 336

Einführung

Unternehmenskennzeichen und Marken sind für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Ihre ursprüngliche Funktion bestand darin, ein Unternehmen oder eine Leistung von Konkurrenten oder deren Leistungen zu unterscheiden (Herkunftsfunktion). Heute sind sie aber weit mehr als lediglich Herkunftskennzeichen. Ihre Bekanntheit und Wertschätzung repräsentieren auch die Leistung und den Erfolg ihres Inhabers. Darüber hinaus können sie ein Image verkörpern und kommunizieren[1], das über sachliche Eigenschaften hinausgeht und Träume oder Ideologien vermittelt. So wenden Unternehmen wie Marlboro oder Coca-Cola große Summen auf, damit ihre Marken von den Konsumenten mit einem bestimmten Lebensgefühl assoziiert werden. Damit wird ein bloßes Wort zu einem immateriellen Gut erhoben, das erheblich den Wert eines Unternehmens beeinflussen kann. Dieses Gut ist schutzwürdig und -bedürftig. Der Wert eines Zeichens kann durch Fremdbenutzung in vielfacher Weise beeinträchtigt werden. So kann die Herkunftsfunktion des Zeichens beeinträchtigt werden, wenn die Existenz zweier identischer oder ähnlicher Zeichen auf dem Markt die Verbraucher verwirrt. Die Kennzeichnungskraft kann verwässert werden, wenn die Verkehrskreise ein Zeichen mit mehreren Benutzern assoziieren. Durch direkte herabsetzende Angriffe kann ein Zeichen an Wertschätzung verlieren, so daß seine Imagefunktion geschädigt wird. Schließlich kann der Erfolg eines Zeichens durch Nachahmung oder Bezug ausgebeutet werden. In all diesen Fällen wird der Zeicheninhaber der Früchte seiner Investitionen beraubt, die er für sein Zeichen aufgewendet hat.

---

[1] Daher verwendet Fezer den Begriff "Identifizierungs- und Kommunikationsfunktion", Markenrecht, Einl. Rdnr. 40.

In dieser Arbeit soll verglichen werden, wie Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland vor Fremdbenutzung geschützt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Recht der Unternehmenskennzeichen, da das Markenrecht in beiden Ländern durch die Umsetzung der europäischen Markenrichtlinie (MarkenRL)[2] bereits angeglichen worden ist. Die Beschränkung auf Wortmarken anstelle von Marken allgemein erfolgt, weil die Behandlung von Bild-, Farb-, Geruchs- und Klangmarken sowie von dreidimensionalen Marken den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Nach einem Bericht über die Rechtslage in den beiden Ländern folgt der Rechtsvergleich, in dessen Rahmen auch untersucht wird, inwieweit das Recht der eingetragenen Marken in den beiden Ländern durch die Umsetzung der Markenrichtlinie harmonisiert worden ist. Im Rahmen des Vergleichs soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern einfache, bekannte, notorisch bekannte oder berühmte Zeichen in den beiden Ländern unterschiedlich behandelt werden.

Im Anschluß an den Vergleich wird die Möglichkeit einer Synthese beider Rechtssysteme auf dem Gebiet der Unternehmenskennzeichen untersucht. Schließlich soll erörtert werden, wie eine europäische Richtlinie zur Vereinheitlichung des Rechts der Unternehmenskennzeichen gestaltet werden könnte.

---

[2] Erste Richtlinie der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21.12.1988, Abl. EG L 40 Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaft EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften.

Teil 1: Rechtslage in England

In diesem Teil soll dargestellt werden, wie Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England geschützt sind und inwieweit dieser Schutz die Verpflichtungen aus internationalen Rechtsquellen erfüllt.

1.Abschnitt: Unternehmenskennzeichen

Im englischen Recht entspricht der *trade name* dem deutschen Oberbegriff "Unternehmenskennzeichen". *Trade names* werden im Rechtswörterbuch von *Stroud's*[3] wie folgt definiert:

"*The name under which a person (or company) carries on, and has habitually carried on, his business, and by which he is known in the trade or business to which his business belongs, and which accordingly distinguishes the nature, quality, and fame of his goods and dealings.*"

Unter diese Definition fallen die Firma, der Handelsname und sonstige geschäftliche Bezeichnungen nach deutschem Recht, aber auch Marken. Zur Abgrenzung von Marken und Unternehmenskennzeichen soll hier mit einer engeren Definition gearbeitet werden, die sich auf Unternehmenskennzeichen beschränkt.

Es gibt keinen englischen Begriff, der mit der Firma in Deutschland identisch ist. Als Unterfall des *trade names* wird allerdings der Begriff *company names* für Namen von Gesellschaften verwendet. Neben diesen Begriffen wird vereinzelt noch die Kategorie der *nick names* (Spitznamen)[4] genannt. Sie sind Abkürzungen von *trade names* und können mit der besonderen Geschäftsbezeichnung in Deutschland gleichgesetzt werden.

---

[3] Stroud's Judicial Dictionary, 5.Aufl., London.

Die Abgrenzung zwischen verschiedenen Unternehmenskennzeichen hat in England insofern kaum Bedeutung, als alle genannten Bezeichnungen unter den gleichen Voraussetzungen durch das Recht der unerlaubten Handlung *passing off* (wörtliche Übersetzung: sich als jemand anderes ausgeben) vor Verwechslung sowie über die unerlaubten Handlungen *injuriuos falsehood* (schädliche Unwahrheit) und *defamation* (Verleumdung) vor Herabsetzung geschützt werden. Allerdings können *nick names* nicht in das Handelsregister eingetragen werden.

A. Zulässigkeitsvoraussetzungen für *company names*

Company names werden nur geschützt, wenn sie zulässig sind. Aktiengesellschaften müssen in ihrem *company name* den Zusatz "public limited" und andere in ihrer Haftung begrenzte Gesellschaften den Zusatz "limited" tragen[5]. Alternativ können die Abkürzungen "ltd." und "plc." benutzt werden[6]. Neben diesem Gebot des Führens eines Haftungszusatzes bestehen Verbote für das Führen von geschützten Bezeichnungen. So verbieten eine Vielzahl von Vorschriften die unberechtigte Benutzung von bestimmten Berufs- und Unternehmensbezeichnungen, z.B. "Architect", "Pharmacist" oder "Bank"[7]. Zusätzlich machen die Business Names Regulations 1981[8] das Führen von einigen geschützten Bezeichnungen von einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung abhängig, so z.B. "British", "Duke" und "Health Centre". Darüber hinaus verbietet s 32 Companies Act 1985 als Generalklausel jede Firmenführung, die über den Geschäftsgegenstand täuscht und damit die Öffentlichkeit gefährdet. Viele dieser Fälle werden bereits durch die vorgehend erwähnten Vorschriften erfaßt.

---

[4] So in Inglis/Stevens, 167.
[5] S 25 Companies Act 1985.
[6] S 27 Companies Act 1985.
[7] Eine Auflistung all dieser Vorschriften findet sich in den "Notes for Guidance on Company Names", herausgegeben von der Companies Registration Office.

Schließlich soll ein *company name* nicht eingetragen werden, wenn für ihn bereits ein Eintrag im Handelsregister besteht[9]. Dies steht jedoch im Ermessen des Registerbeamten.

Besonderes Schutzbedürfnis besteht in den Fällen, in denen eine Eintragung nur aus dem Grunde beantragt wird, um das Register zu blockieren. In zwei Entscheidungen[10] ging es um die bevorstehende Verschmelzung zweier Unternehmen. Der neue Name sollte sich jeweils aus der Zusammensetzung der alten *company names* ergeben. In beiden Fällen kam eine andere Person der Anmeldung des Namens zuvor. Offensichtlich erfolgte dies mit der Absicht, den eingetragenen *company name* an das neue fusionierte Unternehmen zu verkaufen. In einem dieser Fälle befand das Gericht, daß der Antrag auf eine derartige Eintragung die unerlaubte Handlung der *conspiracy* (Verschwörung) erfülle[11]. In dem zweiten Fall sah das Gericht in dem Antrag auf Eintragung einen Mißbrauch des Registers und forderte die Beklagte in einem einstweiligen Verfügungsverfahren auf, ihren Namen zu ändern[12].

Ähnliche liegt der Fall, wenn jemand die Eintragung eines bekannten ausländischen *company name* in das Handelsregister beantragt, um ihn dann an seinen ausländischen Inhaber zu verkaufen, wenn dieser nach England expandieren will. Auch solche Eintragungen sind unzulässig[13]. Allerdings muß für eine Zurückweisung des Antrags auf Eintragung die Schädigungsabsicht offensichtlich sein.

---

[8] SI 1981/1685.

[9] S 26 Abs. 1 (c) Companies Act 1985.

[10] Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty. Ltd., (1982) FSR 1; Glaxo plc. v. Glaxocome Ltd., (1996) FSR 388.

[11] Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty. Ltd., a.a.O.

[12] Glaxo plc. v. Glaxocome Ltd., a.a.O.

[13] La Societe Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor v. Panhard Co. Ltd., (1901) 43 RPC 405; Suhner & Company AG v Suhner Ltd., (1967) FSR 319.

Von diesen Beschränkungen abgesehen, sind Unternehmen in England frei in der Wahl ihres *company name*. Beschränkungen wie im deutschen Gesellschaftsrecht derart, daß der Gegenstand des Unternehmens oder die Namen der Gesellschafter in der Firma enthalten sein müssen, bestehen dort nicht.

B. Schutz vor Verwechslung durch *passing off*

Trade names werden in England durch *passing off* vor Verwechslung geschützt. Dieses von den Gerichten geschaffene und nie kodifizierte Rechtsinstitut ersetzt in England[14] das fehlende Recht gegen unlauteren Wettbewerb. "*To pass oneself off as somebody*" bedeutet wörtlich "sich als jemand anderes ausgeben." Die Bezeichnung deutet auf den Kerngedanken dieses Rechtsinstituts hin, nämlich den Schutz davor, daß sich jemand im Wettbewerb als ein anderer Wettbewerber ausgibt. Die Gerichte entwickelten zwei verschiedene Tatbestände. In dem *Advocaat*-Fall[15] wurde *passing off* von Richter Lord Diplock[16] wie folgt definiert:

(1) A misrepresentation
(2) made by a trader in the course of trade
(3) to prospective customers of his or ultimate customers of goods or services supplied by him
(4) which is calculated to injure the goodwill of another trader and
(5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought.

---

[14] *Passing off* ist ein Rechtsinstitut, das in allen *common law* Ländern angewendet wird, aber teilweise unterschiedlich von den Gerichten ausgestaltet wurde. Hier soll nur die Ausgestaltung durch englische Gerichte berücksichtigt werden.

[15] Even Warnink BV. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd., (1979) AC 731.

[16] Im angelsächsichen Rechtssystem erhalten Urteile keine einheitliche Begründung durch den Spruchkörper, sondern Vota der einzelnen Richter unter deren namentlicher Nennung.

Lord Diplock wies darauf hin, daß diese Liste lediglich eine Zusammenstellung der Gemeinsamkeiten aller bisher bekannten *passing off*-Fälle sei. Dies bedeute nicht, daß alle diese Merkmale immer vorliegen müßten. Auf der anderen Seite müsse das Vorliegen dieser Merkmale auch nicht immer einen *passing off*-Fall ergeben.

Eine kürzere Definition wurde in der späteren *Jif Lemon*[17] Entscheidung entworfen:

(1) The goodwill or reputation of the plaintiff in his goods;
(2) a misrepresentation by the defendant leading to confusion;
(3) damage to the plaintiff.

Diese Definitionen werden alternativ verwendet. Die Letztere unterscheidet sich von der Erstgenannten insbesondere dadurch, daß sie den Schutz von *goodwill* auf *reputation* erweitert. Der Einfachheit halber soll mit dieser kürzeren Definition gearbeitet werden.

1. *Goodwill* und *reputation*

Schutzobjekt des *passing off* ist *goodwill* (geschäftliches Ansehen) oder *reputation* (Ruf) eines Unternehmens. Häufig beziehen sich *goodwill* oder *reputation* auf einen Namen. Sie können sich aber z.B. auch auf ein Produkt oder die Erscheinungsform des Unternehmens beziehen. Obwohl sich die Gerichte grundsätzlich dagegen wehren, *passing off* zum allgemeinen Recht gegen unlauteren Wettbewerb zu erweitern, wurde der Schutz in mehreren Entscheidungen über den Schutz von Handelsnamen erheblich ausgedehnt: Verpackungen[18], Images[19],

---

[17] Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873.
[18] Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., a.a.O.
[19] Cadbury Schweppes pty. Ltd. v. Pub Squash Co. pty. Ltd., (1981) 1 All ER 213 auf S.218.

Slogans[20] und kollektives geschäftliches Ansehen[21] können durch dieses Rechtsinstitut geschützt werden.

Das Ansehen oder die Bekanntheit müssen in Großbritannien und auf einem *common field of activity* erlangt worden sein.

a) Erlangen des *goodwill* oder *reputation*

Ein *passing off*-Kläger muß beweisen, daß sein Unternehmen in England *goodwill* oder *reputation* erlangt hat. Dieser Nachweis kann mit Korrespondenz, Werbekampagnen oder Meinungsumfragen geführt werden. Schon bevor ein Produkt auf dem Markt ist, kann ein ausreichender Ruf durch Werbekampagnen erlangt worden sein[22]. Offensichtlich benötigt ein Unternehmen eine gewisse Zeit, um ein entsprechendes Ansehen zu erlangen. Hierbei kommt es auf den Einzelfall an. Je charakteristischer ein Name oder ein Symbol ist, desto eher kann es Unterscheidungskraft auf dem Markt erlangt haben. Bisher wurde z.B. entschieden, daß zwei Tage Marktpräsenz nicht ausreichen[23]. Ein Monat sei ebenso zu kurz, wenn es um ein allgemeingültiges Zeichen wie die biologischen Symbole für männliche und weibliche Lebewesen gehe[24]. Fünf Wochen können jedoch im Einzelfall ausreichend sein[25]. Der Zeitfaktor führt zu einer erheblichen Schwäche des *passing off*. Ein Unternehmen muß mit seinem *company name* zunächst auf dem Markt auftreten - sei es auch nur durch Werbekampagnen -, um ein Schutzrecht zu erhalten. Solange jedoch kein ausreichendes Ansehen erlangt worden ist, bleiben der *company name*, die Marke, die Verpackung oder ähnliches schutzlos gegenüber Nachahmungen. Dies führte in den zitierten Fällen jeweils zu einem Wettrennen der konkurrierenden Unternehmen,

---

[20] Cadbury Schweppes pty. Ltd. v. Pub Squash Co. pty. Ltd., (1981) 1 All ER 213.
[21] J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (No. 1), (1961) 1 All ER 561.
[22] BBC v. Talbot Motor Co. Ltd., (1981) FSR 228.
[23] Marcus Publishing plc. v. Hutton-Wild Communications Ltd., (1990) RPC 576.
[24] Combatibility Research Ltd. v. Computer Psyche Co. Ltd., (1967) RPC 201.

in dem jeder versuchte, sein Zeichen oder sein Produkt als erster auf den Markt zu bringen und das erforderliche Ansehen zu erlangen.

Ausländische Namen sind geschützt, wenn ihre Träger entweder in England geschäftlich tätig sind und dadurch dort ein geschäftliches Ansehen erlangt haben, oder wenn sie in England zumindest bekannt sind. So wurde entschieden, daß das Pariser Restaurant "Maxim's"[26] ausreichend bekannt sei, während ein entsprechender Schutz für den Pariser Nachtclub "Crazy Horse"[27] versagt wurde. Ebenso wurde die Marke "Athlet's Foot"[28] aus den Vereinigten Staaten als nicht ausreichend bekannt angesehen. Die Produkte dieses Unternehmens wurden nicht in England verkauft. Die Klägerin trug jedoch vor, daß sie in Zeitschriften werbe, die auch in England vertrieben würden. Auch sei es bekannt, daß sie mit Franchisenehmern in England verhandele, um auf diesen Markt zu expandieren. Das Gericht gab zu, es gebe "*quite a number of people who heard of the chain*". Die Werbung in den Zeitschriften sei jedoch ausschließlich an den amerikanischen Markt gerichtet und die Klägerin habe keine Kunden in England. Obwohl das Gericht ausdrücklich anerkannte, daß einfache Bekanntheit ohne geschäftliche Tätigkeit in England ausreiche, stellte sie somit bei der Prüfung doch wieder auf die Existenz von Kunden, also eine geschäftliche Tätigkeit ab.

Ist erst einmal ein ausreichendes Ansehen erlangt worden, so kann es sogar das dazugehörige Unternehmen überleben. Der Inhaber des ehemaligen Londoner Ad-Lib Club konnte noch 5 Jahre nach Schließung seines Clubs eine Imitation unter diesem Namen verbieten[29].

---

[25] Stannard v. Reay, (1967) RPC 589.
[26] Maxim's Ltd. v. Dye, (1977) FSR 364.
[27] Alain Bernardin v. Pavillon Properties Ltd., (1967) RPC 581.
[28] The Athlet's Foot Marketing Associates Inc. v. Cobra Sport Ltd., (1980) RPC 343.
[29] Ad-lib Club Ltd. v. Granville, (1972) RPC 673.

Der Nachweis von *goodwill* oder *reputation* bezüglich besonderer Geschäftsbezeichnungen ist schwieriger zu führen als für *company names*. Wenn ein Unternehmen bekannt ist, so bezieht sich diese Bekanntheit im Zweifel auf seinen offiziellen Namen, unter dem es in das Handelsregister eingetragen ist. Wird Schutz für einen *nick name* beansprucht, muß der Kläger darlegen und beweisen, daß er gerade unter dieser Bezeichnung *goodwill* oder *reputation* erlangt hat. So gelang es dem Inhaber des *company name* "Heels", Bekanntheit unter dem Namen "Heels of Stafford" zu beweisen[30], mit der Folge, daß einem Konkurrenten die Führung des Namens "Stafford Heels" gerichtlich untersagt wurde. Wie schwer dieser Nachweis im Einzelfall sein kann, läßt sich besonders gut an dem Fall *British Diabetic Association v. Diabetic Society*[31] illustrieren. Die Klägerin behauptete, unter mehreren Namensvariationen bekannt zu sein: Diabetic Association, The British Diabetic Society und The Diabetic Society. Eine umfangreiche Beweisführung sollte dies bestätigen. Zum einen wies die Klägerin nach, daß einige ihrer Filialen in ihrem Namen die Endung "Society" statt "Association" führten oder geführt hatten. Weiterhin legte sie 60 Testamente vor, in denen "The British Diabetic Society" oder "The Diabetic Society" Vermögensgegenstände vermacht wurden. Die Hälfte dieser Testamente führten die Adresse der Klägerin an. Ebenso konnten Presseartikel vorgelegt werden, in denen die Klägerin mit den verschiedenen Namensvariationen betitelt wurde. Weiterhin wurde die Verwendung dieser Bezeichnungen anhand der Post eines Tages nachgewiesen. Schließlich berief sich die Klägerin auf Zeugenaussagen. Das Gericht erkannte nur die Bezeichnung "The Diabetic Association" an. Bezüglich der anderen Varianten war das Gericht nicht überzeugt, daß es sich bei dem Beweisangebot nicht nur um lediglich sporadische oder irrtümliche Adressierungen handelte. Wer folglich Schutz für eine Bezeichnung, die nicht sein offizieller Name ist, beanspruchen will, muß sehr fundiert nachweisen kön-

---

[30] Heels v. Stafford Heels Ltd. and others, (1927) RPC 299.
[31] (1996) 4 All ER 812.

nen, daß er in den relevanten Verkehrskreisen unter dieser Bezeichnung bekannt ist. Wie ein derartiger Nachweis aussehen kann, ist in Anbetracht der Entscheidung *The Britisch Diabetic Association* unklar.

b) Schutzunfähige Bezeichnungen

Der Schutz des *passing off* ist ausgeschlossen, soweit der *trade name* Wörter des allgemeinen Wortschatzes enthält. Es soll kein Monopol für Bezeichnungen vergeben werden, die lediglich die geschäftliche Aktivität beschreiben. Ein Italienisches Restaurant kann z.B. kein *passing off*-Recht für die Bezeichnung "Pizza Restaurant" erhalten.

In *County Sound*[32] sendeten zwei Radiostationen ein Programm mit Oldies unter der Bezeichnung "Gold AM". Das Gericht befand die Bezeichnung lediglich beschreibend und wies die *passing off*-Klage ab. Ebenso wurde befunden, daß die Konkurrenten "Office Cleaning Services" und "Office Cleaning Association" beschreibende Namen hätten[33]. Das klagende Unternehmen konnte folglich für den Namensbestandteil "Office Cleaning" keinen Schutz beanspruchen. Es kam daher darauf an, ob sich der Name der Beklagten ansonsten unterschied. Dies erfolgte nach Ansicht des Gerichts durch die Verwendung der Bezeichnung "Association" gegenüber "Services" im ausreichenden Maße.

Sehr ähnlich lag der Fall *British Vacuum Cleaner Co. Ltd v. New Vacuum Cleaner Co. Ltd.*[34], in dem die Beweisaufnahme ergeben hatte, daß die Klägerin bei 90% der Kunden unter der Bezeichnung "Vacuum Cleaner Company" bekannt war. Es wurde tatsächliche Verwechslung mit der Beklagten bewiesen. Das Gericht versagte jedoch einen Schutz dieser Geschäftsbezeichnung, weil sie lediglich beschreibend sei.

---

[32] County Sound plc. v. Ocean Sound Ltd., (1991) FSR 367.
[33] Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners, (1946) RPC 39.
[34] (1907) 2 Ch 312.

Die Unterscheidungskraft kann aber auch bei an sich schutzunfähigen Wörtern durch langjährigen Gebrauch erlangt werden. In *Reddaway*[35], vertrieb die Klägerin Kamelhaargürtel unter der beschreibenden Bezeichnung "Camel Hair Belting". Eine *passing off*-Klage hatte Erfolg, weil die Klägerin über einen Zeitraum von 10 Jahren einen Ruf unter diesem Namen erlangt hatte, der den Namen unterscheidungskräftig machte.

c) *Common field of activity*

Traditionell wird ein geschäftliches Ansehen durch *passing off* nur geschützt, wenn es auf einem *common field of activity* mit dem Unternehmen der beklagten Partei besteht[36]. Dieses Tatbestandsmerkmal kann mit "Branchennähe" übersetzt werden. Wenn die Unternehmen nicht miteinander im Wettbewerb stehen oder sonst auf ähnlichen Märkten auftreten, hat eine *passing off*-Klage wenig Aussicht auf Erfolg. Zur Illustration sollen einige Beispiele genannt werden: Kein *common field of activity* wurde bezüglich der Granada Group in der TV- und Kinoindustrie und dem Fahrzeugproduzenten Ford, der ein "Granada"-Modell auf den Markt brachte, anerkannt[37]. Ebenso wurde dies für Wombles-Puppen, die in fiktiven Geschichten Wimbledon von Müll befreien, und dem *company name* "Wombles Skips Ltd." verneint, obwohl dieses Unternehmen Mülleimer vertrieb und sich das Image der Puppen zu Nutze machen wollte[38]. Anders wurde entschieden, als sich die Tageszeitung "The Times" gegen den Verkauf von Fahrrädern mit ihrem Namenszug wehrte. Da die Zeitung oft branchenfremde Artikel im Rahmen von Werbeaktionen verkaufe oder verlose, sei ein *common*

---

[35] Reddaway v. Banham, (1896) AC 199.

[36] McCullouch v. Lewis A. May Ltd. (1947) 2 All ER 845. Siehe auch Phillips & Coleman, (1985) 101 LQR 242.

[37] Granada Group Ltd. v. Ford Motor Co. Ltd., (1973) RPC 49.

[38] Wombles Ltd. v. Wombles Skips Ltd., (1977) RPC 99.

field gegeben[39]. Ebenso konnte sich ein Nachtclub namens "Annabel's" gegen einen gleichnamigen Eskort-Service wehren[40]. In diesem Fall konnte allerdings auch tatsächliche Verwirrung nachgewiesen werden. Schließlich war das Kaufhaus *Harrods* mit einer Klage gegen eine gleichnamige Bank erfolgreich, weil *Harrods* eine Hausbank unterhält[41].

Diese Rechtsprechung wurde von der *Lego*-Entscheidung[42] durchbrochen. In diesem Fall klagte die bekannte Produzentin von Spielzeug-Plastik-Steinen gegen die Verwendung ihres Namens "Lego" für Gartenbewässerungssysteme. Das Gericht sah offensichtlich ein Bedürfnis, die Klägerin zu schützen und dehnte die Terminologie des *passing off* erheblich aus. Je größer die Bekanntheit der Klägerin sei, desto weiter sei das Tatbestandsmerkmal c*ommon field of activity* auszulegen. Das Gericht hielt unter anderem für entscheidend, daß die Klägerin nicht der Möglichkeit beraubt werden dürfe, mit ihrer bekannten Marke auf andere Marktbereiche zu expandieren. Wie schon in dem Fall des Nachtclubs *Annabel's* ging das Gericht auch hier die Frage des *common field of activity* von einer anderen Seite an. Es prüfte zuerst den Beweis bezüglich der Verwechslungsgefahr sowie die Möglichkeit eines Schadenseintrittes. Als es dann zu dem Ergebnis kam, daß die Klägerin schutzbedürftig war, bejahte sie das Merkmal des *common field of activity*. Diese verständliche Vorgehensweise verdeutlicht, daß der Prüfungspunkt an eine falsche Stelle gesetzt wurde. Das *common field of activity* sollte nicht unter dem Merkmal *goodwill/reputation* erörtert werden. Vielmehr sollte es als Kriterium für die Verwechslungsgefahr eingesetzt werden. Je enger das Konkurrenzverhältnis ist, desto größer ist die Möglichkeit eines Schadenseintrittes. Auf der anderen Seite sollte es bei dem Nachweis von tatsächlicher Verwechslung nicht mehr

---

[39] Walter v. Ashton, (1902) 2 Ch 282.
[40] Annabels's (Berkeley Square) Ltd. v. G. Schock, (1972) RPC 838.
[41] Harrod's Ltd. v. R. Harrod Ltd., (1924) RPC 74.
[42] Lego System Aktieselskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd., (1983) FSR 155.

auf die Branchennähe ankommen. So ließen sich die *Lego-* und *Anabel's*-Entscheidungen dogmatisch besser begründen.

2. Misrepresentation

Als zweites Tatbestandsmerkmal muß die Klägerin eine *misrepresentation* (falsche Darstellung) durch die Beklagte beweisen. Es liegt vor, wenn die Beklagte ihren *trade name*, ihre Produkte oder andere Attribute für die der Klägerin ausgegeben hat. Vorsatz der beklagten Partei ist nicht erforderlich. Umgekehrt ist auch *reverse passing off* möglich, wenn die Beklagte verursacht, daß die Produkte der Klägerin für die ihren gehalten werden[43]. Beide Formen erfordern den Nachweis von tatsächlicher oder drohender Verwirrung der Konsumenten über die Zugehörigkeit des jeweiligen Attributs. Das Kernstück eines *passing off*-Prozesses ist daher die Beweisführung bezüglich der Verwechslungsgefahr. Anders als im deutschen Recht, wird keine Beweisaufnahme von Amts wegen durchgeführt. Es obliegt den Parteien, den Beweis zu führen. Im Fall des *passing off* erfolgt dies oft durch umfangreiche und kostspielige Meinungsumfragen, die dann von den Gerichten nicht selten als manipulativ oder nicht aussagekräftig zurückgewiesen werden[44]. Mehr Beachtung vor englischen Gerichten finden Zeugen- oder Sachverständigenaussagen. Die Klägerin muß nachweisen, daß ein wesentlicher Teil der Konsumenten verwirrt worden ist oder werden könnte. Maßstab ist die Sicht des potentiellen Adressaten, sofern er ein *ordinary customer* ist[45]. Ungewöhnlich dumme oder unaufmerksame Personenkreise werden nicht berücksichtigt[46]. Die Verwirrung einzelner Kunden ist irrelevant, sofern diese nicht einen wesentlichen Teil der Konsumenten dar-

---

[43] Mathew Gloag & Son Ltd v. Welsh Distillers Ltd, (1998) FSR 718; Bristol Conservatories Ltd. v. Conservatories Custom Built Ltd., (1989) RPC 455.

[44] Siehe z.B.: Reckitt & Collman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873; Neutrogena Corporation v. Golden Ltd., (1996) RPC 489.

[45] Georg Angus & Coy. Ltd.'s Appl., (1943) RPC 29; Newsweek Inc. v. BBC, (1979) RPC 441.

[46] Re. Smith Ltd.'s Appl., (1913) RPC 363; Re. Crook's Trade Mark, (1914) RPC 79.

stellen. Es ist davon auszugehen, daß die Schwelle relevanter Verwechslungen oberhalb der in Deutschland angenommenen 10%[47] liegen.

Bei der Prüfung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist zu berücksichtigen, wie und wo der *trade name* benutzt wird. So wurde eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bieren "Anchor Steam Beer" und "Newqual Real Steambeer" anerkannt, obwohl sich die Namen erheblich unterscheiden[48]. Ausschlaggebend war, daß Kunden in Pubs beide Biere in der Kurzform "Steam Beer" bestellen, die in beiden Namen enthalten ist.

Grenzfälle sind die sogenannten *Champagne*-Fälle. In dem *Spanish Champagne*- Fall[49] konnten sich die Weinbauer der Champagne in Frankreich erfolgreich gegen den Verkauf eines spanischen Sekts unter dem Namen "Spanish Champagne" wehren. Das Gericht befand zunächst, daß die Weinbauer einen *collective goodwill* bezüglich des Produktes "Champagne" hielten und daher klageberechtigt seien. Ein Nachweis von tatsächlicher Verwirrung bei den Konsumenten gelang nicht. Immerhin wies der Name des spanischen Produktes bereits darauf hin, daß es nicht aus Frankreich stammte. Allerdings sagten Sachverständige vor Gericht aus, daß sie eine Verwirrung der Konsumenten für möglich hielten. Das Gericht ließ dies genügen. Es legte die Tatbestandsmerkmale aus *Advocaat* derart aus, daß es genügen solle, wenn die beklagte Partei *die Absicht* hatte, Konsumenten zu täuschen. Diese Absicht sah das Gericht als bewiesen an, da es keinen anderen Grund geben könne, weshalb die Beklagte den Zusatz "Champagne" verwenden wollte. Daher wurde die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung dieser Bezeichnung verurteilt. Fragt man nach der Schutzwürdigkeit der Champagne-Bauern, so ist diese Entscheidung gutzuheißen. Sie läßt sich allerdings mit den traditionellen Voraussetzungen des *passing off*

---

[47] Z.B.: BGH GRUR 1979, 716, 718; siehe auch Baumbach/Hefermehl, § 3 Rdnr. 27.
[48] Island Trading Co. v. Anchor Brewing Co., (1989) RPC 287.

nicht stützen, denn es erfolgte nicht der Nachweis, daß ein wesentlicher Teil der Kunden das spanische Produkt für das französische halten könnte. Tatsächlich wurde der Name Champagne in diesem Fall nicht vor Verwechslung, sondern vor Verwässerung geschützt.

Ähnlich lag der *Elderflower Champagne*-Fall[50]. Hier war das Konkurrenzprodukt ein nicht-alkoholisches Getränk, welches den Namen "Elderflower Champagne" trug. Auf dem Etikett befand sich ein Hinweis, daß es sich um kein alkoholisches Getränk handele. Der Preis für eine Flasche betrug £ 2,95. In Anbetracht des hohen Preisunterschiedes zu echtem Champagner und der unterschiedlichen Natur der Getränke könnte man denken, daß eine Verwirrung ausgeschlossen war. Es gelang den Klägern jedoch einige Zeugen zu laden, die von einer Verwirrung berichteten. Daher wurde der Klage der Weinbauer aus der Champagne auch in diesem Fall stattgegeben, ohne daß erörtert wurde, ob der Anteil irregeführter Kunden wesentlich war.

Die Verwirrung muß sich nicht unbedingt auf die Herkunft des Produktes beziehen. *Passing off* ist auch bei Verwirrung über die Qualität eines Produktes anwendbar. In *Gilette Safety Razor Co. v. Franks*[51] verkaufte die Beklagte gebrauchte Rasierklingen der Beklagten als neuwertig. Da die Klingen tatsächlich von der Klägerin stammten, herrschte insoweit keine Verwirrung. Es war jedoch ausreichend, daß über die Qualität der Klingen als "neuwertig" getäuscht und der Ruf der Klägerin dadurch gefährdet wurde. Ebenso wurde in *Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd.*[52] entschieden, wo die Beklagte Zahnpasta importierte, die von der brasilianischen Tochtergesellschaft der Klägerin für den dortigen Markt mit minderer Qualität als das britische Produkt produziert wurde.

---

[49] J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (No.1), (1961) 1 All ER 561.
[50] Taittinger v. Allbev, (1993) FSR 641.
[51] (1924) RPC 499.
[52] (1989) RPC 497.

3. Damage

Schließlich hat die Klägerin einen Schaden darzulegen. Es handelt sich dabei um ein Tatbestandsmerkmal, nicht etwa lediglich um eine Frage der Bezifferung des Schadens. Fehlt jeglicher Schaden, so ist der Tatbestand des *passing off* nicht erfüllt und es kann auch keine Unterlassungsverfügung ergehen. Allerdings herrscht auch hier Unklarheit über die Anforderungen im einzelnen.

In dem Fall *Borthwick v. The Evening Post*[53] wurde es als nicht ausreichend betrachtet, daß bewiesen worden war, daß 20 Verbraucher die gegnerische Zeitung *Morning Post* mit der klägerischen Zeitung *Evening Post* verwechselt hatten. Das Gericht ließ die Klage daran scheitern, daß die Klägerin nicht nachweisen konnte, daß aufgrund der Marktverwirrung weniger Zeitungen verkauft wurden.

Dagegen hieß es in der Entscheidung *Draper v. Trist & Tristbestos Brake Linings Ltd.*[54], daß bereits die Rechtsverletzung an sich zum Schaden führe. Der Kläger konnte zumindest die realistische Möglichkeit eines Schadenseintrittes nachweisen und bekam einen nominalen Schadensersatz zugesprochen. Die Wahrscheinlichkeit eines Umsatzverlustes kann also unter Umständen genügen.

In dem *Elderflower Champagne*-Fall[55] sowie in der *Lego*-Entscheidung[56] war dieser Nachweis eines eventuellen Umsatzverlustes nicht möglich. Trotzdem wurde den Klagen stattgegeben. Im *Elderflower Champagne-F*all wurde es für ausreichend erachtet, daß der *collective goodwill* in den Namen "Champagne" bedroht werde. In der *Lego*-Ent-

---

[53] (1888) 37 ChD 449.
[54] (1939) 56 RPC 429.
[55] Siehe S. 15
[56] (1983) FSR 155; siehe S.12.

scheidung wurde es für einen Schaden erachtet, daß die Klägerin der Möglichkeit beraubt werden könnte, auf die Branche der Beklagten unter ihrem Namen zu expandieren.

Ein berühmtes Gegenbeispiel findet sich in *Stringfellow v. McCain Foods (GB) Ltd.*[57]. Der Kläger betreibt unter seinem Namen eine Diskothek der gehobenen Klasse in London. Die Beklagte brachte Pommes Frites für den Hausgebrauch unter demselben Namen auf den Markt. In Fernsehwerbespots warb sie mit einer Hausfrau, die in einer Küche bei Discobeleuchtung tanzte. Der Kläger konnte nachweisen, daß seine Kunden tatsächlich eine Verbindung zwischen ihm und der Beklagten vermuteten. Trotzdem erkannte das Gericht keinen Schaden an. Es folgte der Argumentation des Klägers nicht, daß eine Assoziation der Pommes Frites mit seinem gehobenen Club seinen Ruf belaste. In diesem Fall genügte somit die reine Rechtsverletzung nicht. In Anbetracht dieser widersprüchlichen Rechtsprechung bleibt es unklar, was genau der Kläger beweisen muß.

4. Benutzung des eigenen Namens

Einer *passing off*-Klage kann die Einwendung der redlichen Benutzung des eigenen Namens entgegengehalten werden. Allerdings ist die Rechtsprechung zu diesem Problemkreis nicht eindeutig. Es ist zwischen der Benutzung des Namens durch natürliche und juristische Personen zu unterscheiden:

a) Natürliche Personen

In der Entscheidung *Rodger (Joseph) & Son Ltd. v. W.N. Rodgers & Co.*[58] wurde entschieden, daß die Einwendung der Benutzung des eigenen Namens nur für den Handelsnamen erhoben werden könne, nicht

[57] (1984) RPC 501.
[58] (1924) RPC 277.

jedoch für die Handelsmarke. Sofern eine Person ihren Namen für die Produktbezeichnung verwende, könne sie sich nicht auf ihren Namensschutz berufen. Bezüglich des Handelsnamens müßten weitere Voraussetzungen erfüllt sein: Die betreffende Person müsse ihren vollen eigenen Namen verwenden. Diese Benutzung müsse redlich erfolgen, also nicht etwa mit der Absicht, den Ruf des Konkurrenten auszubeuten. Schließlich müsse die eventuelle Verwirrung der Konsumenten allein durch die Verwendung des Namens verursacht worden sein. Sobald der Namensträger die Verwechslungsgefahr durch weitere Maßnahmen erhöhe, verliere er seinen Schutz. Diesen Regeln folgend, dürfte ein John Harrods sein Geschäft somit nicht einfach "Harrods" nennen. Er müßte sich von dem berühmten Kaufhaus distanzieren, indem er sein Geschäft "John Harrods" nennt. Aber auch dann kann seine Namensbenutzung noch unredlich sein, wenn er z.B. das Namensschild seines Geschäftes in Farbe und Design dem des berühmten Kaufhauses angleichen würde.

Ein jüngerer Präzedenzfall zu diesem Problemkreis ist *Parker-Knoll Ltd. v. Knoll International Ltd.*[59], der als Bestätigung dieser Rechtsprechung angesehen werden kann. Allerdings besteht das Urteil aus fünf gegensätzlichen Voten. Die Minderheit wollte den in der Entscheidung *Rodgers v. Rodgers* entwickelten Grundsätzen nicht folgen. Die Mehrheit begründete die Zurückweisung der Einwendung unterschiedlich, so daß es schwierig ist, aus diesem Urteil einen Rechtssatz zu erlesen. *Wadlow*[60] vertritt die Ansicht, daß die Einwendung der Benutzung des eigenen Namens praktisch überhaupt nicht existiert, weil ihr Anwendungsbereich von den Gerichten zu weit eingeengt wurde.

---

[59] (1962) RPC 265; früher bereits Baume & Co. v. Moore (AH), (1958) RPC 226.
[60] S. 484 f.

b) Juristische Personen

Gesellschaften können sich nur in Ausnahmefällen gegenüber älteren Rechten auf den Namensschutz berufen. Es sind drei Fälle zu unterscheiden. Erstens: Ein Kaufmann gründet eine Gesellschaft und bringt erstmals seinen Namen in einen *company name* ein. Hier wird der Name nicht geschützt[61]. Es besteht kein Recht darauf, eine Gesellschaft unter dem eigenem Namen zu gründen, wenn dies den Tatbestand des *passing off* erfüllt. Dies wurde bereits im letzten Jahrhundert in dem Fall *Tussaud v. Tussaud*[62] entschieden. Kläger war das berühmte Londoner Wachsfigurenkabinett der Familie Tussaud. Ein Sohn dieser Familie, Louis Tussaud, gründete mit Partnern die *Louis Tussaud Ltd.*, um ebenfalls auf dem Gebiet der Wachsfigurenherstellung tätig zu werden. Die Eintragung in das Handelsregister wurde ihm aufgrund der Verwechslungsgefahr im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes untersagt.

Anders verhält es sich in der Fallvariante, in der ein Kaufmann bereits unter seinem Namen ein Geschäft geführt hat, welches er nun in eine Gesellschaft umwandeln möchte. Jetzt kann sich die Gesellschaft auf den Namensschutz berufen[63]. Der dritte Fall betrifft etablierte Gesellschaften. Auch diese können Namensschutz geltend machen. Dies wurde zwar nicht explizit entschieden, ergibt sich jedoch z.B. aus der *Parker-Knoll-* Entscheidung. In allen Fällen müssen jedoch auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sein, die für die Namen von natürlichen Personen dargestellt wurden[64].

---

[61] Alfred Dunhill Ltd. v. Sunoptic SA, (1979) FSR 337.

[62] (1890) 44 Ch D 678.

[63] Fine Cotton Spinners and Doublers Association Ltd. and John Cash & Sons Ltd. v. Harwood Cash & Co. Ltd., (1907) 2 Ch 184; S Chivers & Sons v. S. Chivers & Co. Ltd., (1900) 17 RPC 420.

[64] Siehe S. 17f.

5. Geographische Begrenzung

Zwei kontroverse Entscheidungen lassen unklar, inwiefern ein *passing off*-Recht geographisch begrenzt ist. In der Entscheidung *A. Levey v. Henderson-Kenton (Holding) Ltd.*[65] besaß der Kläger einen Laden mit dem Namen "Kentons" in Newcastle. Die Beklagte war unter demselben Namen in einer anderen Region geschäftlich tätig. Sie führte keine Geschäfte in einem Umkreis von 120 Meilen um Newcastle. Der Kläger bewirkte eine Unterlassungsverfügung gegen die Beklagte, die allerdings auf das Gebiet von Newcastle beschränkt war, weil auch sein *goodwill* nur soweit reichte.

Dieser Entscheidung steht der Fall *Chelsea Man Menswear Ltd. v Chelsea Girl Ltd.*[66] entgegen. Die Klägerin verkaufte Bekleidung unter dem Namen "Chelsea Man" in Leicester, Coventry und London. Die Beklagte handelte unter dem Namen "Chelsea Girl" und wollte auf den Verkauf von Herrenbekleidung unter dem Namen "Chelsea Man" expandieren. Vor Gericht bezog sich die Beklagte auf die *Levey*-Entscheidung und trug vor, daß eine Unterlassungsverfügung gegen sie auf die Gegenden beschränkt werden müsse, in denen die Klägerin tatsächlich handelte. Dies wurde von dem Gericht mit der Begründung zurückgewiesen, daß Waren innerhalb Großbritanniens frei verkehren und daher keine geographische Begrenzung erfolgen könne. Außerdem habe die Klägerin ein berechtigtes Interesse, das Recht zu behalten, in andere Regionen zu expandieren.

---

[65] (1974) RPC 617.
[66] (1987) RPC 189.

C. Schutz vor Wertminderung

Der Werbewert eines *trade name* kann dadurch gemindert werden, daß sein zugehöriges Unternehmen oder dessen Inhaber in der Öffentlichkeit herabgesetzt werden. Gegen derartige Handlungen werden Unternehmenskennzeichen in England nur indirekt über Ansprüche aus *defamation* und *injurious falsehood* geschützt, sofern ihr Inhaber oder das Geschäft, auf das sie sich beziehen, durch Äußerungen geschädigt werden. Auch vergleichende Werbung kann nur mit diesen unerlaubten Handlungen oder mit *passing off* verfolgt werden.

1. *Injurious falsehood*

Der Anspruch aus der unerlaubten Handlung *injurious falsehood* (schädliche Unwahrheit)[67] ist wie *passing off* nicht kodifiziert. Er enthält vier Tatbestandsmerkmale[68]:

(1) Eine falsche Aussage,
(2) die das Ansehen des Klägers oder seiner Produkte mindert;
(3) Böswilligkeit des Beklagten und
(4) Schaden.

Es reicht nicht aus, daß ein Unternehmer darlegen kann, daß jemand eine falsche Aussage über ihn gemacht hat. Er muß weiter beweisen, daß diese Aussage sein Ansehen herabgesetzt hat[69]. Dies ist nicht bereits der Fall, wenn ein Wettbewerber sein Produkt unsubstantiiert als

---

[67] Auch "malicious falsehood" (bösartige Unwahrheit) genannt.
[68] Ratcliffe v. Evans, (1892) 2 QB 524.
[69] Schulke & Mayr v. Alkapharm UK Ltd., Urteil des Patents Court vom 31.7.1997, SR1S C 70/97, unveröffentlicht.

besser preist[70]. Sobald eine derartige Aussage jedoch mit falschen Fakten untermauert wird, kann eine Herabsetzung vorliegen[71].

Injurious falsehood ist ein sehr flexibler Anspruch, der eine Vielzahl von Sachverhalten erfassen kann. In *Serville v. Constance*[72] behaupteten zwei Boxer, denselben Meisterschaftstitel innezuhaben. Das Gericht befand, daß es eine Herabsetzung des Rufes des Klägers wäre, wenn der Beklagte unberechtigterweise den Titel beanspruchte. Andere Beispiele sind die falschen Aussagen, daß der Kläger seine Adresse geändert habe[73] oder ein Markenrecht verletze[74]. In *Kaye v. Robertson*[75] klagte ein bekannter Schauspieler, der nach einem Autounfall mit schweren Verletzungen im Krankenhaus lag. Reporter waren in sein Krankenzimmer eingebrochen, fotografierten ihn und wollten diese Fotos für einen Leitartikel benutzen. Das Gericht ordnete eine einstweilige Verfügung gegen die Veröffentlichung an. Ein derartiger Zeitungsartikel suggeriere fälschlicherweise, daß der Kläger seine Einwilligung zu dieser "geschmacklosen Ausbeutung" des Ereignisses gegeben habe. Dies stelle eine Herabsetzung seines Rufes dar.

Obwohl somit das Tatbestandsmerkmal der Herabsetzung sehr weit interpretiert wurde, ist die Brauchbarkeit dieses Anspruches in der Praxis eher beschränkt. In vielen Fällen gelingt es nicht, die erforderliche Böswilligkeit nachzuweisen. In einem Urteil wurde Böswilligkeit als "beabsichtigt und rücksichtslos" definiert[76]. Ein anderer Richter wählte die Formulierung "Abwesenheit jeglichen gerechten Grundes oder einer Entschuldigung"[77].

---

[70] White v. Mellin, (1895) AC 154.
[71] De Beers Abrasive Products Ltd. v. International General Electric Co. of New York Ltd., (1975) 2 All ER 599.
[72] (1954) 1 All ER 662.
[73] Joyce v. Motor SurveysLtd., (1948) Ch 252.
[74] Greers Ltd. v. Pearman and Corder, (1922) 39 RPC 406.
[75] (1991) FSR 62.
[76] Shapiro v. La Morta, (1924) 40 TLR 201.
[77] Royal Baking Powder Co. v. Wright, Crossley & Co., (1901) 18 RPC 95.

Das letzte Tatbestandsmerkmal "Schaden" hat nur noch wenig Bedeutung. Ursprünglich hatte der Kläger einen konkreten Schaden nachzuweisen. Gemäß s 3 Abs. 1 Defamation Act 1952 entfällt dieses Erfordernis für alle Aussagen, in denen die Wörter

> "*calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff*" waren und "*published in writing or other permanent form*" sind;

oder alternativ

> "*calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff in respect of any office, profession, calling, trade or business*".

Da ohnehin Böswilligkeit nachgewiesen werden muß, wird in den meisten Fällen auch eine dieser Ausnahmen zutreffen.

2. *Defamation*

Die unerlaubte Handlung d*efamation* (Verleumdung) eröffnet einen Anspruch ohne Nachweis von Böswilligkeit. Statt dessen ist das Vorliegen einer ehrverletzenden Behauptung erforderlich[78]. Ursprünglich konnte dieser Anspruch nur von natürliche Personen geltend gemacht werden. In einigen wenigen Fällen wurde jedoch anerkannt, daß er auch juristischen Personen zustehen kann[79]. Um einen Anspruch juristischer Personen zu begründen, muß sich die Äußerung auf die Führungsweise des Unternehmens beziehen. Dies wäre der Fall, wenn Geschäftsmethoden kritisiert werden, die Aufrichtigkeit und Fairneß des Unternehmens oder

---

[78] Siehe im einzelnen Duncan, S. 21 ff.

[79] South Hetton Coal Company Ltd. v. North-Eastern News Association Ltd., (1894) 1 QB 133; Lewis v. Daily Telegraph Ltd., (1964) AC 234.

dessen finanzielle Position. Es genügt dagegen nicht, wenn lediglich die Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens herabgesetzt werden. Daher ist der Anwendungsbereich dieses Anspruchs für die Verletzung eines *trade name* sehr eingeschränkt.

3. *Comparative Advertising*

Außerhalb des Trade Marks Act 1994, der lediglich auf eingetragene und notorisch bekannte Marken anwendbar ist, befaßt sich kein Rechtsgebiet in England ausdrücklich mit vergleichender Werbung (*comparative advertising*). Ein Wettbewerber kann sich nur Mittels *injurious falsehood* oder *passing off* gegen diese Werbemethode wehren. Zwei berühmte Fälle illustrieren die Rechtslage:

In *Ciba Geigy*[80] hatte die Klägerin auf dem pharmazeutischen Markt Bekanntheit für ihr Medikament Voltarol erlangt. Insbesondere wurde sie durch ihr Logo erkannt, welches einen grünen Apfel darstellt. Das Logo war nicht als Marke eingetragen. Die Beklagte brachte ein identisches, aber billigeres Medikament unter dem Namen "Diclomax Retard" auf den Markt. Durch Anzeigen in Fachzeitschriften warb die Beklagte mit der Darstellung eines grünen Apfels, aus dem ein Stück herausgebissen war. Dazu hieß es:

> *"Diclomax Retard takes a chunk out of your prescribing costs". "Diclomax Retard offers everything you'd expect from diclofenac retard* (der allgemeine Name des Medikamentes Voltarol) *with one crucial difference. The price."*

Durch die Verwendung des grünen Apfels bezog sich die Beklagte eindeutig auf das Produkt der Klägerin. Gleichzeitig machte die Anzeige jedoch auch deutlich, daß das betreffende Produkt nicht das der Kläge-

rin war. Es konnte daher keine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden, so daß die *passing off*-Klage abgewiesen wurde. Ebenso war die Klage wegen *injurious falsehood* erfolglos, weil keine falsche Aussage gemacht wurde.

Der zweite Fall befaßte sich mit einem Anzeigenkrieg zwischen den Fast-Food-Ketten McDonalds und Burger King[81]. McDonalds verkauft ihren doppelten Burger unter dem Namen "Big Mac". Burger King führt ein entsprechendes Gegenprodukt unter dem Namen "Whopper". In einer Plakatanzeige warb Burger King mit einem großen Foto seines Whoppers, unter dem geschrieben stand: "Not just Big, Mac." Darunter befand sich die Aussage, daß ihr Produkt "unlike other Burgers" aus 100% Rindfleisch bestehe. Das Plakat sollte somit suggerieren, daß der Whopper besser als der Big Mac ist und insbesondere aus 100% Rindfleisch besteht, was folglich auf den Big Mac nicht zutreffen soll. Innerhalb des Prozesses wurde anhand von Meinungsumfragen herausgefunden, daß ein Großteil der Befragten ironischer Weise dachten, es handele sich um eine Werbung für den Big Mac. Folglich bestand Verwirrung und die *passing off*-Klage war erfolgreich. Der Anspruch aus *injurious falsehood* wurde jedoch zurückgewiesen. Es erfordere eine genauere Analyse des Plakates, um tatsächlich zu dem Schluß zu kommen, daß es die Aussage enthält, der Big Mac enthalte nicht 100% Rindfleisch. Diese genaue Analyse werde von dem vorbeigehenden Passanten nicht erbracht.

Die Rechtslage in England bezüglich der Zulässigkeit von vergleichender Werbung ist nun an der Richtlinie 97/55/EG[82] zu messen. Diese Richtlinie ändert die Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Wer

---

[80] Ciba Geigy plc. v. Parke Davis & Co. Ltd., (1994) FSR 8.
[81] Mc Donald's Hamburgers Ltd. v. Burger King (UK) Ltd., (1986) FSR 45.
[82] ABl. EG L 290/18.

bung[83], indem sie den Regelungsbereich auf die vergleichende Werbung erweitert. Laut Art. 3a der geänderten Richtlinie gilt vergleichende Werbung als zulässig, wenn acht Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die vergleichende Werbung ist nicht irreführend;
2. sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung;
3. sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann,
4. sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen, des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;
5. durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;
6. bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung,
7. sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus,
8. sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar.

---

[83] ABl. EG L 250/17.

Aus dieser Regelung ergibt sich zunächst, daß vergleichende Werbung in der europäischen Union nicht mehr generell unzulässig sein darf. Im übrigen stellt sich jedoch die Frage, ob vergleichende Werbung nur noch unter den genannten Voraussetzungen zulässig ist. Dies würde bedeuten, daß auch England nicht mehr an der generellen Zulässigkeit vergleichender Werbung festhalten dürfte. Gegen eine derartige Auslegung wird vorgetragen, daß mit der Richtlinie keine Harmonisierung sondern eine Liberalisierung des Rechts in den Mitgliedstaaten erfolgen sollte[84]. Diese Ansicht läßt sich jedoch nicht mit den Erwägungsgründen der Richtlinie belegen. So heißt es im 2. Erwägungsgrund, daß „die wesentlichen Vorschriften für Form und Inhalt der Werbung einheitlich sein und die Bedingungen für vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten harmonisiert werden" sollten. Weiter heißt es im 3. Erwägungsgrund: „Die *Zulässigkeit*[85] oder Nichtzulässigkeit vergleichender Werbung nach den verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften kann den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindern und Wettbewerbsverzerrungen hervorrufen." Schließlich ist auf den 9. Erwägungsgrund hinzuweisen, der besagt: „Vergleiche zwischen Waren und Dienstleistungen, die von Mitbewerbern angeboten werden, [sollten] nur zulässig sein, wenn diese den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung erfüllen sollen." Aus diesen Zitaten wird deutlich, daß mit der Richtlinie tatsächlich eine Harmonisierung des Rechts bezweckt war und von den Zulässigkeitstatbeständen auch auf die Unzulässigkeit vergleichender Werbung gefolgert werden kann[86].

In England ist vergleichende Werbung im Bereich der Unternehmenskennzeichen und uneingetragenen Marken noch grundsätzlich zulässig. Der Schutz durch *passing off* gewährleistet nur die Sicherung der Voraussetzungen 4. und eventuell 8., soweit es bei den Verbrauchern zur

---

[84] Sack, GRUR Int 1998, 263, 270.

[85] Hervorhebung vom Verfasser.

[86] Ebenso: Tilmann, GRUR 1997, 790; Plassmann, GRUR 1996, 377, 382; a.A.: Sack, GRUR Int 1998, 263, 270; Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 336b.

Verwechslung der Produkte oder Unternehmen kommt. *Injurious falsehood* deckt einen Teilbereich der Voraussetzung 5. ab, aber nur insoweit, als die vergleichende Werbung in bösartiger Weise falsche Tatsachen über den Konkurrenten oder seine Produkte aufstellt. Im übrigen besteht noch kein hinreichender Schutz gegen vergleichende Werbung in England. Die Rechtslage in England ist somit noch nicht im Einklang mit der Richtlinie. Die Richtlinie muß bis April 2000 umgesetzt werden.

D. Rufausbeutung und Verwässerung

Mit den unerlaubten Handlungen *passing off*, *injurious falsehood* und *defamation* erschöpft sich der Schutz von Unternehmenskennzeichen. Schutz vor Rufausbeutung oder Verwässerung kann daher nicht beansprucht werden, wenn nicht gleichzeitig Verwechslungsgefahr oder eine Herabsetzung vorliegt.

E. Zusammenfassung

Unternehmenskennzeichen werden in England lediglich durch *passing off* vor Verwechslung und durch *defamation* und *injurious falsehood* vor Herabsetzung geschützt. Für den Schutz nach *passing off* ist das Erreichen von *goodwill* oder *reputation* hinsichtlich des Zeichens Voraussetzung. Schutz gegen Rufausbeutung oder Verwässerung wird nicht gewährt.

2. Abschnitt: Wortmarken

Der registerrechtliche Markenschutz ist in England durch den Trade Marks Act 1994 (TMA) geregelt. Mit diesem Gesetz, welches den Trade Marks Act 1938 abgelöst hat, sollte in erster Linie die europäische Markenrichtlinie umgesetzt werden. Darüber hinaus setzt das Gesetz das Madrider Protokoll und einige Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft um.

A. Definition der Handelsmarke

In s 1 Abs. 1 TMA wird der Begriff der Handelsmarke definiert:

> "*...any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.*"

Das Tatbestandsmerkmal "sign" erfordert Wahrnehmbarkeit in irgendeiner Weise, sei es visuell, akustisch oder auch sensorisch, wobei sensorische Zeichen in der Praxis weder die erforderliche Unterscheidbarkeit noch die graphische Darstellbarkeit haben werden. Weitere Anforderungen sollten mit diesem Begriff nicht verbunden werden[87]. Mit dieser sehr weiten Definition, welche fast wörtlich von der Richtlinie übernommen wurde, wird in England der bisherige Schutz von Wort- und Bildzeichen auf dreidimensionale Zeichen, insbesondere Verpackungen, erweitert. Die Definition erlaubt auch eine Registrierung von Klängen,

---

[87] White Paper, Rdnr. 2.08 ff.

Gerüchen und Farben[88]. Die einzigen Einschränkungen sind die Erfordernisse der graphischen Darstellbarkeit und der Unterscheidungskraft. Für die Wortmarke ergeben sich bezüglich der Qualität als Zeichen und der graphischen Darstellbarkeit keine Probleme. Als Buchstaben- oder Zahlenkombination ist sie der Registrierung zugänglich. Allerdings muß die Marke geeignet sein, das dazugehörige Unternehmen von anderen zu unterscheiden. Von der Frage, ob ein Zeichen abstrakt Unterscheidungskraft haben kann, ist die Frage zu trennen, ob diese Unterscheidungskraft konkret in der Praxis besteht. Letztere Frage stellt sich erst bei der Prüfung der Eintragbarkeit und ist im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen zu beantworten, für die das Zeichen angemeldet werden soll.

B. Eintragbarkeit der Marke

Marken können durch die Eintragung in das Markenregister besonderen Schutz erfahren. Die Eintragung erfolgt aufgrund einer Anmeldung für bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppen, wenn keine absoluten oder relativen Eintragungshindernisse vorliegen. Absolute Eintragungshindernisse sind solche Gründe, die der Eintragung einer Marke generell entgegenstehen. Relative Eintragungshindernisse sind entgegenstehende fremde Rechte. Der Registerbeamte überprüft nach s 37 TMA von Amts wegen, ob einer dieser Gründe vorliegt.

1. Absolute Eintragungshindernisse

Die absoluten Eintragungshindernisse sind in s 3 TMA aufgezählt. Als erster Grund ist in s 3 Abs. 1 Satz 1 (a) TMA der Fall genannt, daß ein Zeichen nicht die Voraussetzungen der s 1 Abs. 1 TMA erfüllt. Dies ist eine systematische Ungenauigkeit, die aus der Richtlinie übernommen

---

[88] White Paper, Rdnr. 2.12; Firth, Rdnr. 2.4; aber auf praktische Probleme hinweisend: Holyoak and Torremans, S. 303; Groom u.a., S. 20 ff.

wurde. Wenn ein Zeichen nicht die Qualität einer Marke erreicht, gelangt man nicht mehr zu der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse.

Die Formulierung der weiteren in s 3 Abs. 1 Satz 1 TMA genannten Eintragungshindernisse sind Fälle fehlender konkreter Unterscheidungskraft. Es schließen sich in s 3 Abs. 2 TMA Eintragungshindernisse für dreidimensionale Zeichen an, die für den hier behandelten Themenkreis nicht erheblich sind. Schließlich folgen in s 3 Abs. 3 - 5 TMA Eintragungshindernisse aufgrund öffentlichen Interesses und in s 3 Abs. 6 TMA wegen Bösgläubigkeit.

a) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft

Nach s 3 Abs. 1 Satz 1 b TMA können Zeichen nicht eingetragen werden, die bereits abstrakt keine Unterscheidungskraft haben. Hierzu gehören z.B. Zeichen, die nur aus einer Linie bestehen, oder einzelne Buchstaben und Zahlen. In der Vergangenheit wurde Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben, die kein Wort bildeten, die Eintragung verwehrt. So wurde die Anmeldung der Marke "W&G"[89] zurückgewiesen, weil diese Initialen für eine Unzahl von Namen stehen könnten. Zum einen sei das Zeichen daher nicht unterscheidungsfähig, zum anderen dürfe aber auch kein Monopol für diese Buchstaben vergeben werden, weil andere Personen mit denselben Initialen ein berechtigtes Interesse an deren Verwendung hätten.

Das Patentamt hat seine Einstellung zu dieser Zeichengruppe nunmehr geändert. Drei-Buchstaben-Kombinationen sollen jetzt eintragbar sein, ebenso Zwei-Buchstaben-Kombinationen, sofern sie aussprechbar sind[90]. Die Marke "I.Q."[91] für pharmazeutische Produkte, Lebensmittel

[89] W&G (1913), 30 RPC 661.
[90] Work Manual, Ch 6, Appendix I.

und nicht-alkoholische Getränke galt unter der Rechtsprechung zum TMA 1938 als nicht aussprechbar. Schon die Punktuation fordere dazu auf, die Buchstaben getrennt auszusprechen. In diesem Zusammenhang wurde erklärt, daß bekannte Zeichen wie "R.A.F." oder "V.I.P." trotz der Trennung der einzelnen Buchstaben aufgrund ihrer Bekanntheit eintragbar sind. Einen ähnlichen Bekanntheitsgrad habe zwar auch "I.Q." als Abkürzung für das Wort "Intelligenzquotient", doch nicht in Verbindung zu den angemeldeten Warengruppen.

In diesem Zusammenhang soll die Entscheidung *Exxate*[92] erwähnt werden. Die Eintragbarkeit der Marke "Exxate" für chemische Produkte wurde vom Patentamt deshalb bestritten, weil sie lediglich die Schreibweise der englischen Aussprache des Zeichens "X8" sei, welches unter der vorhergehend erläuterten Rechtsprechung nicht eintragbar ist. Das Gericht ließ die Eintragung dennoch zu. Zum einen sei die Aussprache nicht exakt dieselbe. Im übrigen sei es sehr unwahrscheinlich, daß ein Konkurrent unter dem Namen "X8" handeln wolle und ein Konflikt eintreten würde. "Exxate" wurde daher als erfundenes Wort zugelassen.

b) Handelsübliche Indikatoren

Marken, die aus Zeichen oder Indikatoren bestehen, die im Handel dazu dienen, Qualität, Quantität, Zweck, Wert, geographische Herkunft, die Produktions- oder Dienstleistungszeit oder andere Charakteristika von Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, sind nach s 3 Abs. 1 Satz 1 (c) TMA ebenfalls nicht zugelassen. Grund ist nicht nur die mangelnde Unterscheidungskraft. Mit dieser Vorschrift soll auch verhindert werden, daß eine Person ein Monopol über eine Bezeichnung erhält, die andere Gewerbetreibende für die Kennzeichnung ihrer Produkte oder Dienstleistungen benötigen. So kann z.B. niemand das exklusive Recht

---

[91] I.Q. (1993) RPC 379.
[92] (1986) RPC 567.

erhalten, das Wort "fettreduziert" für Lebensmittel zu benutzen. Selbst ein Weinbauer in der Champagne könnte nicht die Marke "Champagner" für sich allein zur Eintragung bringen, da es sich hierbei sowohl um eine geographische Angabe als auch um eine Qualitätskennzeichnung handelt, die von anderen Weinbauern in dieser Region benutzt werden darf.

Unter diese Gruppe fallen auch Marken, welche als reine Lobpreisungen bereits unter s 9 d TMA 1938 uneintragbar waren. Marken, die lediglich aus lobenden Wörtern bestehen, gelten als rein beschreibend. So konnte die Marke "Kudos"[93] nicht für Schreibwaren eingetragen werden, weil die Bedeutung des Wortes "Beifall", "Ruhm" oder "Prestige" bedeutet. Ebenso wurde die Eintragung der Marke "Treat" (Vergnügen, Schmaus) für Sirup als ungültig erklärt[94].

c) Zeichen der Umgangssprache

Schließlich sind solche Marken nach s 3 Abs. 1 Satz 1 d TMA nicht unterscheidungskräftig, die lediglich aus Zeichen oder Indikatoren bestehen, die ein Bestandteil der Umgangssprache sind.

d) Ausnahme bei Unterscheidungskraft durch Gebrauch

Diese Eintragungshindernisse erhalten durch s 3 Abs. 1 Satz 2 TMA eine entscheidende Einschränkung. Sofern prinzipiell uneintragbare Zeichen durch den Gebrauch in der Praxis Unterscheidungskraft erlangt haben, ist eine Eintragung möglich. Eine solche Unterscheidungskraft *de facto* muß bei der Anmeldung nachgewiesen werden. Dies dürfte z.B. bei der in England sehr bekannten Flasche des Zitronensaftes "Jiff-

[93] Kudos Trade Mark (1995) RPC 242.
[94] Britsh Sugar plc. v. James Robertson and Sons (1996) RPC 281.

Lemon", welche die Form einer Zitrone hat, vorliegen[95]. Diese Form beschreibt lediglich den Inhalt der Flasche. Trotzdem assoziiert der gewöhnliche Konsument in England diese Flasche mit einem bestimmten Produzenten. Umgekehrt ist es möglich, daß ein ursprünglich eintragbares Zeichen seine Unterscheidungskraft nachträglich verliert, indem es in der Umgangssprache derart als Synonym für ein Produkt verwendet wird, daß es nicht mehr eine Assoziation mit einem bestimmten Produzenten herstellt[96]. Eine Eintragung der Marken "Aspirin" für Schmerztabletten oder "Hoover" für Staubsauger wäre daher heute nicht mehr möglich, weil diese Namen in England Synonyme für Produkte geworden sind[97].

Diese Regelung änderte das bisherige Markenrecht erheblich. Zur Verdeutlichung sei die viel kritisierte Entscheidung des House of Lords in *York Trawlers*[98] angeführt. In diesem Fall ging es um die Frage, ob die Marke "York" für Container und Anhänger registrierter ist. Gegen die Eintragbarkeit stand die Tatsache, daß "York" eine geographische Bezeichnung ist und ihr daher prinzipiell die Unterscheidungskraft fehlt. Der Klägerin gelang der Beweis, daß *de facto* 100% der relevanten Marktkreise die Bezeichnung "York" mit ihrer *Trade name* assoziierten. Das House of Lords entschied jedoch, daß die Unterscheidbarkeit *de facto* hinter der Unterscheidbarkeit *in law* zurückzubleiben habe und wies die Klage daher ab. Diese Entscheidung ist nunmehr nicht mehr

---

[95] Eine Imitation diese Flasche war Streitgegenstand in Reckitt & Colman Products ltd. V Borden Inc. (1990) 1 All ER 873. Damals konnte unter dem Trad Mark Act 1938 jedoch noch kein markenrechtlicher Schutz für dreidimensionale Marken geltend gemacht werden.

[96] Firth, Rdnr. 2.31.

[97] In Korea wurde tatsächlich befunden, daß die Marken "Jeep" und "Aspirin" Synonyme für die Produkte geworden sind und daher der Gebrauch dieser Wörter durch einen Konkurrenten nicht von dem ursprünglichen Produzenten untersagt werden kann; Jeep Corporation v. Hah-Sik-Shin, erörtert in: IP Asia vom 25 Novemver 1993; Bayer Pharmaceutical Co v. Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd, erörtert in: IP Asia vom 25 November 1993.

[98] La Marquise Footwear (1982), 1 All ER 257.

geltendes Recht. Durch die Regelung in s 3 Abs. 1 Satz 2 TMA ist festgesetzt, daß die Unterscheidungskraft eine Frage *de facto* ist[99].

e) Marken wider öffentliches Interesse

In s 3 Abs. 2 bis 6 TMA sind als weitere Eintragungshindernisse Fälle genannt, in denen die Eintragung der Marke gegen öffentliche Interessen verstoßen würde:

Marken, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, sind gem. s 3 Abs. 3 (a) TMA uneintragbar. So war bereits unter dem TMA 1938 die Marke "Hallelujah" für Damenbekleidung nicht eintragbar[100]. Ein weiteres Beispiel ist die Marke "Oomphies" für Unterhosen, deren Anmeldung zurückgewiesen wurde, weil das Wort in der englischen Umgangssprache "sexy" bedeutet[101]. Heutzutage würden die Gerichte in diesem Fall wahrscheinlich keine Sittenwidrigkeit annehmen, sondern die Eintragung daran scheitern lassen, daß dieses Wort rein beschreibend ist und daher keine Unterscheidungskraft besitzt.

Ebenfalls uneintragbar sind gem. s 3 Abs. 2 (b) TMA irreführende Marken. Diese Vorschrift dient dem Verbraucherschutz. Keine Marke darf über die zugehörigen Waren oder die Dienstleistungen irreführen. So war "Orlwoola" nicht eintragbar für Waren, die nicht vollständig aus Wolle bestehen[102]. Ebenso durfte die Marke "Royal Worcester Corset" nicht eingetragen werden, weil die Anmeldung nicht zwischen den Waren unterschied, die tatsächlich in Worcester produziert wurden, und denen aus anderen Produktionsstätten[103]. Die Anmeldung der Marke "Jardex" für ein desinfizierendes Mittel wurde zurückgewiesen, weil

---

[99] Holyoak/Torreman, S. 306; Edenborough, S. 309.
[100] Hallelujah Trade Mark (1976), RPC 605.
[101] (1947) 64 RPC 27.
[102] (1909) 26 RPC 395.
[103] Royal Worcester Corset Co.'s Application (1909), 26 RPC 185.

bereits die Marke "Jardox" für Fleischextrakt eingetragen war und eine Verwechslung der Produkte den Konsumenten gefährden würde[104].

Weiterhin können Marken, deren Gebrauch gegen das Recht in Großbritannien oder der Europäischen Union verstoßen würde, nach s 3 Abs. 4 TMA nicht eingetragen werden. Hierzu gehört z.B. der Gebrauch des Roten Kreuzes[105], welcher gem. der Genfer Konvention der gleichnamigen Organisation vorbehalten ist[106]. Ebenso verhält es sich nach s 3 Abs. 5 TMA mit speziell geschützten Emblemen, wie z.B. der Staatsflagge, Armeezeichen etc.

f) Bösgläubige Eintragung

Schließlich verbietet s 3 Abs. 6 TMA die Eintragung von Marken, die in unlauterer Absicht angemeldet wurden. Unter diese Gruppe fallen Anmeldungen, die ohne die Absicht gemacht werden, die Marke jemals zu benutzen, oder mit der Absicht, die Anmeldung durch einen anderen zu verhindern. So wäre es z.B. unlauter, eine fremde ausländische Marke im Inland nur zu dem Zweck registrieren zu lassen, um sie an den ausländischen Inhaber zu verkaufen, sobald er im Inland Geschäfte aufnehmen will.

2. Relative Eintragungshindernisse

Fremde Markenrechte stehen einer Eintragung in das Markenregister als relatives Eintragungshindernis entgegen, wenn sie Priorität genießen und einer der Kollisionstatbestände der s 5 TMA erfüllt ist.

---

[104] Jardex, (1946) 63 RPC 19.
[105] Holyoak/Torremans, S. 308.
[106] Artt. 43, 44 Genfer Konvention vom 12.8.1949.

a) Priorität

In s 6 TMA ist definiert, was unter einer Priorität genießenden *earlier trade mark* zu verstehen ist: Marken Großbritanniens und europäische Gemeinschaftsmarken, sofern sie früher registriert worden sind oder auf anderem Wege Priorität erlangt haben, sowie notorisch bekannte Marken gem. Art. 6bis PVÜ. Bezüglich der letzten Gruppe wird es für fraglich gehalten, ob die Marke in Großbritannien notorisch bekannt sein muß oder ob die Bekanntheit in einem anderen Staat der Verbandsübereinkunft ausreicht[107]. Dem Wortlaut der s 6 TMA läßt sich dies nicht entnehmen. In s 56 TMA wird jedoch eine Antwort gegeben: Diese Vorschrift gibt als eine für das gesamte Gesetz geltende Definition der notorischen Marke an, daß sie in Großbritannien bekannt sein muß[108].

Die drei genannten Markenarten stehen einer kollidierenden Eintragung noch bis ein Jahr nach Ablauf der Schutzzeit entgegen, vorausgesetzt, daß die Marke innerhalb der letzten zwei Jahre vor Ablauf der Schutzzeit benutzt wurde (s 6 Abs. 3 TMA). Diesen "früheren Marken" stehen gem. s 5 Abs. 4 (a) und (b) TMA "ältere Rechte" gleich. Die Vorschrift nennt namentlich, *copyrights*[109], *design rights*[110]und *passing off*-Rechte[111] .

b) Identitätsschutz

Eine Marke kann nach s 5 Abs. 2 (a) TMA nicht eingetragen werden, wenn bereits eine identische Marke für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Es stellt sich die Frage, ob identische Marken

---

[107] Holyoak/Torremans, S. 309; für Bekanntheit in UK: Annand & Norman, S. 31; Blakeney, (1994) 11 EIPR 481; offenbar auch: Groom u.a., S. 52.
[108] Siehe auch White Paper, Rdnr. 3.22.
[109] Zu deutsch: Urheberrechte.
[110] Zu deutsch: Geschmackmusterrechte.

vollkommen identisch sein müssen, oder ob geringfügige Abweichungen von z.B. einem Buchstaben unschädlich sind. Diese Frage ist noch nicht entschieden, aber es ist davon auszugehen, daß vollkommene Identität gemeint ist. Insbesondere die streng wörtliche Auslegung der englischen Gerichte wird wohl zu dieser Interpretation führen.

Ohne Relevanz ist ein Unterschied durch Zusätze. Bei der Prüfung, ob der Name "Robertson's Toffee Treat" die eingetragene Marke "Treat" verletzte, befand das Gericht, daß zwei identische Marken vorlagen, obwohl das Wort "Treat" in der verletzenden Bezeichnung lediglich relativ klein unter "Toffee" stand und der gewöhnliche Kunde wahrscheinlich nur nach "Toffee Treat" fragte, nie jedoch nach "Treat"[112].

c) Verwechslungsschutz

Die Kollision identischer Marken für identische Waren ist am seltensten. Häufiger sind Fälle, in denen sich die Marken, Waren oder Dienstleistungen nur ähneln. Bei einer Kollision von ähnlichen Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen sowie bei einer Kollision von identischen Marken für ähnliche Waren- oder Dienstleistungen kann die Eintragung des jüngeren Zeichens nach s 5 Abs. 2 (b) TMA nicht erfolgen, wenn "*there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.*" Es muß also Verwechslungsgefahr (*likelihood of confusion*) zwischen den Marken bestehen. Die Überprüfung dieses Tatbestandes umfaßt zwei Fragen: wie ähnlich sind sich die Zeichen und wie ähnlich die Waren. Genau genommen ist die Verwechslungsgefahr nur eine *mögliche* Folge der Ähnlichkeit der Waren und Marken und ist daher ein gesonderter Prüfungspunkt. In der Praxis der Gerichte vermischen sich diese Fragen jedoch. Je mehr die Marken

---

[111] Siehe S. 5ff.

[112] Britsh Sugar plc. v. James Robertson and Sons, (1996) RPC 281.

verwechselt werden können, um so eher wird Ähnlichkeit angenommen. Umgekehrt wird von der Ähnlichkeit oft unmittelbar auf die Gefahr der Verwechslung geschlossen.

aa) Ähnlichkeit der Zeichen

Wortzeichen können sich entweder in der Schreibweise ähneln oder in der Aussprache. Dabei sind die Zeichen nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern im ganzen zu vergleichen. So wurden die Marken "Erectiko" und "Erector" als verwechselbar betrachtet[113]. Ein Gegenbeispiel sind die Marken "Pol-Rama" und "Polaroid", bei denen eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wurde[114]. Ebenso wurden die Marken "Coca-Cola" und "Pepsi-Cola" als unterschiedlich betrachtet[115]. In diesem Fall entschied das Gericht, daß die Endung "Cola" allgemeinüblich sei, und verglich daher lediglich die Teile "Coca" und "Pepsi".

Besondere Bedeutung wird der ersten Silbe eines Wortes oder - bei einem einsilbigen Wort - dem ersten Buchstaben beigemessen. So wurde keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "FIF" für nicht-alkoholische Getränke und "JIF" für Zitronensaft gesehen, weil die ersten Buchstaben unterschiedlich waren[116].

Die Gerichte berücksichtigen auch, ob zwei Wortzeichen sich dadurch ähneln, daß sie dieselbe Idee oder dasselbe Image tragen. Die Marken "Alka-Vescent" und "Alka-Seltzer" sind an sich sowohl in der Aussprache als auch in der Schreibweise unterschiedlich. Trotzdem befand das Gericht, daß diese Marken dieselbe Information tragen: sprudelnde Alkali-Tabletten[117]. Daher sei eine Verwechslung möglich.

---

[113] William Bailey (Birmingham) Ltd.'s Application, (1935) 52 RPC 136.
[114] Pol-Rama, (1977) RPC 581.
[115] Coca-Cola Co. of Canada Ltd v. Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd., (1942) RPC 127.
[116] FIF Trade Mark, (1979) RPC 355.
[117] Broadhead's Apllication, (1950) 67 RPC 209.

Schließlich ist auch zu beachten, wer die Waren kauft und auf welche Art und Weise sie gekauft werden. Bei einem Kauf am Telefon ist die Gefahr größer, daß sich in der Aussprache ähnelnde Zeichen verwechselt werden[118]. In der bereits zitierten "*Exxate*"-Entscheidung[119] war es für das Gericht relevant, daß die Waren üblicherweise nicht mittels mündlicher Nachfrage gekauft, sondern schriftlich bestellt werden.

Ein Kunde, der in Eile ist, wird die Bezeichnungen auf der Verpackung nur flüchtig studieren. Je teurer eine Ware ist, desto mehr Aufmerksamkeit wird der Kunde verwenden und desto geringer ist eine Verwechslungsgefahr. So wurde angenommen, daß bezüglich der Marken "Lancer" und "Lancia" für Autos keine Verwechslungsgefahr bestehe[120]. Bei derart teuren Waren sei die Schwelle zur Verwechslungsgefahr sehr hoch anzusetzen.

bb) Ähnlichkeit der Waren

Auch bezüglich der Frage, welche Waren sich ähneln, kommt es letztlich auf die Wertung des Gerichts an. In der Entscheidung *Jellinek's Application*[121] wurden die zu berücksichtigenden Kriterien herausgearbeitet:

Für Waren:

(1) Die Natur und Zusammenstellung der Waren.
(2) Der jeweilige Gebrauch, für den die Waren verkauft werden.
(3) Die Handelswege, über die Waren verkauft werden.

---

[118] Annand & Normann, S. 101.
[119] Siehe S. 33.
[120] Lancer (1987), RPC 303.
[121] (1946) 63 RPC 59.

Für Dienstleistungen:

(1) Die Natur der Dienstleistungen.
(2) Der jeweilige Zweck der Dienstleistung.
(3) Wer diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt.
(4) Ob die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einander derart nahe stehen, daß sie gewöhnlich zusammen angeboten werden können.

Diese Kriterien wurden in *British Sugar v. Robertson*[122] bestätigt und dahingehend erweitert, daß auch zu berücksichtigen sei, ob die Waren miteinander konkurrieren. In der Praxis sind diese Kriterien wenig geeignet, den Ausgang eines Prozesses vorauszusagen. Einige Entscheidungen sollen hier die Schwierigkeit einer Abgrenzung illustrieren:

In *Re. Seahorse Trade Mark*[123] wollte die Klägerin die Marke "Seahorse" für große Bootsmotoren mit über 5.000 Pferdestärken anmelden. Die gleiche Marke war jedoch bereits für Bootsmotoren von 1 bis 115 Pferdestärken registriert. Das Gericht befand, daß die Natur der Produkte derart unterschiedlich sei, daß eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

Ein Gegenbeispiel findet sich in *Re. Hack's Application*[124]. Die Marke "Black Magic" war für Pralinenschachteln angemeldet. Der Eigentümer dieser Marke wehrte sich gegen die Anmeldung einer identischen Marke für Abführmittel. Hier entschied das Gericht, daß eine Verwechslungsgefahr bestünde und eine Registrierung der neuen Marke zu verweigern sei. Zu dieser Überzeugung gelangte das Gericht aufgrund der Tatsache, daß einige der Abführmittel mit Schokoladengeschmack

[122] (1996) RPC 281.
[123] (1980) RPC 250.

angeboten wurden und einige Geschäfte sowohl diese Abführmittel als auch die Pralinenschachteln verkauften. In diesem Fall überwog also das Kriterium des gleichen Handelsweges.

In dem bereits erwähnten "Treat"-Fall[125] verkaufte die Klägerin Sirup unter dem Namen "Silver Spoon Treat". Der Sirup wurde als Guß für Nachspeisen, insbesondere Eis, angeboten. Lediglich der Namensbestandteil "Treat" war eingetragen. Die Beklagte verkaufte Caramel-Brotaufstrich unter der Bezeichnung "Robertson's Toffee Treat". Auf dem Etikett des Produktes fand sich der Hinweis, daß der Aufstrich auch in Verbindung mit Yoghurt und Eis gegessen werden könne sowie als Kuchenfüllung geeignet sei. Das Gericht befand, daß die Waren nicht ähnlich seien. Das eine Produkt sei zum Gießen und das andere zum Streichen gedacht. Die Waren hätten eine unterschiedliche Konsistenz und würden in Supermärkten in verschiedenen Sektoren verkauft.

Schließlich soll die Entscheidung *Floradix*[126] erwähnt werden. Der angemeldeten Marke "Floradix" für einen Kräutertrank stand die eingetragene Marke "Flurodix" für Zahnpflegeprodukte entgegen. Die Anwendung beider Produkte wurde vom Gericht als grundsätzlich gleich eingeordnet, weil beide in den Mund gelangten. Daher sei die Gefahr der Verwechslung gegeben.

cc) *Likelihood of association*

Wie bereits erwähnt, wird in s 5 Abs. 2 (b) TMA der Begriff "*confusion*" durch den Relativsatz "*which includes the likelihood of association*" erweitert. Diese Formulierung, welche aus Art. 4 Abs. 1 (b) MarkenRL übernommen wurde, hat bis zu der Entscheidung

---

[124] (1941) 58 RPC 91.
[125] Siehe S. 39.
[126] (1974) RPC 583.

"Springende Raubkatze"[127] des Europäischen Gerichtshofes viel Verwirrung erzeugt. Es wurde argumentiert, daß die Vorschrift nicht erkennen lasse, wie die Begriffe "Verwechslung"[128] und "Assoziation" zueinander stehen[129]. So könne gemeint sein, daß Assoziation als Unterfall der Verwechslung gelten solle. Dies hätte bedeutet, daß die Konsumenten entweder über die Herkunft oder die Qualität der Ware verwirrt sein müßten[130]. *Kampermann Sanders*[131] waren der Ansicht, daß der Begriff "Assoziation" von dem Begriff "Verwechslung" losgelöst gelesen werden müsse. Es solle nicht nur der Fall geregelt werden, daß Kunden verwirrt werden, sondern auch, daß dem Markeninhaber durch reine Gedankenverbindung ein Schaden entsteht. Diese Interpretation hätte zur Folge gehabt, daß über diese Vorschrift Schutz vor Verwässerung, Rufausbeutung und Herabsetzung der Marke geltend gemacht werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde auf ein nichtöffentliches Protokoll zur Entstehung der Markenrichtlinie verwiesen[132], in dem es heißt, daß das Konzept "*likelihood of association*" in der Markenrichtlinie der Rechtsprechung der Benelux-Staaten nachgebildet sei[133]. Die Gerichte der Benelux-Staaten interpretieren diese Formulierung derart, daß jede gedankliche Assoziation erfaßt ist, also auch eine ohne Verwechslungsgefahr[134]. Es wurde vertreten, daß diese Erklärungen bei der Interpretation des Begriffes "*likelihood of association*" zu beachten seien. Daher sei das Konzept der Benelux-Staaten zu übernehmen[135].

---

[127] GRUR 1998, 387.

[128] Confusion kann sowohl mit Verwechslung als auch mit Verwirrung übersetzt werden.

[129] Kamperman Sanders, S. 69.

[130] Lewin, (1994) 3 EIPR 91.

[131] S. 69 f.

[132] Statements for Entry in the Minutes of the Council Meeting at which the Directive is Adopted, abgedruckt in Gielen, (1996) 2 EIPR 87, S. 87 ff.

[133] Nr. 5 (b) der Statements. Gleiche Anmerkung besteht für die entsprechende Passage der Gemeinschaftsmarken-Verordnung, ebenfalls abgedruckt in Gielen, a.a.O., S. 88, Nr.6.

[134] Z.B.: Union v. Union Soleure, Benelux Court of Justice, 20 May 1983; Monopoly v. Anti-Monopoly, Dutch Supreme Court, 24. Juni 1977.

[135] Kamperman Sanders, S. 70; Annand & Norman, S. 99 abstrakt zur Relevanz der

Dieser Ansicht wurde vom High Court in zwei Entscheidungen widersprochen[136]. Das Protokoll dürfe nicht beachtet werden, weil es nicht öffentlich sei. Das Gericht dürfe sich auch nicht von Gerüchten über die Motive des Rates leiten lassen. Die Frage war letztlich für den Ausgang dieser Prozesse nicht relevant, so daß keine Vorlage an den EuGH erfolgte.

Ein weiteres Argument für die weite Interpretation ergab sich bei der Betrachtung der Kollisionsgruppe nach s 5 Abs. 3 TMA. Nach dieser Vorschrift verletzt eine Marke ein älteres Markenrecht, wenn sie gleich oder ähnlich einer früheren "bekannten" Marke (*with reputation*) ist und ihr Gebrauch einen unlauteren Vorteil gegenüber der älteren Marke verschaffen oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke mindern würde. Dies bedeutet, daß bezüglich kollidierender Marken für unterschiedliche Warengruppen die Gefahr der Verwässerung, Rufausbeutung und Minderung der Wertschätzung reicht, um die Eintragung der späteren Marke zu verhindern. Was nun für Marken unterschiedlicher Warengruppen gilt, sollte erst recht für Marken identischer oder ähnlicher Waren gelten[137]. Es wäre systemwidrig, wenn Marken, deren Waren oder Dienstleistungen entfernter zueinander stehen, einen besseren Schutz genießen würden als Marken, deren Waren oder Dienstleistungen ähnlicher sind. Die Formulierung der beiden Vorschriften ist offensichtlich unglücklich gewählt. Eine logische Hierarchie des Schutzes für die verschiedenen Kollisionsarten ergibt sich nur, wenn der Begriff "*likelihood of association*" weit interpretiert wird.

Statements: Gielen, S.86.

[136] Ausführlich in Wagamama Ltd. v. City Centre Restaurants plc., (1995) FSR 713; anschließend: British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd., (1996) RPC 281; besprochen in Hurdle, p.299.

[137] Kamperman/Sanders, S. 69.

Der EuGH hat jedoch anders entschieden und sich damit über das Protokoll zur Markenrichtlinie hinweggesetzt. In seiner Entscheidung "Springende Raubkatze"[138] legt der EuGH Art. 4 Abs. 1 (b) MarkenRL wörtlich aus und versteht "*likelihood of association*" nicht als Alternative zu dem Tatbestandsmerkmal "*likelihood of confusion*", sondern als Unterfall. Daher sei nach dieser Vorschrift immer Verwechslungsgefahr erforderlich. Die Gerichte der Mitgliedstaaten sind an diese Auslegung gebunden, so daß der Meinungsstreit erledigt sein dürfte, auch wenn die Argumentation des EuGH unbefriedigend ist.

d) Bekannte Marken

Ist die prioritätsältere Marke eine bekannte Marke (*with reputation*), dann steht sie nach s 5 Abs. 3 TMA der Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke auch dann entgegen, wenn sich deren Waren oder Dienstleistungen nicht ähneln. Allerdings muß die Gefahr vorliegen, daß

> *"the use of the later mark without any due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark."*

Die angemeldete Marke darf also die ältere bekannte Marke nicht verwässern, deren Ruf ausbeuten oder ihre Wertschätzung mindern.

Das Gesetz beschreibt nicht, wann eine Marke bekannt ist. Im *White Paper*[139] zum Trade Marks Act wurde noch der Begriff "*wide reputation*" verwendet[140]. Der Wechsel zu dem schlichten Begriff

---

[138] GRUR 1998, 387.

[139] Kurztitel der Begründung zum Trade Mark Act 1994, veröffentlicht unter dem vollen Titel: Reform of Trade Marks Law, 1990, London.

[140] Kapitel 3.17.

"*reputation*" läßt vermuten, daß damit eine niedrigere Schwelle zum erforderlichen Bekanntheitsgrad verdeutlicht werden sollte. *Alison Firth*[141] schlägt vor, auf die Rechtsprechung zum gleichlautenden Tatbestandsmerkmal im Recht des *passing off* zurückzugreifen. Von anderer Seite wird in Erwägung gezogen, daß "*reputation*" einfach "der Öffentlichkeit bekannt" bedeuten könne[142]. Beide Vorschläge sind hilfreich, beseitigen jedoch nicht das Abgrenzungsproblem. In der Praxis wird und muß es immer auf eine Einzelfallabwägung ankommen. Der Ruf der Marke muß auf jeden Fall derart ausgeprägt sein, daß eine Ausbeutung oder Verwässerung überhaupt möglich ist.

Der Schutz vor Verwässerung, Rufausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung ist dem englischen Recht neu. Daher kann auf keine Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte diese neuen Begriffe, insbesondere den Unlauterkeitstatbestand, interpretieren und anwenden werden.

e) *Honest concurrent use*

Die relativen Eintragungshindernisse erhalten durch das Konzept des *honest concurrent use* nach s 7 TMA eine entscheidende Ausnahme. Das Patentamt kann eine Eintragung trotz Vorliegens eines relativen Hinderungsgrundes vornehmen, wenn der Anmelder darlegen kann, daß er seine Marke in redlicher Weise gleichzeitig mit der kollidierenden Marke benutzt hat. In der Entscheidung *Alex Pirie & Sons Ltd.'s Application*[143] wurde herausgearbeitet, welche Umstände zu berücksichtigen sind:

---

[141] Rdnr. 7.27.
[142] Groom u.a., S. 89.
[143] (1933) RPC 147, 159 ff.

(1) Der Grad der Verwechslungsgefahr,
(2) die Gutgläubigkeit bei der Wahl der Marke,
(3) der Zeitraum der parallelen Nutzung der Marke und
(4) die Größe der Unternehmen.

Der letzte Punkt soll für die Abwägung der Schäden entscheidend sein. Ein kleineres Unternehmen kann eher auf eine Eintragung verzichten. Für ein großes Unternehmen wird der parallele Gebrauch seiner Marke durch ein kleineres eventuell nur unbeachtlichen Schaden verursachen.

Es obliegt dem Eigentümer der bereits eingetragenen Marke, gegen eine parallele Eintragung Widerspruch einzulegen. Nach Ablauf von 5 Jahren hat der Widerspruch nur noch Erfolg, wenn der Eigentümer Böswilligkeit des anderen Markeninhabers nachweisen kann[144].

Dieses Konzept ist mit der Markenrichtlinie unvereinbar, denn in ihr ist eine derartige Ausnahme nicht vorgesehen. Vielmehr ist durch Art. 4 MarkenRL, der die gleichen relativen Gründe wie s 5 TMA enthält und keine Ausnahmen vorsieht, den Mitgliedsstaaten kein Spielraum für die Schaffung einer derartigen Regelung gelassen. In dieser Hinsicht steht der Trade Marks Act 1994 somit im Widerspruch zu der Markenrichtlinie[145]. Daher könnte gegen Großbritannien Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 169 EGV eingeleitet werden.

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen

Ist eine Marke eingetragen, so wird sie nach s 10 TMA vor Benutzungen durch andere geschützt. Es ist zwischen dem Identitäts- und Verwechslungsschutz sowie dem Schutz vor Verwässerung, Rufausbeutung

[144] Hansard (House of Lords), Band 533, Nr. 55, 14. März 1994, Spalte 72.
[145] So auch Annand & Normann, S. 101; Holyoak and Torremans, S. 313.

und Beeinträchtigung der Wertminderung zu unterscheiden. Die Verletzungstatbestände sind identisch mit den relativen Eintragungshindernissen in s 5 TMA, auf die daher verwiesen wird.

Aber nicht jede Benutzung, die in den Schutzbereich einer Marke fällt, verletzt das Recht ihres Inhabers. Die Benutzung muß im geschäftlichen Verkehr erfolgen. Darüber hinaus ist es streitig, ob auch markenmäßiger Gebrauch erforderlich ist. Schließlich sind durch s 11 Abs. 2 TMA einige Benutzungshandlungen von den Verletzungshandlungen ausgenommen. Eine weitere Einschränkung des Markenrechts enthält s 10 Abs. 6 TMA, die gewisse Arten vergleichender Werbung erlaubt.

1. Markenmäßiger Gebrauch

Unter dem Trade Mark Act 1938 war eine Verletzung des Markenrechtes nur gegeben, wenn die Marke *in the course of trade* und *as a trade mark* genutzt wurde. Die Marke mußte also im geschäftlichen Verkehr und markenmäßig benutzt werden. Der Wortlaut der neuen s 10 TMA nennt nur noch das Erfordernis: "*if he uses in the course of trade a sign*". Es bestehen daher Zweifel darüber, ob durch diesen neuen Wortlaut das Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs entfallen ist. Es ist zu untersuchen, was unter markenmäßigem Gebrauch zu verstehen ist und ob dieses Tatbestandsmerkmal erforderlich ist.

Eine Marke wird markenmäßig benutzt, wenn sie nicht nur dekorativ oder beschreibend verwendet wird, sondern ihrer primären Funktion gemäß, die Herkunft eines Produktes anzeigt[146]. Der häufigste Fall ist, daß die Marke auf dem dazugehörigen Produkt erscheint. Aber auch wenn die Marke in einem Rundfunkwerbespot genannt wird oder ohne das Produkt auf einem Plakat abgebildet ist, dient sie immer noch dazu,

---

[146] Vergl. Definition der Funktion von Marken im 10. Erwägungsgrund der Markenrichtlinie.

eine Verbindung zwischen Produkt und Inhaber herzustellen. Anders verhält es sich etwa, wenn die Marke im Rahmen einer Berichterstattung zitiert wird. Obwohl auch hier eine Assoziation erstellt wird, geht es dem Benutzer allein darum, ein Produkt beim Namen zu nennen. Derartige Fälle, wie z.B. auch der Gebrauch im privaten Gespräch, sind bereits kein gewerblicher Gebrauch. Für die hier gestellte Frage, ob auch markenmäßiger Gebrauch erforderlich ist, müssen die Fälle untersucht werden, in denen zwar gewerblicher, jedoch kein markenmäßiger Gebrauch vorliegt. In drei Entscheidungen befanden britische Gerichte, daß ein derartiger Fall gegeben sei:

In *Mothercare UK Ltd. v. Penguin Books Ltd.*[147] war die Klägerin Inhaberin der britischen Ladenkette "Mothercare" für Schwangerschaftsbekleidung und Kleinkinderbedarf. Die Beklagte veröffentlichte unter dem Titel "Mothercare/Other Care" ein Buch über die Probleme arbeitender Mütter. Die Klägerin klagte auf Unterlassung der Benutzung ihrer Marke "Mothercare". Das Gericht befand, daß kein markenmäßiger Gebrauch vorliege. Der Titel des Buches beschreibe lediglich dessen Inhalt.

In *Mars GB Ltd. v. Cadbury Ltd.*[148] war die Klägerin einerseits Inhaberin der Marke "Treets" für Konfekterie und vertrieb andererseits ihren bekannten Schokoladenriegel "Mars" in kleineren Portionen als "Fun Size". Die Beklagte brachte ähnlich kleine Riegel unter der Bezeichnung "Treat Size" auf den Markt. Die Klägerin trug vor, dies verletze ihre Marke "Treets". Auch hier entschied das Gericht, daß "Treat Size" lediglich beschreibend sei und nicht als markenmäßiger Gebrauch aufgefaßt werden könne, obwohl es zugab, daß eine gewisse Assoziation mit der Klägerin möglich war:

---

[147] (1988) RPC 113.
[148] (1987) RPC 387.

> *"The existence of an association is one thing and use as a trade mark is another. A trade mark is a flag planted to identify the fact that you are in a particular trader's territory."*

Schließlich ist die Entscheidung in *Unidoor Ltd. v. Marks & Spencer Ltd.*[149] zu nennen. Die Klägerin war Inhaberin der Marke "Coast to Coast" für Bekleidung. Diese Marke verwendete sie als Aufdruck bei Oberbekleidungsstücken in Verbindung mit verschiedenen Zusätzen, wie z.B.: Coast to Coast Club. Die Beklagte verwendete den Aufdruck "Marine Girl Coast to Coast" auf ihren Sweatshirts. Die Klägerin sah hierin eine Verletzung ihres Markenrechts. Das Gericht meinte, der Gebrauch durch die Beklagte sei kein markenmäßiger Gebrauch. Typischerweise werde die Herkunft eines Bekleidungsstückes durch die Beschriftung eines kleinen Schildes an der Innenseite angezeigt. Der Druck auf der Außenseite eines Bekleidungsstückes sei lediglich dekorativ. Diese Entscheidung ist unhaltbar. Es ist heute allgemein üblich, daß Designer ihre Marken auf Bekleidungsstücke drucken. Dies soll nur zum Teil einen dekorativen Zweck erfüllen. Entscheidend ist auch, daß der Aufdruck signalisieren soll, daß das Bekleidungsstück etwa von Calvin Klein, Hugo Boss oder Adidas stammt. Der Betrachter geht davon aus, daß der Aufdruck die Herkunft des Bekleidungsstückes anzeigt. Also ist dieser Gebrauch markenmäßig. Wie aus dem *White Paper* erkennbar wird, hatte das Parlament auch gerade diesen Fall vor Augen[150].

Es sollte in diesem Zusammenhang überlegt werden, ob das hier Gesagte auch gilt, wenn auf einem T-shirt "Coca-Cola" steht. Der Durchschnittskunde wird nicht unbedingt davon ausgehen, daß das T-shirt wirklich von der Coca-Cola Cooperation produziert wurde. Dieser Durchschnittskunde weiß aber, daß bekannte Marken lizensiert werden.

---

[149] (1988) RPC 275.
[150] Rdnr. 3.17.

Er wird daher zumindest annehmen, daß Coca-Cola eine Lizenz für den Aufdruck vergeben hat und vielleicht sogar eine Qualitätskontrolle ausübt. Auch in diesem Beispiel zeigt die Marke somit eine Verbindung zwischen Inhaber und Produkt an. Daher sollte auch dieser Gebrauch als markenmäßig eingeordnet werden.

Es verbleiben somit die Fälle "Mothercare" und "Treat Size" als Beispiele eines gewerblichen, aber nicht markenmäßigen Gebrauchs. Würde man die Ansicht vertreten, daß s 10 TMA keinen markenmäßigen Gebrauch erfordert, würden diese Fälle trotzdem keine Markenrechtsverletzungen darstellen. In diesen Fällen wurde die Marke beschreibend benutzt und derartige Benutzungshandlungen werden durch s 11 Abs. 2 (b) TMA von den Verletzungstatbeständen ausgenommen[151]. Daher hat das Tatbestandsmerkmal nach dem heutigen Recht in diesen Fällen keine Bedeutung mehr.

Gegen das Erfordernis markenmäßigen Gebrauchs spricht, daß dieses Tatbestandsmerkmal weder im Gesetz, noch im *White Paper* erwähnt wird. Weiterhin ergibt sich aus den s 5 Abs. 3 u. s 10 Abs. 3 TMA, daß das Gesetz, der Richtlinie folgend, nicht nur die Herkunftsfunktion der Marke schützen soll, sondern auch ihren Werbewert. Dieser kann aber auch bereits ohne markenmäßigen Gebrauch durch Verwässerung, Ausbeutung und Herabsetzung beeinträchtigt werden. Daher sollte dieser Schutz nicht durch das Erfordernis markenmäßigen Gebrauchs begrenzt werden[152].

---

[151] So auch Groom u.a., S. 89.

[152] So auch Jacob J. in British Sugar Plc. v. James Robertson & Sons Ltd., (1996) RPC 281, 291, der die problematischen Fälle über s 11 Abs. 2 TMA lösen will; a. A.: Lord McCluskey in Bravo Merchandising Services Ltd. v. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., (1996) FSR 205; Groom u.a., S. 89.

2. Ausnahmen nach s 11 Abs. 2 TMA

In s 11 Abs. 2 TMA sind Benutzungsarten aufgezählt, die keine Verletzungshandlungen darstellen sollen, sofern sie *in accordance with honest practices in industrial or commercial matters* erfolgen.

a) Benutzung des eigenen Namens oder der eigenen Adresse

Nach s 11 Abs. 2 (a) TMA darf niemand daran gehindert werden, seinen eigenen Namen oder seine Adresse zu benutzen. Zunächst schützt diese Vorschrift Namen, die bereits vor der Eintragung der Marke geführt wurden. Es ist fraglich, inwieweit sich ein Unternehmen oder eine natürliche Person nach Eintragung einer Marke durch einen anderen einen gleichlautenden Namen zulegen und dann auf den Schutz der s 11 Abs. 2 (a) TMA vertrauen darf.

aa) Gesellschaftsnamen

Wenn ein Unternehmen sich einen Namen zulegt, der bereits als Marke eingetragen ist und es diesen Namen auch benutzt, ist die Rechtslage zunächst einfach. Der Gebrauch dieses Namens stellt eine Markenrechtsverletzung dar und kann untersagt werden. Dies gilt selbst dann, wenn einer der Gesellschafter den betreffenden Namen führt[153]. Nur wenn dieser Gesellschafter schon zuvor unter seinem Namen in demselben Gewerbe tätig war, kann er ein Namensrecht auf seine Gesellschaft übertragen, das dem Markeninhaber nach s 11 Abs. 2 (a) TMA entgegengehalten werden kann.

[153] Tussaud v. Tussaud, (1890) 44 Ch D 678.

Unklar ist die Rechtslage bei den in Großbritannien sehr üblichen "ruhenden Gesellschaften" (*dormant companies*). Diese Gesellschaften werden beim Handelsregister angemeldet und eingetragen, jedoch lange Zeit nicht benutzt. Daher ist zweifelhaft, ob ein Gebrauch vorliegt, der eine Markenrechtsverletzung darstellt, denn das Zeichen wird nicht aktiv genutzt. Der Markeninhaber könnte warten, bis die Gesellschaft am Handelsverkehr teilnimmt und dann Klage erheben. Allerdings vergehen bis zu 18 Monate, bis diese Aktivierung der Gesellschaft aus dem Register erkennbar wird[154]. In dieser Zeit kann dem Markeninhaber bereits Schaden entstanden sein. Er hat also ein berechtigtes Interesse daran, schon gegen die ruhende Gesellschaft vorzugehen.

Bereits 1974 befaßte sich der *Mathys Report*[155] mit Fragen zur Reform des Markenrechts. Dort wurde unter anderem vorgeschlagen, Handels- und Markenregister derart zu verbinden, daß bei Eintragungsanträgen auch das jeweilige andere Register nach Kollisionen untersucht wird. Der Markenrechtsinhaber sollte weiterhin das Recht haben, der Eintragung eines gleichlautenden oder ähnlichen Namens ins Handelsregister zu widersprechen. Dieser Vorschlag wurde im *White Paper* verworfen[156]. Markenrechtsverletzungen lägen nur bei identischen oder ähnlichen Warengruppen vor und nur in besonderen Fällen bei unterschiedlichen Warengruppen. Eine ruhende Gesellschaft ließe sich keiner Warengruppe zuordnen, insbesondere dann nicht, wenn der Inhaber erkläre, er habe keine Absicht, unter diesem *company name* zu handeln. Ein Recht des Markeninhabers, unabhängig von der Warengruppe einer Eintragung ins Handelsregister zu widersprechen, würde dem System des Markenrechts zuwiderlaufen. Es verbleibt daher nur die Möglichkeit, sich gegen den Gebrauch der Marke zu wehren.

---

[154] Watts/Walsh, S. 336.

[155] British Trade Mark Law and Practice, Report of the Comittee to Examine British Trade Mark Law and Practice, HMSO, Mai 1974.

[156] Rdnr. 5.19.

Man könnte argumentieren, daß bereits die Wahl des Namens oder dessen Eintragung in das Handelsregister ein Gebrauch ist[157]. Letzteres wurde vom Gericht in der Sache *Ben & Jerry's*[158] theoretisch für möglich gehalten. Allerdings sei dieser Gebrauch dann einmalig und berechtigte nicht zu einer Unterlassungsverfügung. Hiergegen führen *Watts/Walsh*[159] zu Recht an, daß eine derartige Gesellschaft jedes Jahr zumindest ihren Geschäftsbericht und ihre Bilanz abgeben muß und somit eine fortdauernde Benutzung der Marke vorliegt. Es verbleibt jedoch als zweite Hürde das bereits angeführte Problem, daß Markenrechtsverletzungen nur in bezug auf Warengruppen erkannt werden können, die im Falle einer ruhenden Gesellschaft nicht zu ermitteln sind.

In diesen Fällen könnten Lösungsansätze auf anderen Rechtsgebieten angedacht werden. Die böswillige Blockierung des Registers könnte die unerlaubte Handlung der Verschwörung (conspiracy) erfüllen[160]. Weiterhin könnte der Registerbeamte die Eintragung nach s 32 Companies Act 1985 mit der Begründung verweigern, daß eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn eine bekannte Marke von einem anderen als *company name* in das Handelsregister eingetragen wird[161]. Dies steht jedoch im freien Ermessen der Behörde[162].

In den problematischen Fällen der ruhenden Gesellschaften kann auch eine *passing off*-Klage in Frage kommen[163]. Schließlich kann argumentiert werden, daß s 11 Abs. 2 TMA überhaupt nur auf natürliche Perso-

---

[157] Watts/Walsh, S. 341 f.

[158] Ben & Jerry's Home Made Inc. v. Ben & Jerry's Ice-Cream Ltd, unveröffentlicht, Chancery Division, 19.01.1995.

[159] S. 342.

[160] So befunden in Fletcher Challenge Ltd. v. Fletcher Challenge Pty., (1982) FSR 1.

[161] So in R. v. The Register of Companies, (1912) 3 KB 23.

[162] Siehe oben S. 3.

[163] So in Glaxo plc. v. Glaxowellcome Ltd., unveröffentlicht (1996) FSR 380; La Societe Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor v. Panhard-Levassor Motor Co., (1901) 43 RPC 405; Suhner & Company AG v. Suhner Ltd., (1967) FSR 319.

nen anwendbar ist. Vor der Rechtsänderung bestand eine ähnliche Vorschrift, die von den Gerichten derart interpretiert wurde, daß sie sich nicht nur auf Namen von natürlichen, sondern auch von juristischen Personen bezieht[164]. Diese Rechtslage könnte sich jetzt geändert haben, da sich in dem Protokoll zur Richtlinie[165] ein Vermerk befindet, daß "eigener Name" sich nur auf natürliche Personen beziehen soll. *Watts/Walsh*[166] geben zu Bedenken, daß in Anbetracht der Rechtsprechung in dem Fall *Wagamama*[167] nicht davon auszugehen sei, daß die Gerichte diese Interpretation übernehmen, weil das House of Lords Anmerkungen in dem Protokoll zur Richtlinie nicht für verbindlich hält. Weiterhin weisen sie darauf hin, daß s 5 und Tabelle 1 des Interpretation Act 1978 für alle Gesetze verbindlich festlegen, daß der Begriff "Person" juristische Personen miteinbezieht. Es kann jedoch weder auf die Interpretation durch britische Gerichte noch auf den Interpretation Act 1978 ankommen. Die Formulierung in s 11 Abs. 2 TMA ist aus Art. 4 Abs. 4 (c) MarkenRL übernommen. Diesbezüglich hat der Europäische Gerichtshof gem. Art. 177 EGV ein Auslegungsmonopol. Es ist wahrscheinlich, daß er entsprechend dem Protokoll interpretieren wird[168], sobald ihm die Frage vorgelegt wird. Diese Ungleichbehandlung von Namen natürlicher und juristischer Personen ist auch gerechtfertigt. Der Name eines Menschen ist als Teil seiner Persönlichkeit besonders schutzwürdig. Natürliche Personen erhalten ihre Namen von ihren Eltern, und es ist ihnen nicht zuzumuten, diesen zu ändern. Daher sollten Namen natürlicher Personen generell rechtlich geschützt werden. Firmen werden dagegen von ihren Inhabern gewählt. Es ist deren Auf

---

[164] Parker-Knoll v. Knoll International (1961) RPC 346; (1962) RPC 265, House of Lords.

[165] Abgedruckt in Gielen, European Trade Mark Legislation, S.87f.

[166] S. 341.

[167] Siehe S. 45 u. Fn. 136.

[168] Obwohl der Europäische Gerichtshof in der Puma-Entscheidung von den Aussagen im Protokoll abgewichen ist. Siehe dazu S. 46.

gabe, einen Namen zu wählen, der nicht mit einer eingetragenen Marke kollidiert. Daher ist zu hoffen, daß der Europäische Gerichtshof im Rahmen einer zukünftigen Vorlage diese enge Auslegung übernimmt[169].

bb) Natürliche Personen

Es schließt sich die Frage an, ob denn eine natürliche Person im Wege einer Namensänderung eine eingetragene Marke als Namen wählen kann. Derartige Namensänderungen sind möglich[170]. Eine offizielle Anerkennung erfolgt jedoch nur, wenn verständliche Gründe für die Namensänderung vorliegen und keine Schadenszuführungsabsicht hinter dem Wunsch steht[171]. Dieses Prinzip wurde in der Entscheidung *North Cheshire and Manchester Brewery Co. Ltd.*[172] auf Gesellschaftsnamen übertragen, aber in den oben zitierten späteren Entscheidungen nicht mehr aufgenommen.

cc) Redlichkeit der Benutzung

Es verbleibt die Frage, wann die Benutzung des eigenen Namens nicht redlich ist. Hier läßt sich auf die Rechtsprechung in *passing off*-Entscheidungen zurückgreifen. In dem Fall *Baume*[173] wurde erklärt, daß eine natürliche Person, die einen mit dem Namen eines bekannten Unternehmens identischen Namen führt, die Pflicht hat, ihr Gewerbe von dem bekannten Unternehmen zu unterscheiden, sofern dieses Unternehmen als erstes unter diesem Namen handelte. Die Unterscheidung kann derart erfolgen, daß etwa der Vorname hinzugefügt wird. Andere Wege sind eine eindeutige Unterscheidung im Logo oder durch

---

[169] Anders Wadlow, S. 483 a.E.

[170] Davies v. Lowndes (1835), 1 Bing NC 597, 618.

[171] Du Boulay v. du Boulay, (1869) LR 2 PC 430; Earl Cowley v. Countess Cowley, (1901) AC 450.

[172] (1899) AC 83.

[173] Baume & Co. Ltd. v. AH Moore Ltd., (1957) RPC 459 und (1958) RPC 226.

den Schriftzug. Es kommt jedoch jeweils auf den Einzelfall an, welche Maßnahmen ausreichend sind. Die Gerichte haben z.B. den Familienangehörigen der *Tussauds*[174] und der *Guccis*[175] verboten, unter ihrem eigenen Namen zu handeln.

Diese Rechtsprechung sollte auch für den Trade Marks Act 1994 gelten, um derart bekannte Marken zu schützen. Diese Ansicht verträgt sich mit einer neueren Entscheidung[176], in welcher der Grundsatz aufgestellt wurde, daß der Gebrauch des eigenen Namens jedenfalls dann unredlich ist, wenn dieser Gebrauch die Voraussetzungen des passing off erfüllt. Ist dies nicht der Fall, können nur besondere andere Umstände die Unredlichkeit begründen.

b) Beschreibende Marken und Bestimmungshinweise

Nach s 11 Abs. 2 (b) TMA ist es erlaubt, fremde Marken in ihrer rein beschreibenden Funktion zu benutzen. Sollte z.B. die beschreibende Marke "Office Cleaning" nach Erlangen von Verkehrsgeltung für die Dienstleistung "Büroreinigung" eingetragen worden sein, so kann einem anderen nicht verboten werden, diese Wörter in ihrer beschreibenden Funktion zu benutzen. Schließlich ist es Ersatzteil- und Zubehörhändlern nach s 11 Abs. 2 (c) TMA erlaubt, fremde Marken zur Kennzeichnung der Produkte zu benutzen, für die sie Ersatz- oder Zubehörteile verkaufen.

Auch für diese Ausnahmen gilt die Voraussetzung der Redlichkeit der Benutzung. Sie wird nicht gegeben sein, wenn der Anschein des markenmäßigen Gebrauchs erweckt wird.

---

[174] Gucci (Guccio) SpA v. Paolo Gucci, (1991) FSR 89.
[175] Tussaud v. Tussuad (1890) 44 Ch D 678, siehe S. 19.
[176] Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB, (1998) FSR 500.

3. Vergleichende Werbung

Von besonderem Interesse ist s 10 Abs. 6 TMA, die sich mit vergleichender Werbung befaßt. Dieser Themenbereich ist nicht von der Markenrichtlinie gedeckt. Wie bereits erläutert, ist vergleichende Werbung allerdings nunmehr in der Richtlinie über irreführende Werbung mitgeregelt[177]. Die Regelung im TMA enthält eine für den *common lawyer* ungewohnt offengehaltene Terminologie:

> *"Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or licensee.*
> *But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark."*

Der erste Satz soll vergleichende Werbung grundsätzlich legitimieren. Der zweite Satz enthält jedoch einige Einschränkungen. Der Gebrauch der fremden Marke muß im Einklang mit redlichem Brauch sein und darf keinen unlauteren Vorteil aus dem Vergleich ziehen oder die Marke verwässern.

Der erste Prozeß, der sich mit dieser Vorschrift befaßte, war *Barclays Bank plc. v. RBS Advanta*[178]. Die Beklagte warb für ihre neue Kreditkarte durch Verteilung von zwei Flugblättern. Auf dem ersten Blatt wurden in einer Tabelle Konditionen wie z.B. Jahresbeitrag und Zins-

---

[177] 84/450/EG vom 10.9.1984, Abl. EG L 250/17, geändert durch Richtlinie 97/55/EG vom 6.10.1997, Abl. EG L 290/18; siehe hierzu S. 26ff.

raten von Wettbewerbern aufgelistet. Auf dem zweiten Flugblatt listete die Beklagte 15 Vorzüge ihrer eigenen Karte auf. Darunter befanden sich Konditionen, die tatsächlich besser waren als die der benannten Konkurrenten, aber auch Vorzüge, welche die Karte der Klägerin mit den Konkurrenzprodukten gemeinsam hatte. Vor Gericht war streitig, ob die zweite Hälfte des zweiten Satzes in s 10 Abs. 6 TMA die Voraussetzung des *honest practice* in Satz eins erweitert, konkretisiert oder nur beispielhaft erläutert. Das Gericht befand, daß die zweite Hälfte der ersten nichts hinzusetze[179]. Der Gebrauch einer Marke, der wider *honest practice* ist, ziehe in fast allen Fällen einen unlauteren Vorteil mit sich und umgekehrt. Folglich sei es ausreichend festzustellen, daß eine unredliche Handlung wider redlichen Brauchs vorliegt.

Gegen diese Auslegung wurde im Prozeß vorgetragen, daß sie unsystematisch sei. Die Phrase "*without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark*" findet sich wörtlich in s 10 Abs. 3 TMA wieder. Dort sei etwas anderes als *honest practice* gemeint. Also könne die Phrase nicht synonym mit *honest practice* sein. Dem ist entgegenzuhalten, daß diese Vorschriften nicht von demselben Gesetzgeber stammen. S 10 Abs. 3 ist der Markenrichtlinie entnommen und s 10 Abs. 6 TMA vom britischen Parlament hinzugefügt. Dies hat eine Unstimmigkeit ergeben.

Die Klägerin in *Barclays v. RBS Advanta* trug vor, daß der Vergleich in der Werbekampagne der Beklagten aus zwei Gründen unredlich sei. Zum einen sei der Vergleich irreführend, weil nur die schlechteren Konditionen der Barclaycard angeführt wurden, nicht jedoch andere Vorzüge. Zum anderen seien viele der von der Beklagten angeführten 15 Vorzüge beiden Karten gemeinsam. Die Werbung suggeriere, daß

---

[178] (1996) RPC 307.

[179] Sich anschließend: Vodafone Group PLC v Orange Personal Communications Services Limited, Urteil vom 10.7.96, Ch 95/V/6905.

die Vorzüge nur bei der Beklagten erhältlich seien. Das Gericht wies diesen Vortrag zurück. Die Werbung sei mit den Augen des "*reasonable readers*" zu prüfen. Diese Person sei vertraut mit den üblichen Bedingungen von Kreditkarten. Dem Leser sei daher bewußt, daß die 15 Vorzüge nicht nur für die Karte der Beklagten gelten. Er sei auch gewahr, daß die Bedingungen stets ein Paket seien und daher das gesamte Paket der Konkurrenten mit dem Angebot der Beklagten verglichen werden müsse. Folglich wies das Gericht den Antrag der Klägerin auf eine Unterlassungsverfügung ab. Das Urteil gibt wenig Anleitung für eine Auslegung von s 10 Abs. 6 TMA. Offensichtlich wird es immer auf eine Einzelfallbetrachtung ankommen.

Ein anderes Problem dieser Vorschrift ist die Erwähnung der Verwässerung. Es ist zu erwägen, ob es bei vergleichender Werbung überhaupt zu einer Verwässerung einer Marke kommen kann, denn sie wird entweder in ausdrücklicher Verbindung mit oder in Assoziation zu ihrem eigenen Produkt benutzt. Eine derartige Werbung verstärkt die Assoziation der Marke mit ihrem Produkt. Trotzdem wird man zu dem Schluß kommen, daß die Kennzeichnungskraft in diesen Fällen geschwächt werden kann. Wenn ein Staubsaugerunternehmen mit dem Slogan wirbt: "Der Porsche unter den Staubsaugern", so kann dies zunächst eine Rufausbeutung und Imageschädigung sein. Im übrigen aber wird der Konsument nach dieser Werbekampagne das Wort "Porsche" gedanklich nicht mehr nur mit den berühmten Fahrzeugen und ihrem Hersteller verbinden, sondern zusätzlich auch mit Staubsaugern. Während somit die Marke zunächst so stark war, daß bei ihrer Erwähnung nur an den Fahrzeugproduzenten gedacht wurde, wird sie nunmehr auch mit einem anderen Produkt assoziiert. Dem steht nicht entgegen, daß der Konsument weiß, das keine zweite Marke "Porsche" auf dem Markt ist. Es gibt somit im Bereich der vergleichenden Werbung durch

aus die Gefahr der Verwässerung einer Marke. Grundsätzlich sollte der Schutz vor Verwässerung nur Marken mit Bekanntheitsgrad zukommen. Nur diese Marken können überhaupt verwässert werden.

Zukünftig wird die Regelung in der Richtlinie zur irreführenden und vergleichenden Werbung zu beachten sein[180]. Die Klausel in s 10 Abs. 6 TMA ist derart offen gehalten, daß sie ohne Schwierigkeiten von den Gerichten im Lichte der Richtlinie ausgelegt werden kann. Es bedarf daher im Markenrecht keiner gesetzlichen Umsetzung der neuen Richtlinie.

D. Begrenzung des Markenrechts

Grundsätzlich gilt das Markenrecht aufgrund einer Eintragung nach s 9 Abs. 1 TMA für das gesamte Gebiet Großbritanniens. Allerdings erfährt dieses grundsätzlich absolute Recht nach s 11 Abs. 3 TMA eine Einschränkung derart, daß der Markeninhaber nicht die Benutzung älterer Rechte von lediglich örtlicher Bedeutung verbieten kann. Schließlich regelt 12 TMA die Erschöpfung des Markenrechts.

1. Örtlicher Gebrauch

Der Richtlinie folgend ist in s 11 Abs. 3 TMA vorgesehen, daß ältere Rechte von örtlicher Bedeutung eine eingetragene Marke nicht verletzen. Die Vorschrift nennt ausdrücklich *passing off* als ein älteres Recht, ist aber im übrigen offengehalten für andere Rechte. *Lord Strathclyde* äußerte sich im House of Lords zu dieser Vorschrift derart:

---

[180] Siehe S. 26 ff.

> *"We are not aware at present of any other law, apart from passing off, upon which the owner of a local right could rely, but we do not wish to draft the Bill so tightly as to exclude such a possibility."* [181]

Dieses ältere Recht darf nur innerhalb der beschränkten Örtlichkeit ausgeübt werden, in der es anerkannt ist. Wenn der Inhaber des älteren Rechtes nach der Registrierung der Marke durch eine andere Person sein Unternehmen auf andere Regionen erweitert, kann ihm dort die Benutzung untersagt werden. Auf den ersten Blick erstaunt es, daß sich ein Beklagter, der ein *passing off*-Recht hat, welches in mehr als lediglich einer Örtlichkeit anerkannt ist, nicht mit s 11 Abs. 3 TMA verteidigen kann. Wem somit ein weit größeres Recht zusteht, der kann lediglich die Gültigkeit der Marke anfechten oder Verwechslungsgefahr bestreiten, während Inhaber von Rechten in lediglich einer Örtlichkeit sich ohne diese Erfordernisse verteidigen können. Dieser Regelung scheint ein Bagatell-Gedanke zugrunde zu liegen. Ein älteres Recht, welches sich über weite Bereiche Großbritanniens erstreckt, gefährdet den Inhaber einer registrierten Marke erheblich. Wer ein derart starkes *passing off*-Recht innehat, von dem kann eher erwartet werden, daß er das Register im Auge behält und Widerspruch gegen eine Eintragung erhebt. Für kleine Unternehmen ist der Aufwand, das Register zu überprüfen, dagegen unverhältnismäßig groß. Weiterhin erleidet der Inhaber der registrierten Marke lediglich geringen Schaden, wenn er auf seinen Markenschutz in dieser Örtlichkeit verzichten muß. Diese von der Richtlinie in Art. 6 Abs. 2 vorgesehene Regelung stellt daher einen angemessenen Interessenausgleich dar.

Problematisch ist die Definition des Begriffes *locality* und seine Abgrenzung von *territory* und *region*. Um dem genannten Interessenausgleich gerecht zu werden, sollte der Begriff *locality* eng ausgelegt wer-

---

[181] Hansard, House of Lords, Public Bill Commitee, 18/1/94.

den. Die Fläche eines *boroughs*, vergleichbar der Größe eines deutschen Kreises, scheint angemessen. Es sollte jedoch nicht auf politische, sondern auf geographische Flächen und auf die Einwohnerzahl ankommen. Verschiedene Dörfer aus mehreren anliegenden *boroughs* sollten gleichfalls eine *locality* bilden, wenn sie insgesamt nicht größer als ein *borough* sind.

2. Erschöpfung des Markenrechts

Durch s 12 TMA sollte die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Erschöpfung von Markenrechten kodifiziert werden[182], wie dies von Art. 7 MarkenRL vorgesehen ist. Wird eine Ware mit einer Marke innerhalb der Europäischen Gemeinschaft auf den Markt gebracht, so kann der Markeninhaber den Umlauf dieser Ware innerhalb des Wirtschaftsraumes nicht mehr untersagen. Eine Ausnahmeregelung ist für die Fälle vorgesehen, in denen der Zustand des Produktes von einer anderen Person geändert wurde.

Es war zunächst unklar, ob es trotz Art. 7 MarkenRL immer noch möglich ist, bezüglich der Importe von außerhalb der EU das Prinzip der internationalen Erschöpfung aufrechtzuerhalten. Diese Frage hat der EuGH[183] jetzt dahingehend entschieden, daß die Markenrichtlinie das Prinzip der internationalen Erschöpfung ausschließt. Zwar verbiete die Richtlinie die weitere Anwendung der internationalen Erschöpfung für Importe von außerhalb der EU nicht ausdrücklich, doch ergebe sich dessen Unanwendbarkeit aus dem Zusammenhang. Es würde den Handel in der EU beeinträchtigen, wenn einige Mitgliedsländer das Prinzip der internationalen Erschöpfung und andere das der europäischen anwendeten.

---

[182] White Paper, Rdnr. 3.36.

[183] C-355795, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, (1998) FSR 474.

E. Markenschutz außerhalb des Markenregisters

Marken sind ebenso wie Unternehmenskennzeichen über *passing off*, *injurious falsehood* und *defamation* geschützt. Darüber hinaus enthält s 56 Abs. 2 TMA eine Vorschrift für notorisch bekannte Marken gem. Art. 6bis PVÜ. Danach kann der Inhaber einer notorisch bekannten Marke auf Unterlassung der Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren klagen. Voraussetzung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr.

Diese Vorschrift erstaunt aus mehreren Gründen. Zum einen liegt im Falle der Verwechslungsgefahr meistens bereits ein *passing off*-Fall vor. Die Vorschrift erfaßt daher lediglich die seltenen Fälle, in denen trotz Verwechslungsgefahr kein Schaden gegeben ist. Weiterhin gilt die Regelung nicht für Kollisionen mit unterschiedlichen Warengruppen, obwohl dies von Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS gefordert wird. Lediglich wenn es um den Widerspruch zu einer Eintragung ins Markenregister geht, wird über s 5 Abs. 3 TMA auch Schutz vor Kollisionen mit unterschiedlichen Warengruppen gewährt.

Weiterhin erfaßt die Vorschrift nicht die Fälle der Verwässerung und Rufausbeutung. Auch hier kann der Inhaber einer notorisch bekannten Marke nur Verwässerung oder Rufausbeutung geltend machen, wenn er gem. s 5 Abs. 3 TMA gegen eine Registrierung vorgehen will. Es bleiben die Fälle, in denen die uneingetragene, notorisch bekannte Marke mit einer anderen Marke kollidiert. Sofern der Inhaber einer notorisch bekannten Marke etwa aufgrund von Branchenferne keine Verwechslungsgefahr nachweisen kann, ist er schutzlos. Damit ist er schlechter geschützt als der Inhaber einer bekannten, eingetragenen Marke, der sich gem. s 10 Abs. 3 TMA auch gegen Verwässerung, Rufausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung schützen kann. Daher sind

notorisch bekannte Marken ungenügend geschützt. Die vorrangige Gefahr für notorisch bekannte Marken besteht in der Verwässerung. Wenn sich z.B. ein Laden mit Billigprodukten in London "Harrods" nennt, wird es kaum zur Verwechslung kommen. Je mehr Händler sich jedoch diesen Namen zulegen, um so geringer wird die Kennzeichnungskraft der Marke für das weltberühmte Kaufhaus. Plötzlich ist nicht mehr eindeutig, wenn jemand sagt: "Ich gehe zu Harrods", welcher Laden gemeint ist. Die Gefahr der Verwässerung kann daher größer als die der Verwechslungsgefahr sein. Obwohl der Schutz durch s 56 Abs. 3 TMA die Anforderungen des Art 6bis PVÜ erfüllt, erscheint er ungenügend.

F. Zusammenfassung

1. Marken können in England den gleichen Schutz beanspruchen wie Unternehmenskennzeichen. Allerdings ist die allgemeine Zulässigkeit vergleichender Werbung im Markenrecht durchbrochen. Die Verwendung einer geschützten Marke in vergleichender Werbung kann eine Markenrechtsverletzung darstellen, wenn sie unlauter ist.

2. Durch die Eintragung in das Markenregister kann ihr Inhaber Schutz in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen erreichen. Eingetragene Marken werden vor Verwechslung mit ähnlichen oder identischen Marken für ähnliche oder identische Waren- oder Dienstleistungen geschützt. Bei Bekanntheit der Marke wird der Schutzbereich erweitert. Ein Markenrecht ist dann auch verletzt, wenn die konkurrierende Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, sofern dieser Gebrauch die geschützte Marke ausbeutet, verwässert oder in der Wertschätzung beeinträchtigt.

3. Abschnitt: Übereinstimmung mit internationalen Rechtsquellen

A. Pariser Verbandsübereinkunft und Gatt-TRIPS

Notorisch bekannte Warenmarken werden entsprechend der Regelung in Art. 6bis PVÜ durch s 56 Abs. 2 TMA vor Verwechslungsgefahr geschützt. Dieser Schutz wurde auch schon vor der Markenrechtsreform durch *passing off* gewährt. Die durch Art. 16 Abs. 2 Gatt-TRIPS erfolgte Gleichstellung der Dienstleistungsmarken ist ebenfalls durch s 56 Abs. 2 TMA erfolgt. Allerdings ist die von Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS geforderte Erweiterung auf Kollisionen von Marken für unterschiedliche Waren- oder Dienstleistungsarten nur teilweise umgesetzt worden. Nur wo der Markeninhaber einer Registereintragung widersprechen will, kann er sich gem. s 5 Abs. 3 TMA i.V.m. s 6 Abs. 1 (c) TMA gegen Marken für unterschiedliche Warengruppen wehren. Im Streit gegen eine uneingetragene Marke ist grundsätzlich ein *common field of activity* erforderlich, also Branchennähe. Diese Lücke wurde durch die *Lego*-Entscheidung überbrückt. Die Berühmtheit einer Marke kann laut dieser Rechtsprechung das Erfordernis des *common field of activity* zurücktreten lassen.

Das Erfordernis des Art. 8 PVÜ, Handelsnamen zu schützen, ist durch das Rechtsinstitut des *passing off* erfüllt. Fraglich ist, ob der Verpflichtung aus Art. 10bis PVÜ ausreichend nachgekommen wurde. Darin heißt es, daß die Verbandsländer einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb sichern sollen. Man könnte diese Vorschrift derart interpretieren, daß die Länder verpflichtet sind, irgendein System gegen unlauteren Wettbewerb bereitzustellen. Eine andere Lesemöglichkeit ist, daß eine Verpflichtung gemeint ist, ein System gegen *jede* Art unlauteren Wettbewerbs zu errichten. Unzweifelhaft hat England Vorschriften, die gegen unlautere Wettbewerbshandlungen schützen.

Neben *passing off* und den übrigen besprochenen unerlaubten Handlungen kann Schutz über Urheber- und Geschmacksmusterrecht sowie über das Recht des Vertrauensbruches (*breach of confidence)* erreicht werden. Dies deckt insbesondere die Bereiche ab, die durch Art. 10bis Abs. 3 PVÜ ausdrücklich genannt werden. Das englische System hat jedoch Lücken, wo es z.B. um den Schutz vor Verwässerung, Rufausbeutung, vergleichender Werbung oder sklavischer Nachahmung geht. Dies ist teilweise dadurch begründet, daß unterschiedliche Ansichten darüber bestehen, was unter unlauterem Wettbewerb zu verstehen ist. Schon aus dem Grunde, daß Unlauterkeit nicht abschließend definiert werden kann und daher Meinungsverschiedenheiten bestehen, sollte Art. 10bis PVÜ so gelesen werden, daß er ein System gegen unlauteren Wettbewerb vorschreibt, dessen Reichweite im einzelnen der Bestimmung durch die Verbandsmitgliedern obliegt. Großbritannien hat somit seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsübereinkunft und dem Gatt-TRIPS-Abkommen bezüglich der hier besprochenen Vorschriften erfüllt.

B. Die Markenrichtlinie

Der Trade Marks Act 1994 setzt die Markenrichtlinie fast vollständig um. Die Vorschriften sind größtenteils wörtlich der Richtlinie entnommen. Jedoch steht die Anwendung der s 11 Abs. 2 TMA auf Namen von juristischen Personen im Widerspruch zum Protokoll zur Richtlinie.

Weiterhin verstößt das bereits beschriebene[184] Konzept des *honest concurrent use* gegen die Markenrichtlinie. Diese Beschränkung der relativen Eintragungshindernisse ist in der Richtlinie nicht vorgesehen. Art. 4 MarkenRL enthält eine abschließend Regelung der relativen Ein-

[184] Siehe S.48

tragungshindernisse, so daß kein Raum für eine anderweitige Regelung durch die Mitgliedsländer verbleibt.

Es wird die Auffassung vertreten, daß s 5 Abs. 3 TMA gegen die Markenrichtlinie verstößt, indem dieser Schutz auch internationalen Marken (UK) und notorisch bekannten Marken gewährt wird[185]. Der erweiterte Schutz ist gem. Art. 4 Abs. 3 MarkenRL nur bezüglich Gemeinschaftsmarken verbindlich. Art. 4 Abs. 4 (a) MarkenRL schafft eine Option, diesen Schutz auf nationale Marken zu erweitern. Ausländische Marken sind nicht erwähnt. Es fragt sich, ob Art. 4 Abs. 4 (a) MarkenRL zur Folge hat, daß ein weitergehender Schutz ausgeschlossen ist. Eine derartige Interpretation ist abzulehnen. Großbritannien hat eine Verpflichtung aus dem Madrider Protokoll, internationale Marken (UK) zu schützen, und eine entsprechende Verpflichtung hinsichtlich notorisch bekannter Marken gem. der Pariser Verbandsübereinkunft. Bezüglich der Verbandsübereinkunft stellt der letzte Absatz im Vorwort zur Richtlinie klar, daß die Mitgliedsstaaten nicht an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert werden sollen. Eine entsprechende Erklärung fehlt für die Marken nach dem Madrider Protokoll. Es ist davon auszugehen, daß die Richtlinie diese Marken als "nationale" Marken versteht. Tatsächlich werden sie abgesehen von der zentralen Registrierung durch WIPO[186] wie nationale Marken behandelt.

Als weiteres Argument läßt sich auf den 9. Erwägungsgrund Richtlinie verweisen. Es wird darauf hingewiesen, daß ein einheitlicher Markenschutz für die Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs von Bedeutung sei. Trotzdem sollen die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert werden, nach ihrer Wahl bekannte Marken weitergehend zu schützen. Es ist daher davon auszugehen, daß der Schutz von internationalen Marken (UK) nicht gegen die Richtlinie verstößt.

---

[185] Annand & Normann, S. 101.

[186] World Intellectual Property Organisation, Verwaltungsorgan der PVÜ und des

C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung

Im Bereich der Unternehmenskennzeichen und nichteingetragenen Marken ist vergleichende Werbung in England noch grundsätzlich erlaubt. Dies widerspricht nach der hier vertretenen Auffassung der Regelung in der Richtlinie über irrführende und vergleichende Werbung[187], die die Zulässigkeit der vergleichenden Werbung an die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen bindet[188]. Der Schutz durch *passing off* kann nur die Sicherung der Voraussetzungen gem. Art. 3a Abs. 1 (a), (d) und (h) der geänderten Richtlinie gewährleisten, aber auch nur, soweit es bei den Verbrauchern zur Verwechslung der Produkte oder Unternehmen kommt. *Injurious falsehood* deckt einen Teilbereich der Voraussetzung in Art. 3a Abs. 1 (e) ab, soweit die vergleichende Werbung in bösartiger Weise falsche Tatsachen über den Konkurrenten oder seine Produkte aufstellt. Die Gewährleistung der übrigen Voraussetzungen fehlt. Insofern besteht noch kein hinreichender Schutz gegen vergleichende Werbung in England. Eine Umsetzung der Richtlinie ist daher noch erforderlich.

Hinsichtlich eingetragener Marken besteht eine ausdrückliche Regelung zum Schutz gegen vergleichende Werbung in s 10 Abs. 6 TMA[189]. Die sehr offengehaltene Generalklausel stellt darauf ab, ob der Gebrauch der Marke im Einklang mit "honest practices" erfolgt. Diese Klausel kann ohne Schwierigkeiten von den Gerichten im Lichte der Richtlinie ausgelegt werden, so daß in dieser Hinsicht kein Regelungsbedarf besteht.

Madrider Markenabkommens.

[187] Richtlinie 84/450/EWG vom 10.9.1984, Abl. EG L 250/17, geändert durch Richtlinie 97/55/EG vom 6.10.1997, Abl. EG L 290/18.

[188] Siehe S. 26ff.

[189] Siehe S. 59ff.

B. Zusammenfassende Bewertung

Großbritannien hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsübereinkunft sowie aus dem Gatt-TRIPS-Abkommen erfüllt. Die Markenrichtlinie wurde bis auf die Beibehaltung des Konzepts des *honest concurrent use* ordnungsgemäß umgesetzt. Allerdings steht die Anwendung der s 11 Abs. 2 TMA auf Namen von juristischen Personen im Widerspruch zum Protokoll zur Richtlinie. Die Änderungen zur Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung müssen noch hinsichtlich Unternehmenskennzeichen und uneingetragener Marken umgesetzt werden, um die Zulässigkeit deren Verwendung im Rahmen einer vergleichenden Werbung an die in der Richtlinie genannten Voraussetzungen zu binden.

4. Abschnitt: Zusammenfassung der Rechtslage in Großbritannien

1. Unternehmenskennzeichen und Wortmarken werden in England durch *passing off* vor Verwechslungsgefahr und durch *injurious falsehood* und *defamation* vor Herabsetzungen geschützt. Inhaber dieser Zeichen können außerhalb des markenrechtlichen Registerschutzes keinen Schutz gegen Verwässerung oder Rufausbeutung geltend machen.

2. Inhaber von Wortmarken können durch Eintragung in das Markenregister Schutz vor Verwässerung, Rufausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung beanspruchen. Der Schutzbereich hängt im einzelnen von der Ähnlichkeit der Marken, Waren oder Dienstleistungen beim Zusammentreffen zweier Marken ab. Die Eintragung schützt auch vor unlauterer vergleichender Werbung.

3. Großbritannien hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsübereinkunft und aus dem Gatt-TRIPS-Abkommen erfüllt.

4. Die europäische Markenrichtlinie wurde im wesentlichen ordnungsgemäß umgesetzt. Lediglich das Konzept des *honest concurrent use* verstößt gegen die Richtlinie. Weitere Unstimmigkeiten könnten sich aus der Rechtsprechung der Gerichte zum Namensrecht ergeben.

5. Die Änderungen zur Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung müssen noch hinsichtlich Unternehmenskennzeichen und uneingetragener Marken umgesetzt werden. Noch ist vergleichende Werbung hinsichtlich dieser Zeichen grundsätzlich erlaubt. Die neuen Vorschriften der Richtlinie setzen jedoch nach der hier vertretenen Ansicht strenge Voraussetzungen an die Zulässigkeit einer vergleichenden Werbung.

Teil 2: Rechtslage in Deutschland

In diesem Teil wird dargestellt, wie Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in Deutschland geschützt sind und inwieweit dieser Schutz die Verpflichtungen aus internationalen Rechtsquellen erfüllt.

1. Abschnitt: Unternehmenskennzeichen

In diesem Abschnitt soll zunächst der Begriff des Unternehmenskennzeichens anhand seiner Unterbegriffe erörtert werden. Dem folgend soll untersucht werden, inwieweit diese Zeichen in Deutschland vor Verwechslungsgefahr, Rufausbeutung und Herabsetzung geschützt werden.

A. Der Begriff des Unternehmenskennzeichens

Der Begriff des Unternehmenskennzeichens ist in § 5 Abs. 2 MarkenG anhand einer Aufzählung definiert. Danach fallen unter diesen Begriff der Name, die Firma, die besonderen Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnungen sowie Geschäftsabzeichen oder sonstige betriebliche Unterscheidungszeichen, sofern sie im geschäftlichen Verkehr benutzt werden.

1. Name und Firma

Namen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG sind insbesondere die Bezeichnungen von BGB-Gesellschaften[190], Vereinen[191], Verbänden[192] und Stiftungen[193]. Der Name eines Kaufmannes ist seine Firma (§ 17 Abs. 1 HGB). Firmen und Handelsnamen werden ab ihrer Benutzung im Verkehr rechtlich geschützt. Für den Firmenschutz ist es nicht

[190] KG WRP 1990, 37 - Streichquartett.
[191] BGH GRUR 1984, 764 - Haller II.
[192] OLG Köln GRUR 1993, 584 - VUBI.
[193] BGH GRUR 1988, 560 - Christophorus Stiftung.

erforderlich, daß die Firma bereits in das Register eingetragen wurde. Umgekehrt kann aber die Eintragung in das Register bereits eine Benutzung der Firma sein, die den Firmenschutz auslöst[194].

Neben den allgemeinen Schutzvoraussetzungen, die für alle Zeichen gelten, insbesondere der Kennzeichnungskraft, bestehen für die Firma besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Firmenschutz geltend gemacht werden kann. Es müssen die Grundsätze der Firmenwahrheit, Firmenbeständigkeit und Firmenausschließlichkeit eingehalten werden.

a) Firmenwahrheit

Der Grundsatz der Firmenwahrheit besagt, daß Firmen keine Angaben enthalten dürfen, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen[195]. Wesentlich sind Informationen, die geeignet sind, jemanden zu einer bestimmten wirtschaftlichen Verhaltensweise zu veranlassen[196]. Täuschend und somit unzulässig sind auf ein nichtvorhandenes Gesellschaftsverhältnis hindeutende Zusätze. Aber auch andere Zusätze können irreführen. So kann z.B. die Bezeichnung "Institut" als Firmenbestandteil das Vorhandensein einer öffentlichen wissenschaftlichen Einrichtung vortäuschen[197]. Der Zusatz "Werk" setzt grundsätzlich voraus, daß das Unternehmen den Durchschnitt seiner Branche an Größe überragt[198]. Der Zusatz "Euro-Spirituosen" vermittelt den Eindruck, daß das Unternehmen nach Größe und Marktstellung den Verhältnissen des gemeinsamen Marktes entspricht[199]. Die Fortführung einer Firma „Dr.

---

[194] So für den Schutz einer eingetragenen Vor-GmbH: BGH GRUR 1993, 404 – Columbus.
[195] § 18 Abs. 2 HGB.
[196] Baumbach /Hopt, § 18 HGB Rdnr. 13.
[197] Bay ObLG BB 1985, 2269.
[198] OLG Stuttgart BB 1981, 1669.
[199] BGHZ 53, 339 - Euro-Spirituosen; siehe zahlreiche weitere Beispiele bei Schmidt, S. 372f.

St...." durch einen nicht promovierten Kaufmann ist nicht irreführend, wenn dieser der Firma den Zusatz „Nachf." hinzufügt[200].

Eine ehemals zulässige Firma kann dadurch täuschend werden, daß sich die tatsächlichen Umstände ändern. So darf eine zur Bedeutungslosigkeit verkümmerte Gesellschaft nicht mehr als "Baden-Württembergische Eigenheim-Gesellschaft mbH" fortgeführt werden[201]. Umgekehrt kann der täuschende Charakter einer Firma dadurch entfallen, daß sich der Verkehr an sie gewöhnt und mit ihr keine irrige Vorstellung mehr verbindet[202].

Vor der Handelsrechtreform, die am 1.7.1998 in Kraft trat, war die Wahl einer Firma durch zusätzliche Anforderungen an ihren Inhalt erheblich eingeschränkt. So mußte z.B. die Firma des Einzelkaufmanns seinen Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebenen Vornamen enthalten[203] und die oHG und KG den Namen mindestens eines persönlich haftenden Gesellschafters[204]. Diese Anforderungen sind durch die Reform entfallen, und es sind nun auch Sach- oder Phantasiefirmen zulässig[205]. Geblieben ist die Regelung, daß Firmen einen Zusatz enthalten müssen, der auf ihre Haftungsform hinweist, z.B. eingetragener Kaufmann[206], GmbH[207], KG[208] oder AG[209].

---

[200] BGH GRUR 1998, 391 – Dr. St. ... Nachf.
[201] Vgl. OLG Stuttgart BB 1982, 1194.
[202] Schmidt, S. 373.
[203] § 18 Abs. 1 HGB a.F.
[204] § 19 Abs. 1 u. 2. HGB a.F.
[205] Bülow/Artz, S. 682.
[206] § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB.
[207] § 4 GmbHG
[208] § 19 Abs. 1 Nr. 3 HGB
[209] § 4 AktG.

b) Firmenbeständigkeit

Der Grundsatz der Firmenwahrheit wird durch den Grundsatz der Firmenbeständigkeit eingeschränkt. Eine Firma muß nicht mit jeder Veränderung des Unternehmensträgers oder seines Namens geändert werden. So kann die Firma beibehalten werden, wenn der Inhaber durch Heirat seinen Namen wechselt oder das Unternehmen nach seinem Tod von den Erben fortgeführt wird[210]. Ebenso verhält es sich bei der Unternehmensübergabe unter Lebenden, etwa beim Verkauf oder der Verpachtung. Diese Durchbrechung des Prinzips der Firmenwahrheit gilt hingegen nicht für Zusätze, die ein Haftungsverhältnis oder die Rechtsform angeben. Wenn eine Personengesellschaft durch den Austritt des letzten Mitgesellschafters erlischt und von dem verbleibenden Einzelhandelskaufmann fortgeführt wird, müssen Zusätze wie "& Co.", "& Sohn" oder "KG" gestrichen oder durch einen Nachfolgesatz neutralisiert werden[211].

c) Firmenausschließlichkeit

Nach § 30 Abs. 1 HGB muß sich jede Firma in dem Registerbezirk, in dem sie eingetragen werden soll, von bereits bestehenden und eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Wie schon bei dem Grundsatz der Firmenwahrheit ging es dem Gesetzgeber bei dieser Vorschrift primär um den Schutz des Rechtsverkehrs vor Verwechslung[212]. Indirekt wird aber auch der Firmenträger davor geschützt, daß eine gleichlautende Firma in seiner Nähe benutzt wird. In Fällen der Gleichnamigkeit muß der später hinzukommende Kaufmann seiner Firma einen Zusatz anhängen, durch den er sich von der bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet. Der Zusatz muß den Neuankömmling hinreichend individualisieren und die Verwechslungsgefahr ausschließen. So genügt es

---

[210] Schmidt, S. 374.
[211] BGHZ 44, 286, 287; BGH NJW 1985, 736, 737.

nach Ansicht des Bundesgerichtshofes z.B. nicht, daß sich eine "HSB Hausbau GmbH" in Ulm nur durch den Zusatz "HSB" von einer "Hausbau Ulm GmbH" unterscheidet[213].

Eine Ausnahme ist nach einiger Unsicherheit in der Vergangenheit nunmehr für den Fall anerkannt, daß die Komplementärin einer Kommanditgesellschaft eine gleichlautende GmbH ist. Heißt die Komplementärin etwa "Hotelbetriebe GmbH", ist es zulässig, die Kommanditgesellschaft "Hotelbetriebe GmbH & Co. KG" zu nennen, obwohl sich die Firmen entgegen den Grundsätzen des § 30 Abs. 1 HGB lediglich durch den rechtsformanzeigenden Zusatz unterscheiden[214].

2. Besondere Geschäftsbezeichnungen

Besondere Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnungen sind solche Kennzeichen, die bestimmt und geeignet sind, ein Geschäft von anderen Geschäften zu unterscheiden und auf das Geschäft des Benutzers hinzuweisen[215]. Sie sind nicht wie die Firma prinzipiell subjektbezogen, sondern weisen auf das Unternehmen als Objekt hin[216]. Diese Funktion wird oft von Gaststätten- und Hotelbezeichnungen erfüllt, z.B. "Vier Jahreszeiten", oder schlagwortartige Bezeichnungen von Konzernen, z.B. "Unilever". Ob eine Bezeichnung als besondere Geschäftsbezeichnung oder als Firma zu beurteilen ist, entscheidet sich nicht nach dem Willen des Kaufmanns, sondern auch nach der Verkehrsauffassung[217]. Es ist sogar gleichgültig, ob der Gewerbetreibende selbst das Wort zur Kennzeichnung seines Unternehmens verwendet, wenn dies

---

[212] Siehe Schmidt, S. 379.
[213] BGH WM 1979, 922.
[214] Siehe Schmidt, S. 380f.
[215] Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 120.
[216] Althammer/Ströbele/Klaka, § 5 Rdnr. 6.
[217] Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 120.

jedenfalls durch die Verkehrskreise erfolgt[218]. Auch der Schutz besonderer Geschäftsbezeichnungen beginnt mit der Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr[219]. Nur wenn die Bezeichnung von Natur aus keine Unterscheidungskraft hat, wie z.B. eine rein beschreibende Angabe, beginnt der Schutz erst, wenn sie als besondere Geschäftsbezeichnung Verkehrsgeltung erworben hat[220].

3. Geschäftsabzeichen und sonstige betriebliche Unterscheidungszeichen

Auch Geschäftsabzeichen und sonstige Unternehmenskennzeichen werden vom Verkehr als mit einem bestimmten Unternehmen zusammengehörend oder auf dieses hinweisend verstanden[221]. Allerdings fehlt ihnen die natürliche Kennzeichnungsfunktion. Daher sind sie erst schutzfähig, wenn sie Verkehrsgeltung erworben haben[222]. Bezeichnungen in diesem Sinne können Symbole sein, Werbesprüche, Telefonnummern oder die einheitliche Bekleidung von Mitarbeitern[223].

B. Schutz vor Verwechslung

Schutz vor Verwechslung von Unternehmenskennzeichen kann in Deutschland über zeichen-, namens-, handelsregister- sowie über wettbewerbsrechtliche Vorschriften beansprucht werden.

---

[218] Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 126.
[219] RG JW 1933, 1724 - Jungborn.
[220] Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 126.
[221] Dreiss/Klaka, S. 19.
[222] Dreiss/Klaka, S. 19.
[223] Beispiele aus Althammer/Stöbele/Klaka, § 5 Rdnr. 15.

1. Zeichenrechtlicher Schutz nach §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG

Die §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG schützen Unternehmenskennzeichen vor Verwechslungsgefahr. Diese Vorschriften ersetzen den nunmehr gestrichenen § 16 UWG. Mit der Einführung dieser Vorschriften sollte grundsätzlich keine Änderung des geltenden Firmenrechts erfolgen[224]. Daher kann zur Besprechung der einzelnen Tatbestandsmerkmale auf die bisherige Rechtsprechung zurückgegriffen werden.

a) Priorität

Ein Zeichen wird nur dann gegenüber einem anderen geschützt, wenn es Priorität besitzt. Dazu muß das Recht an der Bezeichnung älter als das konkurrierende Zeichenrecht sein. Der Zeitrang bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 3 MarkenG nach dem Datum des Rechtserwerbs. Dies ist grundsätzlich der Tag der ersten Benutzung, bei Geschäftsabzeichen oder sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen der Tag des Erlangens von Verkehrsgeltung.

b) Handeln im geschäftlichen Verkehr

Die Kollisionstatbestände des Markengesetzes setzen ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraus[225]. Dieser Begriff entspricht dem des § 16 UWG[226]. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ist jede wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt, die der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszweckes zu dienen bestimmt ist[227]. Eine Gewinnabsicht ist nicht erforderlich. Bei Kaufleuten besteht eine Vermu

---

[224] Amtliche Begründung, BT-Drucksache 12/6581 vom 14. Jan. 1994, S. 67.
[225] Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 11.
[226] Fezer, a.a.O.
[227] Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 41.

tung für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr[228]. Negativ ist der Begriff von der Benutzung zum eigenen Gebrauch abzugrenzen. Jedermann kann geschäftliche Bezeichnungen auf Gegenständen anbringen, die er lediglich privat benutzt und nicht einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stellt[229]. Ebenso liegt kein Handeln im geschäftlichen Verkehr bei einer Benutzung einer fremden Firma zu wissenschaftlichen oder lexikalischen Zwecken vor[230]. Ein Kennzeichnungsrecht ist daher nicht verletzt, wenn die Bezeichnung in einem Lexika oder in einem Lehrbuch angeführt wird[231].

c) Zeichenmäßiger Gebrauch

Die Rechtslage nach § 16 UWG erforderte als Voraussetzung für den Verletzungstatbestand einen firmenmäßigen Gebrauch des Zeichens. Er liegt vor, wenn das fremde Zeichen als Firma, Teil der Firma oder als Zusatz zu dieser im Verkehr verwendet wird[232].

Ob dieses Erfordernis auch für § 15 MarkenG gilt, ist umstritten. Diese Frage muß im Zusammenhang mit dem neuen Markenrecht für das gesamte Zeichenrecht einheitlich beantwortet werden[233]. Die Neufassung des Firmenschutzes wurde anläßlich des neuen Markenrechtes vorgenommen. Dabei wurde § 15 MarkenG im Aufbau an den Markenschutz nach § 14 MarkenG angelehnt. Diese Systematik würde gestört, wenn bei den verschiedenen Tatbeständen unterschiedliche Anforderungen an die jeweiligen Verletzungshandlungen gestellt würden. Ebenso sollten die Tatbestände innerhalb der §§ 14, 15 MarkenG gleich behandelt wer-

---

228 BGH GRUR 1962, 34, 36 - Torsana; 1962, 45, 47 - Beton-Zusatzmittel; 1973, 371, 372 - Gesamtverband.

229 Fezer, Markenrecht, § 14, Rdnr. 43.

230 Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 44.

231 RGZ 117, 408 – Lysol.

232 RG MuW 1940, 70 - Hagenda-Hatetha.

233 Keller, S. 607.

den[234]. Wenn daher das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs im Markenrecht fallen gelassen würde, müßte dies auch für das Firmenrecht gelten und somit eine Änderung des Firmenrechts eintreten, die man laut Gesetzesbegründung nicht im Auge hatte[235].

Die Stimmen in der Literatur sind sich darin einig, daß diese Frage neu beantwortet werden muß, ohne mit der historischen Entwicklung in Deutschland zu argumentieren, denn das Markengesetz beruht auf einer europäischen Richtlinie, die keine Fortbildung des Warenzeichengesetzes ist[236]. Letztlich wird es daher auf die verbindliche Auslegung des Europäischen Gerichtshofes zur Markenrichtlinie ankommen.

Es sind von der Literatur zahlreiche Argumente für und gegen das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs vorgetragen worden[237]. Von den Befürwortern eines solchen Erfordernisses des zeichenmäßigen Gebrauchs wird versucht, dieses Tatbestandsmerkmal direkt aus der Markenrichtlinie herauszulesen, nämlich aus der Formulierung "ein Zeichen zu benutzen" in Art. 5 Abs. 1 Markenrichtlinie[238]. Diese am Wortlaut der Richtlinie orientierte Interpretation ist jedoch nicht stichhaltig. Vielmehr könnte man aus dieser Formulierung gerade herauslesen, daß jede Benutzung genügen soll, nicht nur die zeichenmäßige[239].

---

[234] Fezer, GRUR 1996, 566, 567; Keller, GRUR 1996, 607, 610.

[235] Begründung, S. 76.

[236] Siehe z.B. Keller, GRUR 1996, 607, 608; Fezer, GRUR 1996, 566, 568.

[237] **Für das Erfordernis:** Keller, GRUR 1996, 607, 607ff.; v.Gamm, WRP 1993, 793, 797f.; Loewenheim, MA 1991, 238, 248; Piper GRUR 1996, 429, 434; Kunz-Hallenstein, GRUR Int. 1990, 747, 757; Sack, GRUR 1995, 81, 93 ff.; Deutsch, GRUR 1995, 319, 321; Sambuc, GRUR 1997, 403, 405; von Schultz, GRUR 1997, 408, 409; OLG Hamburg WRP 1996, 572, 576 - Les Paul Gitarren; OLG München Mitt. 1996, 174 - FAT TIRE; OLG Hamburg GRUR 1996, 982 – Für Kinder; KG GRUR 1997, 295 - Alles wird teuer; **dagegen:** Nordemann, Rdnr. 430g; Fezer, GRUR 1996, 566, 566 ff.; Stark, GRUR 1996, 688, 693; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1251 ff.; Kraft, GRUR 1991, 339, 342; Schmieder NJW 1994, 1241, 1244; Meister, WRP 1995, 366, 369; Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 602; Krüger, GRUR 1995, 527, 529; v. Mühlendahl, S. 130.

[238] v. Gamm, GRUR FS Bd. II, S. 801, 804f.; v. Schulz, GRUR 1997, 408, 409; Keller, GRUR 1996, 607. 608.

Weiterhin weist diese Ansicht auf den 10. Erwägungsgrund der Markenrichtlinie hin, der den Schutz der Herkunftsfunktion der Marke hervorhebt[240]. Die Herkunftsfunktion einer Marke sei nur bei einem markenmäßigen Gebrauch verletzt, so daß dieses Tatbestandsmerkmal in das Markenrecht hineingelesen werden müsse. Die Markenrichtlinie schützt aber mehr als lediglich nur die Herkunftsfunktion[241]. Dies wird bereits aus dem Wortlaut des 10. Erwägungsgrundes "insbesondere die Herkunftsfunktion" deutlich[242]. In Art. 4 MarkenRL ist auch Schutz vor Verwässerung, Ausnutzung und Herabsetzung vorgesehen, also ein Schutzbereich der über die reine Herkunftsfunktion hinausgeht, und dessen Verletzung auch ohne zeichenmäßige Benutzung möglich ist.

Das am häufigsten vorgetragene Argument für das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs ist, daß Art. 5 Abs. 5 der MarkenRL eindeutig erkennen lasse, daß die Verletzungstatbestände im Markenrecht nur zeichenmäßige Benutzungshandlungen betreffen[243]. Diese Vorschrift besagt, daß die Regelungen über die Rechte aus der Marke in den Abs. 1 bis 4 nicht die Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen berühren, wenn dessen Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Aus Art. 5 Abs. 5 MarkenRL, der auf der Grundlage der Richtlinienvorgaben weitere Bestimmungen der Mitgliedstaaten gegen einen nicht zeichenmäßigen Gebrauch gerade erst erlaube, werde deutlich, daß die Vorgaben der Richtlinie alleine eine zeichenmäßige Verwendung

---

239 Fezer, GRUR 1996, 566, 568.

240 Keller, GRUR 1996, 607, 608; Piper, GRUR 1996, 429, 434.

241 Fezer, GRUR 1996, 566, 570.

242 So letztlich auch Keller, GRUR 1996, 607, 608.

243 v. Schulz, GRUR 1997, 408, 409; Dreissl/Klaka, 1995, S. 80; Sack GRUR 1995, 81, 93ff.; Keller, GRUR 1996, 607, 609; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747, 757; Ernst-Moll, GRUR 1993, 8, 17.

betreffen[244]. Dem ist entgegenzuhalten, daß Art. 5 Abs. 5 MarkenRL den Mitgliedstaaten nur die Regelungskompetenz belassen soll, die Marke nicht allein als Ausschließlichkeitsrecht markenrechtlich zu schützen, sondern der Marke auch außermarkenrechtlichen Schutz zu gewähren[245]. Ein Umkehrschluß von diesem Regelungsvorbehalt auf den Anwendungsbereich des Markengesetzes ist daher bedenklich.

Keller[246] weist auf die Begründung zum Markengesetz hin, wonach vergleichende Werbung in der Regel keine Markenverletzung darstellt, weil dort die Marke nicht für eigene Waren gebraucht wird[247], und schließt daraus, daß zeichenmäßiger Gebrauch erforderlich sein soll. Dies überzeugt nicht, denn in der Begründung wird an dieser Stelle gerade nicht darauf abgestellt, daß ein zulässiger Werbevergleich keine zeichenmäßige Benutzung ist[248]. Statt dessen wird der Ausdruck "Gebrauch für eigene Waren" benutzt. Diese Formulierung kann nicht mit dem Merkmal des zeichenmäßigen Gebrauchs gleichgesetzt werden[249], denn der Gebrauch eines Zeichens für die eigene Ware kann sowohl zeichenmäßig erfolgen, als auch rein beschreibend, schlagwortartig oder ornamental.

Gegen das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs lassen sich weitere Argumente anführen. Zunächst fehlt es sowohl in der Richtlinie als auch im Markengesetz an einem entsprechenden ausdrücklichen Tatbestandsmerkmal. Auch in der Begründung zum Markengesetz heißt es lediglich "jede Benutzung"[250], ohne daß eine Einschränkung vorgenommen wird.

---

[244] Keller, GRUR 1996, 607, 609; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Sack, GRUR 1995, 81, 94.
[245] Fezer, GRUR 1996, 566, 570.
[246] Keller, GRUR 1996, 607, 610.
[247] Begründung S. 75.
[248] So auch Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 34.
[249] So auch Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 34.

Auch wäre das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs bei dem Schutz vor Verwässerung, Ausnutzung oder Herabsetzung in §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG sachwidrig, weil diese Tatbestände gerade Fallgruppen betreffen, in denen nicht die Herkunftsfunktion geschützt wird[251].

Schließlich läßt sich mit der amtlichen Begründung zu § 23 MarkenG argumentieren. Nach § 23 MarkenG stellt die Benutzung bestimmter beschreibender Angaben keine Zeichenverletzung dar[252]. Nach der Systematik des Gesetzes werden erst die Verletzungstatbestände der §§ 14, 15 MarkenG und anschließend die Ausnahmetatbestände des § 23 MarkenG geprüft. In der amtlichen Begründung heißt es, daß es für die Regelung in § 23 MarkenG nicht auf einen kennzeichen- oder nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauch ankomme[253]. Würde der nicht-kennzeichenmäßige Gebrauch bereits keine Verletzungshandlung darstellen, so würde diese Handlung gar nicht erst Gegenstand einer Prüfung nach § 23 MarkenG. Somit würde die Erklärung in der Begründung, es komme nicht auf einen kennzeichen- oder nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauch an, keinen Sinn ergeben.

Aus diesen Gründen sollte davon ausgegangen werden, daß das Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs im neuen MarkenG nicht mehr besteht.

d) Unbefugter Gebrauch

Der Zeicheninhaber kann sich nur gegen den unbefugten Gebrauch seines Zeichens wehren. Der Gebrauch ist nicht unbefugt, wenn er mit Zustimmung des Berechtigten erfolgt. Die Erlaubnis muß sich ausdrück-

---

250 S. 75.
251 Siehe Fezer, GRUR 1996, 566, 570.
252 Siehe hierzu näher S. 161.
253 Begründung, S. 80.

lich auf die Benutzung des Zeichens als solches beziehen. Eine Markenübertragung oder -lizensierung schließt nicht von sich aus das Recht ein, die Bezeichnung als Firma zu benutzen. Der Bundesgerichtshof[254] entschied dies in einem Fall, in dem die "Firma J.C. Winter" ihre gleichlautende Marke an die Beklagte verkauft hatte. Sie konnte sich erfolgreich dagegen wehren, daß die Benutzung der Marke durch die Beklagte den Anschein erweckte, es handele sich auch um eine Firmierung.

e) Verwechslungsgefahr

Schließlich muß Verwechslungsgefahr vorliegen. Es wird zwischen Verwechslungsgefahr im engeren und im weiteren Sinne unterschieden. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne liegt vor, wenn die Gefahr besteht, daß die relevanten Verkehrskreise über die Identität des Unternehmens getäuscht werden könnten. Es genügt bereits, daß die Post bei der Zustellung die Unternehmen verwechseln kann[255]. Besteht die Gefahr, daß irriger Weise ein wirtschaftlicher oder unternehmerischer Zusammenhang angenommen wird, spricht man von Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne oder auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr. Hiervon sind insbesondere die Fälle erfaßt, in denen der Verbraucher annimmt, die Bezeichnung sei lizensiert worden, etwa für den Aufdruck auf Bekleidung[256].

Nicht jede Identität oder Ähnlichkeit von Kennzeichen führt automatisch zur Verwechslungsgefahr. Vielmehr sind neben der Ähnlichkeit der Zeichen auch deren Kennzeichnungskraft und die Branchennähe der Unternehmen zu berücksichtigen. Diese Kriterien stehen zueinander in

---

[254] BGH GRUR 1996, 422 - J.C. Winter.
[255] BGH GRUR 1957, 426 - Getränke Industrie; RGZ 108, 272, 274 - Merx.
[256] Siehe Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 74.

Wechselbeziehung[257]. Bei geringem wirtschaftlichen Abstand der Branchen kann bereits ein geringer Ähnlichkeitsgrad genügen, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Andererseits können identische Zeichen selbst bei Branchenferne zur Verwechslungsgefahr führen.

aa) Unterscheidungskraft

Ein Zeichen wird in dem Umfang vor Verwechslung geschützt, wie seine Kennzeichnungskraft reicht. Das Zeichen ist schutzunfähig, wenn es überhaupt nicht geeignet ist, ein Unternehmen von einem anderen zu unterscheiden. Dies ist der Fall, wenn das Zeichen eine beschreibende Angabe ist, eine Gattungsbezeichnung oder lediglich Wörter der Umgangssprache oder geographischen Bezeichnungen enthält. So wurde der Bezeichnung "VIDEO-RENT" für die Vermietung von Videocassetten der Schutz versagt, weil die zusammengesetzten Wörter einzeln betrachtet und in der Zusammensetzung rein beschreibend waren[258]. Ebenso verhielt es sich mit der Bezeichnung "Cotton Line" für ein Bekleidungsunternehmen[259]. Bei diesen Beispielen fällt auf, daß die Kenntnis von einfachen englischen Wörtern bei der Bevölkerung vorausgesetzt wird[260].

Sachfirmen oder -bezeichnungen haben keine Kennzeichnungskraft, wenn sie lediglich den Gegenstand des Unternehmens zum Inhalt haben, wie z.B. "Deutsche Asbestwerke"[261] oder "Studio" für ein Filmtheater[262].

---

[257] BGHZ 113, 115, 124 -SL; BGH GRUR 1991, 863 - Avon; OLG Düsseldorf WRP 1993, 694 – apetito/apitta; weitere Nachweise bei Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 73.

[258] OLG Stuttgart WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT.

[259] BGH GRUR 1996, 68 - COTTON LINE.

[260] Siehe auch BPatG GRUR 1999, 331 – Surprise; 1999, 333 – New Life, GRUR 1999, 168 – Test it..

[261] RG MuW 1929, 343.

[262] LG Essen WRP 1955, 184 - Studio; weitere Beispiele bei Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 42.

Wie schwierig es ist, eine Grenze zur Schutzfähigkeit zu ziehen, zeigen einige Beispiele, in denen die Unterscheidungskraft anerkannt worden ist: "Video Land" für Vermietung von Videokassetten[263], während "VIDEO-RENT" beschreibend sein soll[264]; "Blitz Blank" für Gebäudereinigung[265]; "Multicolor" im Druckgewerbe[266]. All diese Bezeichnungen könnten ebenso gut als beschreibend eingeordnet werden.

Wenn an sich nicht schutzfähige Wörter in unüblicher Weise verwendet werden, können sie unterscheidend wirken. Das Wort "Milch" z.B. ist ein Gattungsbegriff und wäre als Name für eine Molkerei rein beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig. Dagegen wäre der Name "Milch" für eine Werbeagentur ungewöhnlich und durchaus kennzeichnend. Als Beispiele aus der Rechtsprechung lassen sich die bekannte Wochenzeitschrift "Spiegel", die Schutz für dieses Wort der Umgangssprache beanspruchen konnte[267], oder der Name "Petite fleur" für einen Modeladen[268] nennen.

Werden zwei nicht unterscheidungskräftige Wörter zu einer einprägsamen Neubildung zusammengefügt, kann diese neue Namensschöpfung unterscheidungskräftig sein. So kann die Kombination einer geographischen Angabe mit einem Tätigkeitsbereich schutzfähig sein, z.B. "Altenburger und Stralsunder Spielkarten-Fabrik"[269] oder "Rhein-Chemie"[270]. Andere Beispiele von unterscheidungskräftigen Kombinationen kennzeichnungsschwacher Bestandteile sind "Charme & Chic"[271] und "Columbus-International"[272].

---

[263] OLG Oldenburg WRP 1986, 508 - Video Land.
[264] OLG Stuttgart WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT.
[265] OLG Hamburg GRUR 1986, 475 - Blitz Blank.
[266] OLG Frankfurt WRP 1982, 420 - Multicolor.
[267] BGHZ 21, 85 - Spiegel.
[268] OLG Hamm WRP 1990, 706 - Petite fleur; siehe auch BGHZ 24, 238 - tabu I; 21, 66 – Hausbücherei; BGH GRUR 1977, 226 - Wach- und Schließ.
[269] BGH GRUR 1995, 754, 758 - Altenburger Spielkartenfabrik.
[270] BGH GRUR 1957, 561 - REI-Chemie.

Schließlich kann eine ursprünglich nicht schutzfähige Bezeichnung durch Erlangung von Verkehrsgeltung unterscheidungskräftig werden[273]. In diesem Fall beginnt der Schutz jedoch erst mit der Anerkennung der Verkehrsgeltung[274] und entfällt mit deren Verlust, etwa durch Verwässerung oder Verlust der Kennzeichnungskraft, indem der Name zur rein beschreibenden Gattungsbezeichnung wird[275].

bb) Ähnlichkeit der Zeichen

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist zunächst herauszuarbeiten, welches seine aussagekräftigen Bestandteile sind. Nur diese sind miteinander zu vergleichen. Unterschiedliche Vornamen[276], Rechtsformzusätze und Gattungsbezeichnungen sind mangels ihrer Unterscheidungskraft nicht aussagefähig. Daher wurde bei der Prüfung der Kollision von "TABU-Wirtschaftsbetriebe GmbH" und "cabaret tabu" erkannt, daß jeweils nur der Teil "Tabu" aussagekräftig sei und daher Verwechslungsgefahr bestehe[277].

Weiterhin ist festzustellen, welche Verkehrskreise angesprochen sind. Fachkreise unterliegen für gewöhnlich weniger leicht der Verwechslungsgefahr als Verbraucher[278]. Sie sind besser über den Markt informiert und legen bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen größere Aufmerksamkeit an den Tag.

---

[271] BGH GRUR 1973, 265 - Charme & Chic.
[272] BGH NJW 1993, 459 - Columbus International.
[273] RGZ 163, 238 - tabu I; BGHZ 12, 107, 109f. - Koma; BGH GRUR 1976, 254 – Management Seminare; BGH NJW 1957, 909 – Star Revue.
[274] BGHZ 11, 214, 217 - KfA; 21, 89; 43, 245, 252.
[275] RGZ 100, 182 - Gervais, dort: Der Name Gervais wurde nicht zur Gattungsbezeichnung für eine Käsesorte.
[276] BGH NJW-RR 1991, 1065 - Jenny/Jennifer.
[277] BGHZ 24, 238 - tabu I.
[278] Siehe BGH GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; 1958, 604, 606 - Wella Perla.

Bei der eigentlichen Prüfung der Ähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck von Schriftbild, Klang und Sinn des Zeichens nach der Verkehrsanschauung abzustellen[279]. Grundsätzlich genügt aber auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Annäherung der Zeichen in nur einer dieser drei Richtungen. Werden zwei Zeichen unterschiedlich geschrieben, die jedoch in der Aussprache identisch sind, genügt dies für die Annahme von Verwechslungsgefahr. Eine Einschränkung dieses Grundsatzes wurde in der "Quick"-Entscheidung[280] gemacht. Obwohl befunden wurde, daß die Zeitschriftennamen "Quick" und "Glück" klanglich ähnlich waren, wurde die Verwechslungsgefahr verneint, weil das Zeichen "Glück" einen verständlich ausgeprägten Sinngehalt habe, der es von "Quick" deutlich unterscheide.

Eine unterschiedliche Schreibweise der Zeichen ist irrelevant für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit , wie z.B. bei "Cowo" und "Kowog"[281] oder "PRO MONTA" und "Promonta"[282].

Je stärker Unterscheidungskraft oder Verkehrsgeltung sind, desto geringere Anforderungen sind an die Ähnlichkeit der Zeichen zu stellen. Die Zeitschrift "Revue" hatte z.B. Verkehrsgeltung erlangt. Ihre Kennzeichnungskraft war aber durch eine Vielzahl von Zeitschriftentiteln geschwächt, die aus einer Zusammensetzung mit dem Wort "Revue" bestanden. Daher genügte es, daß die Beklagte ihre Zeitschrift "Star-Revue" nannte, um sich ausreichend zu distanzieren und eine Verwechslungsgefahr auszuschließen[283]. Ein anderes Beispiel findet sich in der Entscheidung "City-Hotel"[284]. Die Klägerin nannte ihre Münchner Hotels "Hotel City" und "City-Hotel". Diese Bezeichnungen hatten nur

---

[279] BGHZ 28, 320 - Quick.
[280] BGHZ 28, 320 - Quick.
[281] BGH DB 1993, 1971 - Kowog.
[282] BGH GRUR 1960, 550 – Promonta.
[283] BGH GRUR 1957,275 - Revue Fall
[284] BGH WRP 1995, 615 - City Hotel.

eine äußerst geringe Unterscheidungskraft. Daher konnte die Beklagte ihre Hotels in der gleichen Stadt "City-Hilton" nennen, ohne daß Verwechslungsgefahr anerkannt wurde.

Schlagwortartig benutzte Zeichenbestandteile oder Abkürzungen werden als besondere Geschäftsbezeichnungen geschützt, wenn der Verkehr das Wort als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens erkennt[285]. So hat der Bundesgerichtshof es für möglich gehalten, daß das Firmenschlagwort "AS" für die Hamburger Repetitoren "Alpmann & Schmidt" Verkehrsgeltung erreicht hat und mit der Bezeichnung "AjS" für "Arbeitskreis juristische Studienliteratur" verwechselt werden kann[286]. Die KKB Kundenkreditbank konnte Schutz für ihre Abkürzung "KKB" beanspruchen[287].

cc) Branchennähe

Die Unternehmen, für die die zu vergleichenden Zeichen benutzt werden, dürfen nicht in derart verschiedenen Branchen tätig sein, daß die Gefahr von Verwechslung ausgeschlossen werden kann[288]. Diese Grenze ist sehr niedrig angesetzt. Es ist zu berücksichtigen, daß Verbraucher heutzutage daran gewöhnt sind, daß große Unternehmen auf andere Branchen expandieren. Um eine derartige Vorstellung der Verbraucher anzunehmen, müssen allerdings gewisse Anhaltspunkte vorliegen. Dies könnte sein, daß das Unternehmen bereits ein Mischkonzern ist oder eine gewisse Nähe zu dem zu beurteilenden Markt hat[289]. Verbraucher sind auch daran gewöhnt, daß bekannte Kennzeichen lizensiert und für branchenferne Produkten verwendet werden[290]. So finden sich die Namen von Modedesignern nicht nur auf Bekleidung, sondern

---

[285] BGH GRUR 1977, 503 - Datenzentrale; BGHZ 11, 214 - KfA; 15, 107, 109 - Koma; 24, 238 - tabu I; OLG Köln GRUR 1977, 167 - WESTERNSHOP;
[286] BGH GRUR 1992, 329 - AjS-Schriftenreihe.
[287] OLG Hamm GRUR 1973, 598 - KKB.
[288] Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 73.
[289] BGH GRUR 1991, 863 - Avon; 1984, 471 - Gabor/Caber.
[290] Siehe hierzu Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 74 f.

auch auf Brillen, Parfüm und Kosmetik. Bei größeren Unternehmen ist der Verbraucher an die allgemeine Tendenz zur Ausweitung des Warensortiments gewöhnt. Daher kann z. B. im Einzelfall zwischen dem Pharmazie- und dem Kosmetikmarkt immer noch Branchennähe angenommen werden[291]. Ist ein Unternehmen dagegen verkehrsbekannt langjährig lediglich einseitig in einer spezifischen Branche tätig, kann eine Vorstellung der Ausweitung nicht angenommen werden. Dies wurde vom Bundesgerichtshof für das Verhältnis des Kosmetikunternehmens "Avon" zum Markt der Tonträger festgestellt[292].

Neben dieser Vorstellung der Verbraucher steht das tatsächliche Interesse eines Unternehmens, sein Sortiment zu erweitern. Es sollte daher auch beachtet werden, ob es von dem Zeicheninhaber geplant ist, seine Tätigkeitsfeld zu erweitern.

Bei dem Vergleich zweier Warengruppen ist zu berücksichtigen, welcher Natur sie sind, auf welchen Handelswegen sie vertrieben werden und ob sie üblicherweise gemeinsam angeboten werden, etwa in einem Regal im Supermarkt. Verwechslungsgefahr wurde z.B. vom Bundesgerichtshof zwischen den Marken "Zentis" für Konfitüre und "Säntis" für Fruchtjoghurt" angenommen[293]. Es wurde sowohl die Ähnlichkeit der Zeichen als auch die Branchennähe bejaht. Bezüglich der Branchennähe war ausschlaggebend, daß beide Waren typische Frühstücksprodukte sind und über ähnliche Vertriebswege zum Verbraucher gelangen.

Besteht Branchennähe, ist zu untersuchen, wie stark sie ausgeprägt ist. Je näher die Branchen einander sind, um so größer ist die Verwechslungsgefahr bzw. desto geringer braucht die Ähnlichkeit der Zeichen zu sein, um Verwechslungsgefahr zu begründen.

---

[291] So in BGH GRUR 1991, 475 - Caren Pfleger.
[292] BGH GRUR 1991, 863 - Avon.

f) Räumliche Reichweite des Schutzes

Grundsätzlich gelten die Rechte aus § 15 MarkenG für das gesamte Bundesgebiet. Eine räumliche Eingrenzung kann jedoch dann erfolgen, wenn die Kennzeichnungskraft des Zeichens auf eine Region beschränkt ist. So erkannte das Reichsgericht z.B., daß die Bezeichnung "Milchhof" eine Gattungsbezeichnung für einen Milchwirtschaftsbetrieb sei. Gleichwohl konnte die Beklagte räumlich begrenzten Schutz dieser Bezeichnung geltend machen, weil sie in ihrer Region als "Milchhof" Verkehrsgeltung erworben hatte[294].

Eine typische Fallgruppe sind Hotel- und Gaststättenbezeichnungen. Hier nimmt die Rechtsprechung an, daß der Verkehr in der Regel damit rechnet, an verschiedenen Orten identische Bezeichnungen vorzufinden, ohne Identität oder organisatorische Verbindung anzunehmen[295]. So gibt es in Deutschland z.B. eine Vielzahl von Hotelbetrieben "Vier Jahreszeiten", die nur territorialen Schutz beanspruchen können. Das Reichsgericht entschied, daß der Inhaber einer Düsseldorfer Gaststätte "Am Rauchfang" dem Inhaber einer Braunschweiger Gaststätte die Verwendung dieser Bezeichnung nicht untersagen konnte[296]. Der Bundesgerichtshof befand, daß der Verkehr die vielverwendete Bezeichnung "Parkhotel" an jedem Ort nur einmal erwarte und gab daher der Klage des Eigentümers des Essener Hotels "Parkhotel" gegen den Inhaber des in derselben Stadt neueröffneten "Hotel Park-Bredeny" statt[297]. Anders lag der oben erwähnte Fall "City-Hotel". Dort wurde vom Bundesgerichtshof keine Verwechslungsgefahr zwischen "City-Hotel Mün

---

[293] BGH WRP 1986, 82 - Zentis.
[294] RG MuW 1933, 299.
[295] RG MuW 1913, 507 - Hospiz Baseler Hof; RG JW 1937, 313 - Rheinische Winzerstuben; BGH GRUR 1977, 165 - Parkhotel.
[296] RGZ 171, 30 - Rauchfang.
[297] BGH GRUR 1977, 165 - Parkhotel.

chen" und "City-Hilton" anerkannt, weil der Bestandteil "City" bei der angegriffenen Bezeichnung hinter dem prägenden Bestandteil "Hilton" zurücktrete[298].

Nur bei Hotel- oder Gaststätten, die überregional tätig sind, kann räumlich unbegrenzter Schutz beansprucht werden[299]. Ein derartiger überörtlicher Kennzeichenschutz kann bereits dann geltend gemacht werden, wenn das Unternehmen sichtbar die Absicht verwirklicht hat, überörtlich tätig zu werden, etwa durch Öffnung mittlerer Betriebe in verstreut liegenden Orten des Bundesgebietes[300]. Schließlich kann räumlich unbegrenzter Schutz bestehen, wenn es sich um eine stark individualisierende Kennzeichnungskraft handelt, wie etwa bei den Familiennamen "Kranzler" oder "Horcher"[301].

g) Schranken des Kennzeichenschutzes nach § 23 MarkenG

Der Schutz der Zeichenrechte aus § 15 MarkenG findet seine Schranken in den Tatbeständen des § 23 MarkenG. Danach kann der Inhaber eines geschützten Rechts niemanden untersagen, seinen Namen oder Anschrift, beschreibende Angaben oder Bestimmungshinweise zu benutzen, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Die Ausnahmetatbestände stellen nicht auf eine kennzeichen- oder nicht-kennzeichenmäßige Verwendung ab[302]. Allerdings liegen sie nicht vor, wenn die in Frage stehende Bezeichnung *als Marke* benutzt wird[303]. Diese Einschränkung ist nicht identisch mit dem Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs. Die Benutzung *als Marke* bestimmt sich

---

[298] BGH WRP 1995, 615 - City-Hotel.
[299] BGHZ 24, 238, 244 - tabu I.
[300] BGHZ 24, 238 - tabu I; BGH GRUR 1993, 923 - Pic Nic; LM § 16 UWG, Nr. 145.
[301] Begründung, S. 80; Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 46.
[302] Begründung, S. 80.
[303] Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 10.

nach objektiven Kriterien, also danach, ob das Zeichen zur Unterscheidbarkeit von Unternehmen verwendet wird. Der zeichenmäßige Gebrauch geht weiter, indem er auch auf die Verkehrsauffassung abstellt, wonach z.B. eine schlagwortartige Herausstellung als Unternehmens- oder Produktkennzeichen zu verstehen sein kann[304].

aa) Name und Anschrift

Niemand darf mit einem Zeichenrecht daran gehindert werden, seinen Namen und seine Anschrift zu benutzen. Vor der Handelsrechtreform bestand sogar hinsichtlich einiger Firmen die gesetzliche Pflicht, bürgerliche Namen Ihrer Inhaber oder Gesellschafter in die Firma mitaufzunehmen[305]. Der Schutz umfaßt nur den bürgerlichen Namen, nicht jedoch die Firma. Firmen sind aber dann über § 23 Nr. 1 MarkenG geschützt, wenn sie den bürgerlichen Namen des Inhabers enthalten oder von dem bürgerlichen Namen eines ehemaligen Inhabers abgeleitet sind[306].

Die Vorschrift § 23 Nr. 1 MarkenG ist für das Unternehmenskennzeichen nur in den Fällen relevant, in denen es gegenüber dem angreifenden Zeichen prioritätsjünger ist. Bestand das Zeichenrecht schon vor dem konkurrierenden Zeichenrecht, können eigene Rechte aus § 15 MarkenG entgegengehalten werden.

Im Fall des gleichen Prioritätsdatums besteht eine namensrechtliche Gleichgewichtslage. Sie liegt auch vor, wenn beide Kennzeichen längere Zeit nebeneinander bestanden und beide Inhaber somit einen Besitzstand erlangt haben. In diesen Fällen finden die zu § 12 BGB entwickelten Grundsätze aus dem Gleichnamigenrecht Anwendung[307].

---

[304] Fezer, § 23 Rdnr. 10.
[305] Siehe § 18 Abs. 1, 19 Abs 1 u. 2 HGB a.F.
[306] Begründung, S. 80; Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 22.
[307] Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 28.

Danach trifft beide Seiten die Verpflichtung, die Verwechslungsgefahr durch geeignete Maßnahmen zu verringern[308]. Ein Rest Verwechslungsgefahr muß gegebenenfalls von beiden Seiten in Kauf genommen werden. Wer die Gleichgewichtslage stört, ist zur Abgrenzung verpflichtet. Eine solche Störung liegt vor, wenn z.B. jemand seine Geschäftsbezeichnung, die er bisher lediglich für einen Unternehmensteil benutzt hat, nunmehr in seine Firma aufnimmt. Dann ist er gegenüber einem gleichnamigen Unternehmen zur Abgrenzung verpflichtet[309]. Die Verwechslungsgefahr darf auch nicht etwa durch Änderung oder Weglassen der Firmenzusätze, durch Benutzung der Firma als Marke oder durch Erweiterung der Branche vergrößert werden[310]. Unzulässig ist in diesen Fällen auch das schlagwortartige Herausstellen des gemeinsamen Firmenbestandteils. So liegt ein Verstoß gegen die Abgrenzungspflicht vor, wenn zwei Wettbewerber rechtmäßig in ihrer Firma den Namen "Grohe" führen und einer der Wettbewerber diesen Namen in Alleinstellung statt seiner vollen Firma "Friedrich Grohe Armaturenfabrik" benutzt[311].

Auch eine räumliche Ausdehnung des Geschäftsbereichs eines Unternehmens kann in dem Fall der Gleichnamigkeit eine Abgrenzungspflicht begründen. In der Regel ist das zuziehende Unternehmen verpflichtet, sich durch Firmenzusätze von dem bereits ansässigen Unternehmen zu unterscheiden[312]. Es wird aber immer auf eine Einzelfallentscheidung ankommen, in der der jeweilige Besitzstand, die Zumutbarkeit, das Vorverhalten und die Lauterkeit abzuwägen sind[313].

---

[308] BGHZ 14, 155, 159; GRUR 1971, 309 - Zamek II.
[309] BGH GRUR 1995, 754, 759 - Altenburger Spielkartenfabrik.
[310] Siehe Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 102.
[311] BGH GRUR 1985, 389, 390 - Familienname.
[312] RGZ 171, 321 - Chemphar/Chemopharm; BGH GRUR 1953, 252 - Weyland & Hoever; OLG Frankfurt WRP 1970, 150, 152 -Aufina/Allfina.
[313] Siehe im einzelnen Fezer, Markenrecht, § 15, Rdnr. 102.

bb) Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind freihaltebedürftig, weil jedermann ein Recht auf ihre Benutzung haben soll. Daher soll ein Zeichenrecht kein Monopol über derartige Bezeichnungen verschaffen. Als beschreibende Angaben nennt § 23 Nr. 2 MarkenG beispielhaft Angaben über die Art, Beschaffenheit, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung oder der Erbringung von Waren oder Dienstleistungen. Solche beschreibenden Angaben sind in der Regel bereits schutzunfähig. Die fehlende Kennzeichnungskraft kann allerdings durch Verkehrsgeltung überwunden werden. In diesen Fällen darf Dritten jedoch nicht verboten werden, diese Angaben redlich zu gebrauchen. Dies wird durch die Regelung in § 23 Nr. 2 MarkenG sichergestellt. Die zeichenrechtlich geschützte beschreibende Angabe darf von Dritten aber auch nur in ihrer beschreibenden Funktion benutzt werden, nicht jedoch als Kennzeichen i.S.d. §§ 3, 5 MarkenG. Das OLG Stuttgart hat die Bezeichnung "Baggerparty" für eine öffentliche Veranstaltung mit Gelegenheit zu Partnerspielen nicht als beschreibende Benutzung betrachtet, sondern als markenmäßigen Gebrauch[314]. Dieser Gebrauch sei unredlich. Ebenso hielt das OLG Hamburg[315] die Bezeichnung "für Kinder" für Imitate der bekannten "Kinder-Milchschnitte" als keine beschreibende, sondern markenmäßige Verwendung.

Nach Fezer ist § 23 Nr. 2 MarkenG analog auf die Benutzung von Gattungsbezeichungen anzuwenden[316]. Dem ist zuzustimmen. Auch Gattungsbezeichnungen dürfen nicht monopolisiert werden, denn ihre Benutzung muß jedem freistehen. Tatsächlich kann eine Gattungsbezeichnung auch als beschreibende Angabe verstanden werden, denn sie weist auf charakteristische Merkmale einer Ware hin.

---

[314] OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty.
[315] OLG Hamburg GRUR 1996, 982, 983 - für Kinder.
[316] Markenrecht, § 23 Rdnr. 62.

cc) Bestimmungshinweise

Der dritte Ausnahmetatbestand des § 23 MarkenG beschäftigt sich mit dem Zubehör- und Ersatzteilgeschäft. Innerhalb der wettbewerblichen Grenzen kann jeder Gewerbetreibende Zubehör und Ersatzteile für fremde Originalprodukte herstellen und vertreiben, ohne daß es der Zustimmung des Herstellers des Originalproduktes bedarf[317]. Ohne einen Ausnahmetatbestand im Zeichenrecht könnte der Inhaber eines Zeichens Dritten verbieten, sein Zeichen beim Vertrieb des Zubehörs oder der Ersatzteile zu nennen. Damit wäre dieses Geschäft nicht mehr durchzuführen, denn die Nennung des Originalproduktes, für das die Ware bestimmt sein soll, ist für den Vertrieb unabdingbar. Um dieses Ergebnis zu verhindern, erlaubt § 23 Nr. 3 MarkenG eine derartige Benutzung des Zeichens. Allerdings gilt auch hier, daß die Benutzung nicht den Anschein des Gebrauches *als Marke* erwecken darf, also als Hinweis betrieblicher Herkunft. Der Hersteller dieser Waren muß seinen Gebrauch deutlich vom Gebrauch *als Marke* abgrenzen.

dd) Redlicher Geschäftsverkehr

Die Erlaubnistatbestände des § 23 MarkenG setzen voraus, daß der Gebrauch des Zeichens im redlichen Geschäftsverkehr erfolgt. Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich und genügt auch noch nicht allein, um Redlichkeit auszuschließen. Es kann auf die Fallgruppen der Annäherung und Ausbeutung zu § 1 UWG und § 15 Abs. 2 MarkenG verwiesen werden[318]. So könnte es z.B. unredlich sein, wenn eine Angabe zwar beschreibend benutzt wird, im Design jedoch an eine geschützte Marke angelehnt wird[319].

---

[317] Siehe im einzelnen Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 490 ff.
[318] Siehe S. 105ff.
[319] Fezer, Markenrecht, § 23 Rdnr. 10.

Insbesondere wird die markenmäßige Benutzung einer beschreibenden Angabe von der Rechtsprechung als unlauter angesehen[320]. Das OLG München bewertete die Benutzung des Zeichens "Nigella" für Kapseln mit dem Öl der Nigella-Pflanze als unlauter[321]. Die Klägerin vertrieb ihr identisches Produkt unter der Marke "Nigellafit". Zwar war "Nigella" beschreibend, doch verursachte die Benutzung dieses Zeichens durch die Beklagte nach der Ansicht des Gerichts eine vermeidbare Herkunftstäuschung. Nach der hier erfolgten Auslegung des § 23 MarkenG war "Nigella" *als Marke* benutzt und fiel bereits dadurch nicht unter den Ausnahmetatbestand des § 23 Nr. 2 MarkenG.

Die Benutzung des eigenen Namens ist z.B. bei der Strohmanngründung unredlich, bei der der Träger eines berühmten Namens sich zur Gründung einer Firma zur Verfügung stellt[322]. Auch die gezielte Benutzung des eigenen Namens mit dem Zweck der Ausbeutung des guten Rufs einer gleichnamigen Firma ist unredlich[323]. In diesen Fällen hat der Namensinhaber kein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung seines eigenen Namens.

h) Erschöpfung des Zeichenrechts

Durch § 24 MarkenG wurde Art. 7 MarkenRL über die Erschöpfung des Markenrechts umgesetzt und auf den Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen erweitert. Danach kann der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung einem Dritten nicht untersagen, dieses Zeichen für Waren zu benutzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden

---

[320] OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty; OLG Hamburg GRUR 1996, 982, 983 - für Kinder; OLG Stuttgart Urt. v. 25.7.1996, Az. 29 U 3727/96 – Nigella.

[321] Urt. v. 25.7.1996, Az. 29 U 3727/96 - Nigella.

[322] BGH NJW 1966, 345 - Kupferberg.

[323] BGHZ 4, 100; NJW 1951, 520.

sind. Wenn also ein Unternehmer eine Ware mit einem geschützten Zeichen auf den europäischen Markt bringt, kann er deren Zirkulation innerhalb der Union nicht verhindern. Art. 7 MarkenRL wurde vom Gesetzgeber so verstanden, daß der bisher in einigen Mitgliedstaaten angewendete Grundsatz der internationalen Erschöpfung der Zeichenrechte nicht mehr gelten sollte[324]. Wie bereits erläutert[325], hat der EuGH diese Interpretation der Richtlinie bestätigt[326].

Der Grundsatz der europäischen Erschöpfung findet nach § 24 Abs. 2 MarkenG keine Anwendung, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wurde.

2. Firmenschutz nach § 12 BGB analog

Die Firma ist zusätzlich über § 12 BGB analog geschützt. Ein Unterschied zu § 15 Abs. 2 MarkenG besteht im Schutzumfang. Während für den Schutz der einfachen Firma nach § 15 Abs. 2 MarkenG Verwechslungsgefahr erforderlich ist, genügt für § 12 BGB die Verletzung schutzwürdiger Interessen[327]. Der Schutz vor Verwechslungsgefahr ist nur eines der schutzwürdigen Interessen des § 12 BGB. Daneben können grundsätzlich auch familienrechtliche, ideelle oder Affektionsinteressen genügen[328]. Allerdings muß dieses Interesse schutzwürdig sein, was im Wege einer Abwägung mit dem Interesse des anderen an der Benutzung des Zeichens festzustellen ist. Im Falle des Firmenschutzes muß es sich um ein geschäftliches Interesse handeln[329]. Dies wird in der Regel dann doch nur bei Verwechslungsgefahr verletzt sein, so daß der Schutz einfacher Firmen in dieser Hinsicht durch § 12 BGB gegenüber

---

[324] Begründung, S. 81.
[325] Siehe S. 64.
[326] C-355/96, Silhouette, GRUR 1998, 919.
[327] Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 67 ff.
[328] BGH GRUR 1958, 302 - Lego; RG JW 1925, 1632.
[329] BGH GRUR 1976, 379, 381 -KSB; Soergel/Heinrich, § 12 BGB Rdnr. 187; Palandt/Heinrichs, § 12 Rdnr. 22.

§ 15 Abs. 2 MarkenG nicht erheblich erweitert wird. Der seltene Fall, daß Firmenschutz auch bei reinem Affektionsinteresse ohne Verwechslungsgefahr gewährt wird, findet sich in der "Lego"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[330]. Der Kläger war unter seinem Familiennamen "Lego" seit 25 Jahren in Berlin als Vertreter für Spirituosen tätig. Er konnte sich erfolgreich dagegen wehren, daß in seiner Nähe eine Firma "Lego-Kleidung J. Goldstein & L. Lewinski" tätig wurde. Ausschlaggebend war für das Gericht die Seltenheit des Namens Lego sowie die enge räumliche Nähe zum Kläger. Diese Entscheidung erweitert den Firmenschutz über das Notwendige hinaus. Er sollte auf die Fälle geschäftlicher Interessenverletzung begrenzt sein und daher nur bei Verwechslungsgefahr eingreifen[331]. In anderen Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof bei Namensschutz für geschäftliche Bezeichnungen auch stets auf eine Zuordnungs- oder Identitätsverwirrung abgestellt[332]. Andere Fälle, wie die der Rufausbeutung oder Verwässerung, sind bereits durch § 15 Abs. 3 MarkenG und § 1 UWG ausreichend geregelt.

Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ist nach § 12 BGB nicht erforderlich. Allerdings muß namensmäßiger Gebrauch vorliegen[333]. Hierunter fällt nicht die Namensnennung, d.h. die Benutzung des Namens zur Kennzeichnung der berechtigten Person[334]. Für den Schutz der Firma bedeutet dies, daß firmenmäßiger Gebrauch vorliegen muß. Firmenmäßiger Gebrauch setzt voraus, daß die fremde Firma als Firma, Teil der Firma oder als Zusatz zu dieser im Verkehr verwendet wird[335]. Hierzu wird in ständiger Rechtsprechung[336] auch die Benutzung einer

---

330 BGH GRUR 1958, 302 - Lego; 1991, 157 - Johanniter-Bier.

331 Für die Bedeutung des § 12 BGB bei der Verwechslungsgefahr oder bei Verunglimpfung siehe S. 99 u. S. 143.

332 BGH GRUR 1991, 157 - Johanniter-Bier; 1986, 402, 404 - Fürstenberg; NJW 1983, 1184 -Uwe.

333 Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 117.

334 Palandt/Heinrichs, § 12 Rdnr. 20.

335 RG MuW 1940, 70 - Hageda-Hathea.

336 Siehe z.B. BGH GRUR 1956, 172, 175 – Magirus (damals hießen Marken noch Warenzeichen).

fremden Marke gezählt, denn die Marke kennzeichnet die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb. Als firmenmäßiger Gebrauch zählt auch die Benutzung als Zeitschriftentitel[337] oder im Einzelfall als Internet-Adresse[338]. Kein firmenmäßiger Gebrauch ist der allgemeine werbemäßige Gebrauch einer beschreibenden Bezeichnung. So kann ein Unternehmen mit dem "Charme & Chic" seiner Produkte werben, ohne eine diese Bezeichnung enthaltende Firma zu verletzten, wenn der werbemäßige Gebrauch nicht den Anschein erweckt, "Charme & Chic" sei eine Herkunftsbezeichnung[339].

Ein anderes Beispiel für fehlenden firmenmäßigen Gebrauch ist die Werbung auf einem Jauchewagen mit der Telefonnummer des Abfuhrbetriebes "4711", eine Zahlenkombination, die als Geschäftsbezeichnung des Herstellers des berühmten Kölnisch Wassers bekannt ist[340].

Der Inhaber eines angegriffenen Zeichens kann sich verteidigen, wenn seine Firma entweder prioritätsälter ist oder ein Fall des Gleichnamigenrechts vorliegt[341]. Wenn jemand seinen Namen als Marke benutzt, kann er sich diesbezüglich nicht auf ein Namensrecht berufen. Der Markeninhaber hat kein gleichwertiges Interesse wie der Firmeninhaber an der Verwendung seines Familiennamens. Eine gleichwertige Interessenlage kann bei § 12 BGB jedoch ausnahmsweise dann vorliegen, wenn ein Namensträger besondere persönliche schöpferische Leistungen mit so engem Bezug zu bestimmten Waren erbracht hat, daß der Verkehr die Produkte selbst schon mit dem Namen dieses Herstellers identifiziert. Eine derartige Ausnahme kommt nach der Ansicht des Bundesgerichtshofes bei sehr bekannten Modeschöpfern in Betracht[342] . Einen solchen

---

[337] RG JW 27, 1585.

[338] So LG Mannheim NJW 1996, 2736 – heidelberg.de; siehe ausführlich zu diesem Problemkreis: Omsels, GRUR 1997, 328ff.

[339] Siehe BGH GRUR 73, 265.

[340] BGH Urt. v. 6.7.1958, Az.: I ZR 68/57 - Kölnisch Wasser.

[341] Siehe hierzu S. 94f.

[342] BGH GRUR 1991, 475 - Caren Pfleger.

Bekanntheitsgrad konnte die Modeschöpferin Caren Pfleger beweisen, allerdings lediglich auf dem Bekleidungssektor. Daher konnte die Firma "Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik mbH" erfolgreich verbieten, daß Caren Pflegers Name als Marke auf Kosmetikprodukten verwendet wird.

3. Deliktischer Firmenschutz nach § 823 Abs. 1 BGB

Die Firma ist ein absolutes Recht[343] und daher auch durch § 823 Abs. 1 BGB geschützt. Neben den §§ 5, 15 MarkenG besteht für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr jedoch kein selbständiger Anwendungsbereich mehr[344].

4. Sogenannter "Firmenschutz" nach § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB

Wer durch unzulässigen Firmengebrauch in seinen Rechten verletzt wird, hat nach § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB einen Unterlassungsanspruch gegen den unrechtmäßigen Benutzer. Der Schutzbereich des § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB ist in subjektiver Hinsicht weiter als der nach §§ 12 BGB, 5, 15 MarkenG, weil kein absolutes Recht verletzt worden sein muß. Es genügt, daß der Kläger "in seinen Rechten verletzt" ist[345]. Klageberechtigt kann also auch derjenige sein, der selber kein Firmenrecht geltend machen kann. Daher ist die Bezeichnung "Firmenschutz" für § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB ungenau. So kann etwa ein Makler gegen einen anderen Konkurrenten klagen, der ohne Promotion
den Namenszusatz "Dr." führt[346]. In diesem Fall ist der Grundsatz der Firmenwahrheit und der Kläger als Konkurrent in seinem "rechtlichen Interesse wirtschaftlicher Art" verletzt[347].

---

[343] Baumbach/Hopt, § 17 Rdnr. 27.
[344] Zum Schutz gegen Verunglimpfung siehe S. 141.
[345] Schmidt, S. 382.
[346] So in BGHZ 53, 65.
[347] BGHZ 53, 65; ebenso für die Klagebefugnis eines Konkurrenten, der lediglich die Verletzung rechtlicher Interessen wirtschaftlicher Art geltend macht: OLG Hamburg BB 1973, 1456, 1546 f.; WRP 1977, 496, 496 f.

Unzulässiger Firmengebrauch liegt vor, wenn die angegriffene Firma entweder als Bezeichnung unzulässig ist[348] oder sie sich nicht von einer bereits in das Handelsregister eingetragenen Firma nach § 30 Abs. 1 HGB deutlich unterscheidet. Der Schutzbereich nach § 30 Abs. 1 HGB ist allerdings auf Firmen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde beschränkt. Daher kann die Eintragung oder Benutzung einer identischen Firma an einem anderen Ort nach § 37 Abs. 2 HGB nicht verfolgt werden. Insofern ist der Anwendungsbereich enger als bei den Verfahren nach § 15 MarkenG oder 12 BGB analog.

Die Firmen werden so verglichen, wie sie eingetragen sind oder einzutragen wären, nicht wie sie tatsächlich benutzt werden[349]. Schutz für Firmenschlagworte kann daher nicht über §§ 37 Abs. 2, 30 Abs. 1 HGB geltend gemacht werden. Unterschiedliche Branchen schließen die Verwechslungsgefahr nicht aus, können aber dazu führen, daß bereits geringe Unterschiede ausreichen, um Unterscheidbarkeit zu begründen. So genügt es nach § 30 Abs. 1 HGB z.B., wenn gleiche prägende Firmenbestandteile Zusätze erhalten, die auf verschiedene Geschäftsgegenstände hinweisen[350].

5. Registerrechtlicher Firmenschutz

Indirekt wird die Firma auch durch das Handelsregister geschützt. Der Registerbeamte hat vor der Eintragung einer Firma in das Register zu prüfen, ob öffentliche Belange verletzt werden könnten. Dies wäre bei der Eintragung einer verwechselbaren Firma der Fall. Der Registerbeamte prüft die Zulässigkeit und die deutliche Unterscheidbarkeit der angemeldeten Firma. Bereits eingetragene unzulässige Firmen sind nach

---

[348] Dazu S. 74ff.
[349] RGZ 171, 321.
[350] OLG Düsseldorf GRUR 1996, 361 - Teco.

§§ 141 ff. FGG zu löschen. Gegen die Eintragung können Dritte keine Rechtsmittel einlegen, sondern sind auf das Verfahren nach § 37 Abs. 2 HGB angewiesen.

Benutzt jemand eine Firma, die bereits für einen anderen eingetragen ist, muß er vom Registeramt nach § 37 Abs. 1 HGB zur Unterlassung durch Festsetzung eines Ordnungsgeldes angehalten werden. Ein Anspruch des Einzelnen auf Tätigwerden des Registeramtes besteht nicht. Das registerrechtliche Firmenmißbrauchsverfahren kann jedoch angeregt werden, wodurch die Kosten eines eigenen Verletzungsprozesses gespart werden.

6. Wettbewerbsrechtlicher Schutz nach § 3 UWG

Eine verwechslungsfähige Firma kann zugleich Verbraucher über die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen irreführen[351]. Dazu muß der Verbraucher irrig eine Herkunft annehmen, die für seine Wertschätzung maßgeblich ist. Führt diese Irreführung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs, kann jeder Konkurrent, also nicht nur der Inhaber des verletzten Kennzeichenrechts nach §§ 3, 13 Abs. 2 UWG Unterlassung der Firmenbenutzung verlangen. Für den Inhaber eines Zeichenrechts besteht dagegen kein über § 15 MarkenG hinausgehender Anwendungsbereich. Insbesondere ist das für den Schutz nach § 3 UWG erforderliche Wettbewerbsverhältnis zwischen Anspruchsteller und -gegner ein engeres Tatbestandsmerkmal als das der Branchennähe nach § 15 MarkenG.

---

[351] Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 261.

C. Schutz vor Rufausbeutung

Rufausbeutung liegt vor, wenn der Werbewert eines fremden Zeichens für eigene Zwecke ausgenutzt wird. Dies kann dadurch erfolgen, daß das eigene Zeichen mit dem fremden gleichgesetzt wird (offene Anlehnung), oder daß es zeichenmäßig an ein fremdes angelehnt wird (versteckte Anlehnung), jeweils mit der Zielsetzung, daß der gute Ruf des fremden Zeichens von den Verkehrskreisen gedanklich auf das eigene Zeichen übertragen wird. Daneben gilt es auch als Rufausbeutung, wenn der Irrtum erregt wird, das eigene Unternehmen sei ein anderes mit gutem Ruf, oder daß die eigenen Waren und Dienstleistungen aus einer fremden Herkunftsstätte mit gutem Ruf komme. In all diesen Fällen wird versucht, von dem fremden Ruf zu profitieren, so daß eigene Aufwendungen für die Schaffung eines Rufes gespart werden. Das Unternehmenskennzeichen wird nach § 15 Abs. 3 MarkenG sowie nach § 1 UWG vor Rufausbeutung geschützt.

Es ist zu beachten, daß viele Fälle der Rufausbeutung als vergleichende Werbung im Sinne der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung einzuordnen sind. Ist dies der Fall, so bemißt sich die Zulässigkeit der Werbung allein an den in der Richtlinie genannten Voraussetzungen[352]. Zwar läuft die Umsetzungsfrist für die Richtlinie erst April 2000 ab, doch können ihre Bestimmungen schon vor Ablauf dieser Frist im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung des § 1 UWG berücksichtigt werden[353]. Dies sollte auch für den Tatbestand des § 15 Abs. 3 MarkenG gelten.

---

[352] Plassmann, GRUR 1996, 377; 382; Tillmann, GRUR Int 1997, 790; a.A.: Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 336b; Sack, GRUR Int 1998, 263, 270.

[353] BGH WRP 1998, 718 – Testpreis-Angebot.

Die Anwendung der Richtlinie wird einen Großteil der Kasuistik zur anlehnenden Werbung gegenstandslos werden lassen. Wie weit der Anwendungsbereich der Richtlinie gehen wird, hängt im wesentlichen davon ab, wie der EuGH vergleichende Werbung definieren wird und ob andere Zulässigkeits- oder Unzulässigkeitsgründe weiter bestehen dürfen. Es ist möglich, daß sich eine neue Fallgruppe der Rufausbeutung entwickeln wird, die nicht unter die Richtlinie fällt und auf die die bisherige Rechtsprechung weiterhin anwendbar bleibt. Daher ist es trotz der neuen Richtlinie immer noch notwendig, auf die bisherige Rechtsprechung einzugehen.

1. Schutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG

Voraussetzung für den Schutz gegen Rufausbeutung nach § 15 Abs. 3 MarkenG ist zunächst die Bekanntheit des Zeichens. Bekannte Zeichen werden nach dieser Vorschrift vor Rufausbeutung geschützt, wenn sie Wertschätzung erreicht haben und die fremde Benutzung unlauter und rechtswidrig ist. Die Verletzungshandlungen nach § 15 Abs. 3 MarkenG erfordern ein Handeln im geschäftlichen Verkehr und das Vorliegen einer konkreten Gefahr[354]. Nach der hier vertretenen Ansicht ist jedoch kein zeichenmäßiger Gebrauch erforderlich[355].

a) Bekanntheit

Ein ausreichender Teil der relevanten Verkehrskreise muß das Zeichen kennen. Dies ist jedenfalls weniger, als die für die berühmte Marke geforderten 70-80%[356]. Als Faustregel kann gesagt werden, daß die Kenntnis des Zeichens bei 50% der maßgeblichen Verkehrskreise die

---

[354] Piper, S. 439.

[355] Siehe S. 52 u. S. 80 ff.

[356] Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 168; Beispiele aus der Rechtsprechung: OLG Hamburg GRUR 1987, 400 - Pirelli (58%); OLG München GRUR 1987, 299 – OPTIMUM (54% Frauen, 36% Männer); OLG Hamburg WRP 1986, 221 – Quattro I (77% der Gesamtbevölkerung).

Bekanntheit indiziert[357]. Die Festlegung einer starren Grenze wäre jedoch nicht sachgerecht[358]. So kann eine Verkehrsbekanntheit von 30% ausreichen, wenn sie sich auf die Gesamtbevölkerung bezieht[359]. Dagegen reichen 30% der Bewohner von Bayern und Baden- Württemberg nicht aus, wenn es um die Bekanntheit auf dem Rauchwarensektor geht, weil diese Zahl noch nicht aussagt, daß auch 30% aller dortigen Raucher die Bezeichnung kennen[360]. Weiterhin kann eine geringere Verkehrsbekanntheit als 50 % ausreichen, wenn dafür die Kennzeichnungskraft um so stärker ist. Zu hohe Anforderungen stellt *Berlit*[361], indem er mit Hinweis auf den ebenfalls nach § 15 Abs. 3 MarkenG gewährten Verwässerungsschutz eine Bekanntheit von 90% fordert. Dies wäre mehr, als für den Schutz der berühmten Marke gefordert wird.

Der erforderliche Grad der Bekanntheit ist auch von anderen Kriterien abhängig, nämlich der Originalität, der Einmaligkeit der Marke, der Unterscheidungskraft und dem Unternehmensgegenstand[362]. Zur Ermittlung der Bekanntheit können auch das Alter des Zeichens, der Zeitraum der Benutzung, die Intensität der Werbung, Produktumsatz u.ä. in die Erwägungen mit einbezogen werden[363].

Laut der amtlichen Begründung zum Markengesetz setzt sich die Bekanntheit nicht nur aus diesen quantitativen Kriterien zusammen, sondern auch aus qualitativen[364]. *Fezer*[365] schließt sich dem an und konkretisiert dahingehend, daß die Marktgeltung kommerzialisierbar sein müsse, entweder dadurch, daß sie von den relevanten Verkehrskrei-

---

[357] Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 420.
[358] Piper, S. 432.
[359] BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE; für Mindestgrenze 30%: Boes/Deutsch, GRUR 1996,168, 169.
[360] BGH GRUR 1991, 465 - Salomon.
[361] Rdnr. 22.
[362] Piper, S. 432; Sack, BB 1993, S. 870.
[363] Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 421.
[364] Begründung, S. 72.
[365] Markenrecht, § 14 Rdnr. 422.

sen mit einer besonderen Wertschätzung verbunden ist oder eine besondere Unterscheidungskraft auf dem Markt erlangt hat. Diese Ansicht widerspricht dem Wortlaut und der Systematik der aus der Richtlinie übernommenen Vorschrift. Dort wird die Wertschätzung als gesondertes Tatbestandsmerkmal genannt und sollte daher auch nicht für die Verwässerung gelten[366]. Insofern kann der Ansicht *Schweers*[367], aus den Verletzungstatbeständen des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL ergebe sich bereits, daß nicht nur die quantitative Bekanntheit geschützt werden soll, nicht gefolgt werden. *Piper*[368] weist darauf hin, daß auch im Zusammenhang mit der Rufausbeutung nach § 1 UWG der Bundesgerichtshof die Wertschätzung als ein gesondertes Tatbestandsmerkmal *neben* dem Grad der Bekanntheit gefordert hat[369].

Nach § 15 Abs. 3 MarkenG muß die Bezeichnung im Inland bekannt sein. Dies besagt nicht, ob das Zeichen auch im Inland benutzt werden muß. Eine derartige Anforderung sollte insbesondere im Hinblick auf Art. 6bis PVÜ nicht angenommen werden, denn nach dieser Vorschrift muß die inländische Kenntnis der ausländischen Notorietät genügen. Auch eine örtlich begrenzte Bekanntheit kann genügen[370].

In der Rechtsprechung sind folgende Zeichen als bekannt anerkannt worden: Rolls-Royce[371], Dimple[372], Salomon[373], SL[374], Camel[375], Wella[376], Mc Donald's[377], "Kinder" für die Kindermilchschnitte[378].

---

366 So auch Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 171; Piper, GRUR 1996, 429, 433; a.A.: Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 422.
367 S. 54.
368 GRUR 1996, 429, 433.
369 BGH GRUR 1985, 550, 552 - Dimple; 1991, 456 - Salomon; BGHZ 113, 115, 127 f. - SL.
370 Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168, 170.
371 BGHZ 86, 90 - Rolly-Royce.
372 BGH GRUR 1985, 550 - Dimple.
373 BGH GRUR 1991, 465 - Salomon.
374 BGHZ 113, 115 - SL.
375 BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours.
376 OLG Stuttgart WRP 1991, 751 - Wella.
377 OLG München GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.

b) Wertschätzung

Weitere Voraussetzung für den Schutz gegen Rufausbeutung ist eine Wertschätzung des Zeichens im Verkehr im Sinne eines überragenden Rufs, der einer wirtschaftlichen Verwertung und somit auch einer Ausbeutung zugänglich ist[379]. Eine Testfrage könnte sein, ob eine Lizensierung des Zeichens für einen Lizenznehmer attraktiv sein könnte.

Die relevanten Verkehrskreise müssen mit dem Zeichen besondere Wertvorstellungen, insbesondere Gütevorstellungen verbinden[380]. Dabei ist es unerheblich, ob diese Vorstellungen objektiv berechtigt sind. Die besonders aufwendig vermittelten Images von z.B. Zigaretten oder Parfüm haben offensichtlich nichts mit der Realität zu tun, sind aber für die Vermarktung von hohem Wert.

c) Ausbeutungstatbestand

Zur Darstellung der Rufausbeutungsmöglichkeiten kann auf die Fallgruppen zurückgegriffen werden, die von der Rechtsprechung zu § 1 UWG erarbeitet wurden.

aa) Versteckte Anlehnung

Die Ausbeutung eines bekannten Zeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG kann im Wege der versteckten Anlehnung erfolgen. Bei dieser Methode der Rufausbeutung hängt sich jemand mit einem Zeichen derart an ein

---

[378] OLG Hamburg GRUR 1996, 982 - für Kinder.

[379] BGH GRUR 1985, 550 - Dimple; BGH GRUR 1991, 465 - Salomon; BGHZ 113, 115 – SL.

[380] BGH 5, 1, 12 -Hummel-Figuren; 28, 387, 394 - Nelkenstecklinge; GRUR 1953, 40 - Gold-Zack.

fremdes Zeichen an, daß es zu einem Imagetransfer vom Originalzeichen auf das eigene Zeichen kommt. Das Publikum muß bewußt oder unbewußt das Vorstellungsbild, das es mit dem Originalzeichen verknüpft, auf das Unternehmen oder dessen Leistungen beziehen, für die es übernommen wird[381]. Im Rahmen des § 1 UWG wird hierfür eine Absicht der Rufübertragung bei dem Ausbeuter verlangt[382]. Ein derartiges subjektives Tatbestandsmerkmal ist nach dem MarkenG nicht erforderlich.

Der Bundesgerichtshof meinte in seiner "Avon"-Entscheidung[383], daß sich die charakteristischen Gütevorstellungen des Kosmetikunternehmens Avon nicht auf einen Hersteller von Tonträgern übertragen lasse. Sofern es lediglich um allgemeine Gütevorstellungen gehe, könnten diese nur ausgebeutet werden, wenn mit dem Unternehmen ein außergewöhnlicher, auf besonderer Qualität und insbesondere auch exklusiven Preisen und auf einer entsprechender Zielrichtung der Werbung beruhender Prestigewert verbunden sei.

Wohl aus dem gleichen Grund hat das OLG München in einer Entscheidung zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Ausbeutung der Marke "Mc Donald's" durch die Marke "Mac Fash" für Bekleidung verneint[384]. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß Mc Donald's lediglich ein Image habe, das jedes Unternehmen anstrebe, nämlich das der Preisgünstigkeit, des schnelleren Services, der Einheitlichkeit der Produkte und des überzeugenden Preis-Leistungsverhältnisses. Daher sei eine Ausnutzung nicht möglich. Tatsächlich ist es fraglich, welche Merkmale von einem Schnellimbiß auf die Bekleidungsindustrie übertragen werden können. In diesem Fall wurde wohl eher die reine Bekanntheit, also lediglich das quantitative Element ausgenutzt. Dieser Fall könnte eine

---

[381] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 565 d.
[382] BGH GRUR 1965, 601, 603 - Roter Punkt; 1966, 30, 32 - Konservenzeichen I.
[383] BGH GRUR 1991, 863 - Avon.
[384] OLG München GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.

Verwässerung darstellen. Für die Rufausbeutung verlangt § 15 Abs. 3 MarkenG jedoch ausdrücklich die Übertragung der Wertschätzung.

Es ist davon auszugehen, daß die versteckte Anlehnung nicht von dem Regelungsbereich der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung erfaßt ist, weil es an einer offenen Bezugnahme fehlt. Daher bleibt diese Fallgruppe weiterhin anwendbar.

bb) Offene Anlehnung

Bei der offenen Anlehnung nimmt der Wettbewerber auf die Waren und Dienstleistungen seines Konkurrenten Bezug. Es geht ihm darum, die Leistung eines Mitbewerbers der eigenen positiv vergleichend gegenüberzustellen. Es erfolgt also eine Gleichstellung der Produkte. Obwohl es hierbei direkt nur um die Anlehnung an eine Leistung geht, ist gleichwohl dann ein geschütztes Zeichen betroffen, wenn es hierbei von dem Mitbewerber benutzt wird. In diesem Fall findet keine Annäherung an das Originalzeichen statt, es wird nicht in täuschender Weise verwendet, sondern lediglich zur Gegenüberstellung genannt. Es handelt sich um eine Form der vergleichenden Werbung. Meistens werden bei der Anlehnung jedoch nur Marken benutzt. Typische Beispiele sind die Vergleiche: "Lubroline Öl in Qualität gleich Valvoline"[385], "Aspirin-Substitute"[386] oder "Riecht wie Opium"[387]. Die für den Ruf teilweise erforderliche Gütevorstellung der Verkehrskreise braucht hier nicht festgestellt werden[388]. Ein Wettbewerber wird sich nur dann an den Ruf eines Unternehmens anhängen, wenn Gütevorstellung bestehen. Daher

---

[385] RG MuW 1930, 120.
[386] RG JW 26, 46.
[387] LG München GRUR 1987, 299 - OPTIMUM.
[388] Baumbach/Hefermehl, § 1, Rdnr. 548.

können diese unterstellt werden. Dies spricht dafür, die Wertschätzung als ein von der Bekanntheit gesondertes Tatbestandsmerkmal anzusehen.

Das LG Köln ging soweit, eine Werbung für "ONKO-Kaffee" mit dem Slogan "Statt Blumen" als unzulässige Rufausbeutung anzusehen[389]. Die Werbung hänge sich an die Leistung der Blumenhändler an. Die Revision gegen dieses Urteil war erfolgreich[390]. Der Bundesgerichtshof erkannte, daß keinesfalls die Leistung der Blumenhändler durch diese Werbung auf den Kaffee übertragen werde. Es handele sich lediglich um eine allgemeine metaphorische Bezugnahme.

Die Bezugnahme muß sich gegen einen oder mehrere Betroffene richten. Auch dies wurde in der ONKO-Entscheidung vom Bundesgerichtshof verneint. Es ist nicht erforderlich, daß der Konkurrent namentlich genannt wird[391]. Ausreichend ist, daß er aufgrund der Aussage individualisierbar ist[392]. Die Erkennbarkeit kann sich aus der Marktlage ergeben. Als Beispiel sei folgende Werbung für Unkrautvernichtungsmittel aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes[393] angeführt:

"Verbesserte Formulierung
Phenmedipham-S
Die echte Alternative."

Die Anzeige nannte den Konkurrenten nicht namentlich. Die mit der Werbung angesprochenen Landwirte wußten jedoch, daß nur das Konkurrenzprodukt der Klägerin den Stoff Phenmedipham-S enthielt. Somit war die Bezugnahme erkennbar.

---

[389] GRUR 1968, 705 - Statt Blumen.
[390] GRUR 1972, 553, 554 - Statt Blumen ONKO-Kaffee.
[391] BGH GRUR 1970, 422, 423 - Tauchkühler; 72, 553, 554 - Statt Blumen ONKO - Kaffee.
[392] BGH GRUR 1972, 553 - Statt Blumen ONKO-Kaffee.

Von dem Verbot der offenen Anlehnung sind einige Ausnahmen anerkannt, die den Fallgruppen des zulässigen kritisierenden Werbevergleichs entsprechen[394]. So ist die Bezugnahme auf ein Konkurrenzprodukt zulässig, wenn dies zur Veranschaulichung des Verwendungszwecks erforderlich ist. Herstellern von Ersatzteilen ist es erlaubt, auf die Hauptware Bezug zu nehmen[395]. Die Verwendung der Kennzeichen könnte in diesen Fällen jedoch eine Markenrechtsverletzung darstellen[396].

Eine andere Ausnahme ist die Bezugnahme zur Abwehr. Behauptet etwa ein Konkurrent, daß nur seine Ware bestimmte Merkmale aufweise, kann ein Mitbewerber darauf hinweisen, daß auch sein Produkt von dieser Qualität ist. Weiterhin ist eine Bezugnahme zulässig, wenn sie zur Aufklärung auf Verlangen des Kunden erforderlich ist. Diese Ausnahmen sind nicht abschließend. Die Zulässigkeit einer Anlehnung hängt stets vom Einzelfall ab. So kann eine vergleichende Werbung aufgrund von betrieblichen Veränderungen gerechtfertigt sein. In der "Raziol"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[397] wurde ein Hersteller verklagt, der ehemals Schmierstoffe im Rahmen eines Alleinvertriebsvertrages an die Klägerin verkaufte, die das Produkt dann unter der Bezeichnung "Raziol" vertrieb. Nach Beendigung dieses Vertrages, begann die Beklagte ihre Ware selber unter einem anderen Namen zu vertreiben. In einem Rundschreiben wies sie ihre Kunden darauf hin, daß ihr Produkt identisch mit "Raziol" sei. Das Gericht beurteilte dies als zulässig. Es liege ein Aufklärungsinteresse sowohl im eigenen als auch im Interesse der Allgemeinheit vor, zumal da die Gütevor-

---

[393] GRUR 1989, 602 - Die echte Alternative.
[394] Siehe S. 132 ff.
[395] BGH GRUR 1968, 49, 53 - Zentralschloßanlage.
[396] BGH GRUR 1962, 537, 540 - Radkappe.
[397] BGH GRUR 1976, 375 - Raziol.

stellungen nicht lediglich auf der Werbetätigkeit des Händlers, sondern auch auf der Zuverlässigkeit der Produktion durch die Beklagte beruhten.

Nach der hier vertretenen Ansicht ist die Zulässigkeit einer offenen Anlehnung nur noch ausschließlich an der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung zu messen[398].

cc) Täuschung

Schließlich kann ein Konkurrent den Ruf eines anderen Unternehmens auch dadurch ausbeuten, indem er fremde Waren nachahmt und dadurch den Irrtum erregt, seine Produkte seien die eines anderen (Warenverwechslung). Ebenso kann er über die Herkunft der Ware irreführen (Herkunftsverwechslung). Im letzteren Fall erkennen die Kunden zwar, daß sie nicht die bekannte Ware eines bestimmten Produzenten vor Augen haben, meinen aber aufgrund der Irreführung, es handele sich um andere Waren aus derselben Herkunftsstätte. In beiden Fällen täuscht der Mitbewerber, indem er eine Verwechslung verursacht. Praktisch kann diese Täuschung z.B. darin bestehen, daß eine Bezeichnung gewählt wird, die der eines berühmten Produktes ähnelt[399]. Wenn z.B. ein Unternehmen mit erheblichem Erfolg für sein Produkt "Eloxal" zur "Eloxierung" in "Eloxieranlagen" geworben hat, kann es Rufausbeutung sein, wenn ein Konkurrent für den identischen Bereich der elektronischen Oxydation für seine "Aloxieranlagen" wirbt.

Verwechslung kann auch dadurch erzeugt werden, daß die Firma einer bereits erloschenen Gesellschaft gewählt wird, um von ihrem fortdauernden Ruf zu profitieren[400].

---

[398] Siehe S. 27 f.
[399] RG GRUR 1939, 627, 631 (eloxieren/aloxieren).
[400] RG MuW 1930, 178 (Gebr. Inden).

Aufgrund der Anknüpfung an die Verwechslungsgefahr ist diese Fallgruppe bereits von § 15 Abs. 2 MarkenG erfaßt.

d) Unlauterkeit und Rechtswidrigkeit

Als weiteres Tatbestandsmerkmal muß die Verletzungshandlung unlauter und ungerechtfertigt sein. Diese Voraussetzungen werden von der Tathandlung indiziert. Ihnen kommt daher nur geringe Bedeutung zu[401]. Sie drücken lediglich aus, daß eine abschließende wettbewerbliche Gesamtbeurteilung des Marktverhaltens zu erfolgen hat[402]. So darf der Schutz nicht derart überspannt werden, daß ungerechtfertigte Monopolstellungen geschaffen und der Leistungswettbewerb beeinträchtigt wird. Schließlich ist denkbar, daß übergeordnete Werte wie Grundrechte oder europäisches Gemeinschaftsrecht eine Einschränkung des Schutzes erfordern[403]. Es hat daher eine Interessenabwägung stattzufinden[404].

2. Schutz vor Rufausbeutung nach § 1 UWG

Inhaber bekannter Zeichen konnten sich vor Inkrafttreten des Markengesetzes parallel zum Schutz nach dem Warenzeichengesetz auf § 1 UWG berufen. Dies ist nun nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes grundsätzlich ausgeschlossen. Nach der "MAC Dog"-Entscheidung[405] hat der Bundesgerichtshof entschieden, daß die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmenskennzeichen nach dem Markengesetz an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten ist. Daher sei für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich kein Raum. Allerdings könne vor allem § 1 UWG für einen ergänzenden Schutz herangezogen werden, wenn der Schutz nach

---

[401] Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 428 u. 429; zweifelnd auch Rößler, GRUR 1994, 559, 567.
[402] Fezer, a.a.O.
[403] Fezer, a.a.O.
[404] Piper, GRUR 1996, 429, 435.
[405] BGH GRUR 1999, 161 – MAC Dog.

dem Markengesetz versagt. Diese Entscheidung schließt die Anwendung des § 1 UWG neben dem Markengesetz nicht vollkommen aus. Deshalb soll die Rechtsprechung zur Rufausbeutung nach § 1 UWG hier kurz beschrieben werden.

Voraussetzung des § 1 UWG ist grundsätzlich ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen den Wettbewerbern. Dieses Kriterium ist allerdings von der Rechtsprechung weitgehend ausgehöhlt worden[406]. Danach soll ein konkretes Wettbewerbsverhältnis bereits dadurch geschaffen werden, daß sich der Verletzer durch die Rufanlehnung mit dem Rufinhaber in Wettbewerb setzt. Allein die wirtschaftliche Nutzung des fremden Rufes mache den Verletzer dann zum Wettbewerber. Daher wurde in einer Leitentscheidung ein Wettbewerbsverhältnis zwischen "Dimple" für Spirituosen und "Dimple" für Putzmittel anerkannt[407].

Inhaltlich erfaßt der Schutz vor Rufausbeutung nach § 1 UWG die bereits besprochenen Fallgruppen der versteckten und offenen Anlehnung sowie der Täuschung[408]. Allerdings muß eine konkrete Gefahr vorliegen. In subjektiver Hinsicht muß der Wettbewerber alle Tatumstände kennen[409].

Auch nach § 1 UWG ist nicht jede Anlehnung von vornherein wettbewerbswidrig. Es müssen besondere Unlauterkeitsumstände hinzukommen. Diese liegen nach Ansicht des Bundesgerichtshofes z.B. nicht vor, wenn sich ein Unternehmen "Yellow Phone Branchenauskunfts- und Serviceinformationen-Dienst GmbH" nennt und damit an den Ruf der

---

[406] BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE.
[407] BGH GRUR 1985, 550 - DIMPLE; GRUR 1991, 465 - Salomon; GRUR 1983, 247 – Rolls-Royce.
[408] Siehe S. 109 ff.
[409] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 558.

bekannten "Gelben Seiten" anlehnt[410]. In diesem Zusammenhang erklärte der Bundesgerichtshof, daß es nicht den Grundsätzen des freien Leistungswettbewerbs widerspreche, wenn ein Gewerbetreibender zum Aufbau der eigenen geschäftlichen Tätigkeit sich an eine vorhandene unternehmerische Leistung anlehnt. Zu der reinen Rufausbeutung müsse ein Element der Anstößigkeit hinzutreten, das der Bundesgerichtshof in dem betreffenden Fall nicht sehen konnte. In anderen Entscheidungen nannte der Bundesgerichtshof als ein derartiges Element der Wettbewerbswidrigkeit das planmäßige Vorgehen des Wettbewerbers[411].

Aufgrund der Erfordernisse des Wettbewerbsverhältnisses, der konkreten Gefährdung der besonderen Wettbewerbswidrigkeit sowie der subjektiven Voraussetzungen ist der Schutz nach § 1 UWG schwerer durchzusetzen als der nach § 15 Abs. 3 UWG.

D. Schutz vor Verwässerung

Bei der Verwässerung eines Kennzeichens findet nicht unbedingt eine Rufübertragung oder Verwechslung statt. Sie kann bereits vorliegen, wenn der Wettbewerber sich statt an den Ruf lediglich an die Bekanntheit eines anderen Zeichens anlehnt. Voraussetzung ist, daß die rein durch Bekanntheit erlangte Attraktionskraft und der Werbewert der Kennzeichnung kommerzialisiert werden[412]. Dadurch wird die Unterscheidungskraft der Originalware geschwächt. Während die Verbraucher vor der Zweitbenutzung die Bezeichnung lediglich mit einem Produkt oder Unternehmen verbanden, assoziieren sie nach der Benutzung desselben oder ähnlichen Zeichens durch einen anderen diese Bezeichnung mit zwei Unternehmen.

---

[410] BGH GRUR 1997, 311 - Yellow Phone.
[411] BGHZ 5, 1, 11; BGH GRUR 1953, 40 - Gold-Zack.
[412] Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 427.

1. Der Schutz berühmter Zeichen

Vor Inkrafttreten des Markengesetzes konnten nur Inhaber berühmter Zeichen Schutz vor Verwässerung beanspruchen. Der meist nur als Schutz berühmter Marken bezeichnete Schutz fanden auch auf Unternehmenskennzeichen Anwendung[413]. Er ist in der Praxis nur wenigen Zeichen gewährt worden[414]. Früher wurde dieser Schutz auf § 1 UWG gestützt[415]. Dies war problematisch, weil die Vorschrift ein Wettbewerbsverhältnis erfordert. Die typischen Verwässerungsfälle betreffen jedoch ein Zusammentreffen von branchenverschiedenen Zeichen, bei denen ein Konkurrrenzverhältnis gerade nicht vorliegt. Daher wurde später der Schutz von Warenzeichen auf die §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB und der Schutz von Unternehmenskennzeichen auf § 12 BGB analog bei Unternehmenskennzeichen gestützt[416]. Die Nichtanwendung des § 1 UWG war jedoch nicht zwingend, weil der Bundesgerichtshof[417] an das konkrete Wettbewerbsverhältnis ohnehin keine hohen Anforderungen mehr stellt[418]. Nach der bereits erwähnten "MAC Dog"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[419] wird der Schutz berühmter Kennzeichen durch die §§ 15 Abs. 3, 14 Abs. 3 MarkenG weitgehend verdrängt. Der Vollständigkeit soll er hier jedoch kurz dargestellt werden.

---

[413] BGH GRUR 1951, 332 - Koh-i-noor; OLG Hamburg, GRUR 1960, 550, 553 – Promonta; GRUR 1956, 172 - Magirus.

[414] RGZ 170, 137 - Bayer-Kreuz-Zeichen (damals noch Schutz nur für Marken mit Weltruf); OLG Düsseldorf GRUR 1957, 438 - Zwillingszeichen; BGH GRUR 1966, 623 - Kupferberg; OLG Hamburg GRUR 1973, 94 - Asbacher Landbrot.

[415] Z.B.: RG MuW 1926/1927, 220; RGZ 115, 410.

[416] Z.B.: BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours; 1966, 623 - Kupferberg; 1960, 550 – Promonta; BGHZ 28, 321, 324 - Quick.

[417] BGH GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE; 1983, 247, 249 - Rolls-Royce.

[418] So auch noch Hefermehl in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl., § 1 Rdnr. 230.

[419] Siehe S. 115 f.

Verwässerungsschutz wird berühmten Zeichen gewährt, wenn der Inhaber mit deren einmaliger Kennzeichnungs- und Werbekraft einen überragenden wettbewerblichen Besitzstand erreicht hat. Es müssen nach Ansicht der Rechtsprechung folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sein[420]:

a) Überragende Verkehrsgeltung

Das Zeichen muß eine überragende Verkehrsgeltung erlangt haben. Dies ist jedenfalls mehr, als für die Bekanntheit erforderlich ist. In der Regel wurde früher verlangt, daß das Zeichen bei 70-80% der Verkehrskreise bekannt ist[421]. Später wurden mindestens 80% verlangt[422]. Nach Umfrageergebnissen antworten etwa 20% der befragten Personen stets mit "ich weiß nicht" oder "Zeichen unbekannt"[423]. Ein höherer Prozentsatz als 80% könne daher praktisch nicht erreicht werden. Diese praktische Obergrenze von 80% sollte für die Berühmtheit nicht verlangt werden, insbesondere, da der Bundesgerichtshof in seiner Avon-Entscheidung[424] selbst der Ansicht entgegengetreten ist, daß der "höchstmögliche" Grad der Kennzeichnungskraft verlangt werden müsse. Eine Mindestbekanntheit bei 65 % der Verkehrskreise scheint eher angemessen[425].

---

420 Vergl. Baumbach/Hefermehl, WZG § 31 Rdnr. 193 ff.

421 BGH GRUR 1969, 541, 543 - Grüne Vierkantflasche (69% sind nicht genug); OLG Hamburg, GRUR 1973, 94 - (70 - 80%) - Asbacher Landbrot; GRUR 1972, 185, 187 (70%) - Roter Punkt; Sauberschwarz, WRP 1970, 46, 47; a.A.: Noelle-Neumann/Schramm, GRUR 1966, 70, 81 (ab 63-65%); Harmsen, GRUR 1968, 303, 504 (ab 65%).

422 BGH GRUR 1991, 863 - Avon; BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours.

423 Siehe Noelle-Neumann-Schramm, GRUR 1966, 70,78; Sauberschwarz, WRP 1970, 46, 47; daher forderte das OLG Hamburg eine Bekanntheit von 70-80%, GRUR 1973, 94, 96 - Asbacher Landbrot.

424 BGH GRUR 1991, 863 - Avon.

425 So auch: Noelle-Neumann-Schramm, GRUR 1966, 70, 81; Harmsen, GRUR 1968, 503, 504.

Der Schutz des berühmten Zeichens setzt erst ein, wenn die erforderliche Bekanntheit erreicht ist. Rückwirkender Schutz wird nicht gewährt[426].

b) Einmaligkeit

Die Rechtsprechung fordert zusätzlich eine Alleinstellung des Zeichens auf dem Markt[427]. Werden bereits andere gleiche oder ähnliche Zeichen verwendet, ist das Zeichen bereits verwässert und erfährt grundsätzlich keinen Schutz mehr vor weiterer Verwässerung. Dies zwingt den Zeicheninhaber dazu, die Kennzeichnungskraft seines Zeichens ständig zu pflegen, indem er gegen jede auch noch so unbedeutende Verwendung gleicher oder ähnlicher Zeichen einschreitet. Dies ist nicht nur für den Zeicheninhaber, sondern auch für die Gerichte unnötig belastend. Es wird daher vertreten, daß das Erfordernis der Alleinstellung fallengelassen werden sollte[428]. Eine Lockerung dieses Tatbestandsmerkmales erfolgte in der "Kupferberg"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[429]. Die berühmte Sektkellerei konnte Verwässerungsschutz geltend machen, obwohl es bereits einen "Florian Kupferberg Verlag" gab.

Sofern eine Alleinstellung nur innerhalb einer Branche besteht, kann nach der Ansicht des Bundesgerichtshofes kein Schutz vor der Benutzung eines gleichen Zeichens in einer anderen Branche gewährt werden. So wurde der Marke "Anker" zwar "Weltruf" zugesprochen, jedoch nur auf dem Gebiet von Polstermöbeln. Der Gebrauch dieser Marke durch einen anderen für Teppiche konnte nicht untersagt werden[430]. Ebenso konnte die Marke "Triumph" für Miederwaren und Frottiererzeugnisse nicht gegen die Benutzung für wetterfeste Lederbekleidung eingesetzt

---

[426] BGH GRUR 1956, 172 -Magirus; 1958, 339, 341 - Technika; 1970, 27, 29 - Ein-Tannen-Zeichen.
[427] BGH GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen; 1959, 25 - Triumph.
[428] Beier, GRUR 1966, 627, 627 ff.; kritisch: Heydt, GRUR 1959, 29.
[429] GRUR 1966, 623 - Kupferberg.
[430] BGH GRUR 1958, 393 - Ankerzeichen.

werden. Der Inhaber konnte keine branchenübergreifende Alleinstellung geltend machen, weil die Marken "Triumph" und "Trumph" bereits für Schreibmaschinen, Motorräder und Schokoladenerzeugnisse benutzt wurden.

Tatsächlich sollte es auf eine Alleinstellung nicht ankommen, sondern nur darauf, daß der Großteil der Verkehrskreise das Zeichen mit nur einem Unternehmen verbindet. Dies würde auch ermöglichen, daß sich ein Zeicheninhaber vor weiterer Verwässerung schützen kann. Nur ältere identische Zeichen sollten Bestandsschutz erhalten, nicht aber neue weiter verwässernde. Gegen Neuankömmlinge sollte daher ein Schutz unter den genannten Erfordernissen möglich sein.

c) Originalität

Verwässerungsschutz soll nicht gewährt werden, wenn es der Bezeichnung an Originalität fehlt[431], d.h., wenn sie lediglich beschreibend oder sonst naheliegend ist. So konnte sich ein Spirituosenhersteller nicht dagegen wehren, daß ein Herdfabrikant dessen Bezeichnung "Meisterbrand" benutzte[432]. Dieses Erfordernis sollte dahingehend eingeschränkt werden, daß auch fehlende Originalität überwunden werden kann, wenn das Zeichen derart bekannt und einmalig ist, daß es nur noch mit einem Unternehmen oder Produkt assoziiert wird, denn dann ist unabhängig von der Originalität ein schützenswerter Besitzstand erreicht. Die Schutzgrenze sollte erst dort erreicht sein, wo Mitbewerber ein nicht lediglich unbeachtliches Freihalteinteresse an der Bezeichnung haben, denn in diesem Fall steht das Allgemeininteresse über dem Schutzbedürfnis des Zeichens. Es ist allerdings kaum vorstellbar, daß ein Zeichen mit einer derartigen Bezeichnung die nach der Rechtsprechung erforderliche Alleinstellung und Berühmtheit erreichen kann.

---

[431] Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG Rdnr. 195.
[432] BGH GRUR 1957, 87 - Meisterbrand.

d) Wertschätzung

Als weitere Voraussetzung muß das Zeichen Gütevorstellungen im Verkehr genießen[433]. Dies bedeutet, daß die Verkehrskreise bestimmte Qualitätsmerkmale mit dem Zeichen verbinden. Unerheblich ist, ob diese Vorstellungen tatsächlich zutreffen[434]. Ebenso ist es nicht erforderlich, daß die Vorstellungen konkret sind. Eine allgemeine Wertschätzung genügt, insbesondere eine allgemeine Vorstellung von Rang, Alter, Leistungsfähigkeit und Größe des Unternehmens[435]. Nach *Hefermehl*[436] soll allerdings eine besonders hohe Gütevorstellung eine unvollkommene Alleinstellung überwinden können.

e) Verwässerungsgefahr

Schließlich muß Verwässerungsgefahr gegeben sein. Dies erfordert, daß konkurrierenden Zeichen in ihren charakteristischen Elementen ähnlich oder sogar identisch sind. Verwechslungsgefahr ist nicht erforderlich. Es geht allein um die Gefahr, daß ein berühmtes Zeichen seine Kennzeichnungskraft verlieren kann, wenn ein weiterer Wettbewerber mit einem ähnlichen Zeichen auf den Markt kommt. Der Konsument mag sich bewußt sein, daß die Zeichen verschiedener Herkunft sind. Er wird jedoch im Falle eines parallelen Gebrauchs nicht mehr nur an das Unternehmen mit dem berühmten Zeichen denken, wenn er es hört oder sieht, sondern auch an den Neuankömmling. Branchennähe ist nicht erforderlich. Liegt sie vor, wird meistens bereits der Schutz vor Verwechslungsgefahr eingreifen. Typische Fälle der Verwässerungsgefahr betreffen daher gerade die Fälle der Branchenverschiedenheit.

---

[433] BGH GRUR 1966, 623, 624 - Kupferberg.
[434] BGH GRUR 1959, 182, 184 -Quick.
[435] BGH GRUR 1991, 863 - Avon; 1966, 623, 624 - Kupferberg.
[436] in Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rdnr. 196.

Während die "Kupferberg"-Entscheidung[437] noch den Eindruck erweckte, daß bereits die Alleinstellung für den Verwässerungsschutz ausreicht, ohne daß es auf eine konkrete Gefährdung ankommt, so wurde die konkrete Gefährdung vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Camel-Tours"[438] doch als unbedingte Voraussetzung für den Schutz eines berühmten Zeichens angesehen. In diesem Fall wehrte sich die Inhaberin der Zigarettenmarke "Camel" gegen ein Reiseunternehmen namens "Camel Tours". Das Gericht ließ es dahinstehen, ob die Verkehrskreise die Bezeichnungen gedanklich in Verbindung brachten. Es fehle jedenfalls an einer konkreten Beeinträchtigung. Die Richtigkeit dieser Entscheidung ist zweifelhaft. Die Beeinträchtigung wird bereits dadurch indiziert, daß die Alleinstellung gemindert wird. Während die Bezeichnung "Camel" vorher einzigartig war und bei den Verkehrskreisen lediglich die Assoziation mit der Zigarette erzeugte, wird dieser Werbewert der Marke dadurch gemindert, daß die Verkehrskreise nunmehr auch an ein anderes Unternehmen denken. Das Erfordernis einer konkreten Gefährdung, wie es vom Bundesgerichtshof auch in nachfolgenden Entscheidungen wieder gefordert wurde[439], sollte daher wieder fallengelassen werden.

2. Verwässerungsschutz über § 15 Abs. 3 MarkenG

Das Markengesetz sieht Verwässerungsschutz über § 15 Abs. 3 auch für lediglich bekannte Zeichen vor, ohne daß die Tatbestandsmerkmale Originalität, Alleinstellung und Wertschätzung ausdrücklich genannt werden. Die Alleinstellung ist auch für den Verwässerungsschutz von bekannten Marken nicht erforderlich[440]. Die übrigen Kriterien können dagegen immer noch relevant sein. Dem System des Markengesetzes

---

[437] Siehe S. 120.
[438] BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours.
[439] BGH GRUR 1990, 711 - Telefonnummr 4711 (spürbare Beeinträchtigung); BGH GRUR 1991, 863, 867 - Avon (tatsächlich bestehende Ausstrahlungswirkung).
[440] Piper, GRUR 1996, 429, 435.

folgend sollte der Schutzumfang auch hier vorrangig von der Unterscheidungskraft des Zeichens abhängen.

Wie bei dem Schutz vor Rufausbeutung nach § 15 Abs. 3 MarkenG, so muß auch für den Verwässerungstatbestand ein unlauteres, rechtswidriges Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegen, welches das Zeichen konkret gefährdet[441].

Fezer[442] faßt unter den Tatbestand der Verwässerung nach § 15 Abs. 3 MarkenG auch die Fälle der Markenverunglimpfung[443]. Diese Fälle sollten aber nur subsidiär unter dem Gesichtspunkt der Verwässerung geprüft werden. Es ist zwar denkbar, daß die Unterscheidungskraft eines Zeichens auch durch Verunglimpfung gemindert wird, doch ist dieser Schaden nur geringfügig gegenüber dem Schaden, der durch die negative Bezugnahme entsteht. Daher sollten diese Fälle unter den Tatbestand der Rufschädigung gefaßt werden.

Der Bundesgerichtshof hat eine Verwässerung der bekannten Marke "Mc Donald's" durch "Mac Fash" für Bekleidung verneint[444]. Dies wurde mit der zahlreichen Drittbenutzung von ähnlichen Zeichen, wie z.B. "Mc Cain" für Lebensmittel, begründet.

---

[441] Siehe S. 145.

[442] § 14 Rdnr. 427.

[443] BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I; 1995, 57 – Markenverunglimpfung II; BGHZ 98, 94 - BMW; 91, 117 - Marlboro; OLG Frankfurt GRUR 1982, 319 – Lusthansa; siehe hierzu bereits S. 141.

[444] OLG München GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.

E. Schutz vor Herabsetzung

Der Wert eines Unternehmenskennzeichens kann durch herabsetzende Benutzungen oder Äußerungen beeinträchtigt werden. Dies kann zum einen durch einen Leistungsvergleich geschehen, wie bei der vergleichenden Werbung, aber auch durch einen direkten Angriff mittels wahrer oder unwahrer Behauptungen.

Das Markengesetz sieht Schutz vor der Beeinträchtigung der Wertschätzung eines Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn es Bekanntheit erreicht hat. Neben dieser Vorschrift gibt es zahlreiche weitere Regelungen aus dem Wettbewerbsrecht und dem bürgerlichen Recht, die den Ruf, das geschäftliche Ansehen oder den Kredit vor Schädigungen durch wahre oder unwahre Aussagen unabhängig von der Bekanntheit des Zeichens schützen. Allerdings ist ihre Anwendbarkeit neben dem Markengesetz nach der "MAC Dog"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes nunmehr zweifelhaft, jedenfalls soweit die Schutzgüter der konkurrierenden Vorschriften mit denen des Markengesetzes identisch sind.

1. Schutz vor Beeinträchtigung der Wertschätzung nach § 15 Abs. 3 MarkenG

Unter den Tatbestand der Beeinträchtigung der Wertschätzung des § 15 Abs. 3 MarkenG sind solche Benutzungen eines fremden Zeichens zu fassen, die dessen Ruf oder Image schädigen. Dazu muß das Zeichen im Verkehr Wertschätzung erlangt haben[445]. Die Tathandlung muß im geschäftlichen Verkehr erfolgen sowie unlauter und rechtswidrig sein[446].

---

[445] Dazu bereits S. 109.
[446] Dazu bereits S. 115.

Vertritt man die Ansicht, daß die zeichenmäßige Benutzung keine allgemeine Voraussetzung des Markengesetzes ist[447], kann man unter diese Vorschrift die Fälle der Zeichenverunglimpfung subsumieren. Dies sind Fälle, in denen das Zeichen in satirischer Form verwendet wird. Vor Einführung des Markengesetzes versuchten sich Zeicheninhaber über die §§ 1, 16 UWG vor Verunglimpfungen zu schützen. Problematisch war, daß nach diesen Vorschriften ein Wettbewerbsverhältnis erforderlich war. Dieses wurde in dem "BMW"-Fall des Bundesgerichtshofes, in dem sich die Klägerin gegen ein Kondom mit ihrem Logo und dem Text "Bums Mal Wieder" wehren wollte, verneint[448]. Ebenso konnte die Lufthansa den Vertrieb eines Aufklebers mit ihrem Logo, der Aufschrift "Lusthansa" und der Abbildung zweier sich paarender Kraniche nicht untersagen[449]. Ein Anspruch aus § 16 UWG wurde wegen fehlenden zeichenmäßigen Gebrauchs abgelehnt und aus § 823 Abs. 1 BGB wegen fehlender Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts.

In der Entscheidung "Markenverunglimpfung II"[450] ging es um ein Kondom mit der Aufschrift "Es tut NIVEA als das erste Mal". Hier nahm der Bundesgerichtshof ein Wettbewerbsverhältnis mit der Begründung an, Beiersdorf stelle auch Kondome her, obwohl das Unternehmen kein Kondom unter der Marke NIVEA führte. *Deutsch/Boes*[451] sind der Ansicht, in diesem Fall habe keine Beeinträchtigung vorgelegen, weil es aufgrund des offensichtlichen Scherzes abwegig sei, daß negative Schlüsse auf den Zeicheninhaber gezogen würden. Hierauf kann es jedoch nicht ankommen. Negative Schlüsse wird der Verbraucher nur ziehen, wenn er irgendeine Art von Verbindung zum Zeicheninhaber annimmt. Dann liegt aber bereits ein Fall der

---

[447] Siehe S. 80 f.
[448] BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I.
[449] BGH GRUR 1982, 319 - Lusthansa.
[450] BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.
[451] GRUR 1995, 319, 320.

mittelbaren Verwechslungsgefahr vor. Bei der Beeinträchtigung der Wertschätzung geht es um die Gefahr, daß beim Lesen oder Hören eines bekannten Zeichens eine gedankliche Verbindung entsteht, die sich nicht mit dem Image der Marke verträgt. So könnte die Parfümmarke "Chanel No. 5" durch einen gleichnamigen Toilettenreiniger beeinträchtigt werden. Ein derartiger Fall lag der "Dimple"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[452] zu Grunde. In diesem Rechtsstreit wurde aus der berühmten Whisky-Marke "Dimple" gegen ein identisches Zeichen für Wasch- und Putzmittel vorgegangen. Der Bundesgerichtshof gab der Klage damals unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung statt. Ob eine Übertragung des Rufes eines Whiskys auf Putzmittel möglich ist, erscheint jedoch zweifelhaft. Der Schaden liegt eher darin, daß der Whisky mit Putzmitteln assoziiert werden könnte. Es geht also um die Gefahr der Beeinträchtigung der Wertminderung oder der Verwässerung.

Im Ergebnis ist *Deutsch/Boes* jedoch darin zuzustimmen, daß die satirische Benutzung der Marke NIVEA ihren Wert wohl nicht gemindert hat. Im Gegensatz zu dem Parfüm-Beispiel bezieht sich der Scherz nicht auf solche Eigenschaften, die gerade mit dem Image von Nivea zusammenhängen.

Vertritt man die Ansicht, daß auch für § 15 Abs. 3 MarkenG ein zeichenmäßiger Gebrauch erforderlich ist, bleibt nur ein geringer Anwendungsbereich. Die Fälle der Verunglimpfung sind dann nicht von dieser Vorschrift erfaßt.

---

[452] BGH GRUR 1985, 550 - Dimple.

2. Kritisierende vergleichende Werbung

Bei der vergleichenden Werbung stellt der Werbende seine eigenen Waren oder Leistungen denen anderer Wettbewerber gegenüber. Dies kann entweder erfolgen, um die eigenen Waren oder Leistungen als besser darzustellen oder um sie mit anderen Produkten gleichzustellen. Im letzteren Fall behauptet der Werbende, seine Waren seien ebenso gut wie die eines anderen. Es handelt sich um einen Fall der positiven Bezugnahme, die als Rufausbeutung zu behandeln ist[453]. Stellt der Werbende seine Leistung als besser dar, handelt es sich um einen kritisierenden Vergleich, denn die Leistung des Konkurrenten wird gleichzeitig herabgesetzt. Der Verglichene hat ein Interesse daran, solche Herabsetzungen abzuwehren, denn durch sie wird das Ansehen seines Unternehmens gemindert. In Deutschland wurde vergleichende Werbung bis zur Änderung der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung grundsätzlich als unlauter bewertet. Der Werbende sollte sich durch eigene Leistungen auf dem Markt profilieren, nicht jedoch einen Vorsprung durch die Herabsetzung anderer erlangen. Daher war kritisierende vergleichende Werbung nach § 1 UWG grundsätzlich unzulässig, sofern nicht für einen wahren Vergleich ein hinreichender Anlaß bestand. An dieser grundsätzlichen Unzulässigkeit vergleichender Werbung kann nun aufgrund der geänderten Richtlinie nicht mehr festgehalten werden[454]. Der Bundesgerichtshof hat bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist in zwei Entscheidungen erklärt, daß er an dem grundsätzlichen Verbot der vergleichenden Werbung nicht mehr festhält[455]. Inwiefern die deutsche Kasuistik zur vergleichenden Werbung überhaupt noch Bedeutung hat, ist daher ungewiß. Auf ihre Darstellung kann jedoch nicht verzichtet werden, da die Ansicht zumindest vertretbar ist, daß die Richtlinie nur Voraussetzungen regeln soll, unter denen

---

[453] Siehe S. 105 f.

[454] Siehe S. 27 f.

[455] BGH WRP 1998, 718 – "Testpreis-Angebot"; Urteil vom 23. April 1998, I ZR 2/96.

vergleichende Werbung immer zulässig sein soll, ohne die nationale Rechtslage im übrigen zu berühren[456]. Dies würde es ermöglichen, immer dann auf die alte Kasuistik zurückzugreifen, wenn die in der Richtlinie genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.

Unwahre Vergleiche sind stets unzulässig. Wahre Vergleiche sind nach der Rechtsprechung zu § 1 UWG zulässig, wenn die Tatbestandsmerkmale Vergleichswirkung, individuell gezielte Bezugnahme sowie Herabsetzung erfüllt sind.

a) Vergleichswirkung

Die Werbung muß einen Vergleich der eigenen Waren mit fremden Waren zum Inhalt haben. Der Vergleich mit eigenen früheren Leistungen ist daher nicht erfaßt. Kein Vergleich liegt vor, wenn der Werbende allgemein zum Kaufen und Vergleichen mit Konkurrenzprodukten auffordert[457].

b) Individuell gezielte Bezugnahme

Der Vergleich muß erkennbar auf die Angebote eines oder mehrerer bestimmter Mitbewerber Bezug nehmen. Hierfür ist keine namentliche Nennung erforderlich. Es genügt, daß der Konkurrent hinreichend individualisierbar ist [458]. Hierfür kann erheblich sein, ob sich die Werbung an Fachkreise wendet, denen aufgrund der Kenntnisse des Marktes deutlich ist, auf wen sich der Vergleich bezieht[459].

Bei der Prüfung sind Marktverhältnisse und eine eventuelle aggressive Ausdrucksform zu beachten[460]. Aggressivität und Marktfaktoren sind

---

[456] Siehe S. 27 f.
[457] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 338.
[458] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 354 f.
[459] BGH GRUR 1954, 337, 341 - Radschutz.
[460] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 354 f.

zueinander in Wechselwirkung zu setzen. Je aggressiver eine Werbung ist, um so geringere Anforderungen sind an die Marktfaktoren zu stellen. Umgekehrt kann eine Bezugnahme auch bei einer leicht aggressiven Werbung vorliegen, wenn nach den Marktverhältnissen nur einer oder wenige Konkurrenten existieren und somit die Individualisierung offensichtlich ist. So lag eine Bezugnahme auf Coca-Cola vor, als Pepsi in einem Werbespot das eigene Produkt gegen andere, nicht namentlich genannte Colas, von Verbrauchern testen ließ[461]. Da Coca-Cola einen Marktanteil von 74% und Pepsi-Cola von 12% hatte, war für die Adressaten der Werbung offensichtlich, daß eines der Konkurrenzprodukte Coca-Cola gewesen sein mußte.

Zulässig mangels Bezugnahme ist der sogenannte Systemvergleich[462]. Bei ihm wird nicht der Vergleich mit einem Konkurrenten angestellt, sondern zwischen zwei allgemeinen Systemen, etwa zwischen dem Stärken von Wäsche mit natürlichen und synthetischen Mitteln[463], zwischen Reinigungspulver und Bürsten mit Creme zur Reinigung künstlicher Gebisse[464] oder zwischen Rinde und Torf als zwei Produkte zur Gartenbestellung[465]. *Hefermehl*[466] grenzt den Systemvergleich vom ebenfalls zulässigen Warenartenvergleich ab. Der Zweck dieser Differenzierung ist fraglich, weil der Warenartenvergleich wie der Systemvergleich behandelt wird. Beispiele für diese Fallgruppe sind die Gegenüberstellung von naturreinem und koffeinfreiem Bohnenkaffee[467] oder von echtem Rum und Rum Verschnitt[468].

---

[461] BGH GRUR 1987, 49 - Cola Test.
[462] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 343.
[463] BGH GRUR 1963, 371 - Wäschestärkemittel.
[464] BGH GRUR 1961, 288 - Zahnbürsten.
[465] OLG Oldenburg NJW 1987, 1272.
[466] In Baumbach/Hefermehl, UWG, § 1 Rdnr. 348ff; ebenso Reimer/v.Gamm, Kap. 30, Rdnr. 31.
[467] RG GRUR 1931, 986.
[468] BGH GRUR 1967, 30 - Rum-Verschnitt.

Schließlich fehlt es auch bei der Alleinstellung regelmäßig an einer Bezugnahme, wenn nicht sogar an einer Vergleichswirkung[469]. Bei dieser Fallgruppe berühmt sich der Werbende einer Alleinstellung auf dem Markt, etwa durch die Behauptung, "die Nr. 1" oder "der Größte" zu sein, eventuell auch schon durch die Verwendung des bestimmten Artikels, wie in "Der Juwelier". Solche Behauptungen sind nach § 3 UWG auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Der Werbende ist hierfür beweispflichtig. Die zulässige Alleinstellung endet nach der Ansicht des Bundesgerichtshofes dort, wo nur ein Konkurrent existiert, auf den folglich indirekt Bezug genommen wird. So hielt der Bundesgerichtshof die Werbung "Größte Klebstoffabrik Bayerns" für unzulässig, weil es lediglich einen nennenswerten Konkurrenten gab, auf den folglich Bezug genommen wurde[470].

c) Herabsetzung

Der Vergleich muß herabsetzend sein, sonst handelt es sich um eine positive Anlehnung, die unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung zu prüfen ist. Ein Qualitätsvergleich ist regelmäßig herabsetzend, ein Preisvergleich immer dann, wenn der Eindruck erweckt wird, das Konkurrenzprodukt sei überteuert. Als unzulässig wurden die Slogans "Weil niemand gern zuviel zahlt: Fielmann"[471] und "Lieber zu Sixt als zu teuer"[472] beurteilt, weil bei dieser Werbeform die gesamte Konkurrenz herabgesetzt werde. Das Oberlandesgericht München befand sogar, daß es herabsetzend sei, wenn ein Unternehmen mit "Original Chiemsee" wirbt, nachdem es mit einem anderen Unternehmen zuvor rechtmäßig parallel die Marke "Chiemsee" für die gleiche Waren benutzt hat[473].

---

[469] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 352.
[470] BGH GRUR 1961, 85, 90 - Pfiffikus-Dose.
[471] OLG Düsseldorf Az.: 2 U 14/87.
[472] OLG Hamburg WRP 1992, 194.
[473] OLG München GRUR 1997, 393 - Chiemsee.

Der bereits erwähnte Pepsi-Test[474] befand sich dagegen noch im Bereich des Zulässigen. Obwohl Pepsi-Cola in dem Geschmackstest gewann, erwähnte der Werbespot, daß Pepsi nicht immer gewinne, jeder seinen eigenen Geschmack habe und jede Cola anders schmecke. Es fehlte daher an einer Herabsetzung des Konkurrenten Coca-Cola.

d) Kein hinreichender Anlaß

Wenn die erläuterten Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, kann die Werbung gleichwohl zulässig sein, wenn für den Vergleich ein hinreichender Anlaß besteht[475]. Die Rechtsprechung hat einige Fallgruppen zulässiger Vergleiche herausgearbeitet, die jedoch nicht abschließend sind.

aa) Abwehrvergleich

Ein Vergleich ist zulässig, wenn er zur Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs erforderlich ist. So verhielt es sich in dem "Betonzusatzmittel"-Fall des Bundesgerichtshofes[476]. Die Klägerin vertrieb ein Zusatzmittel, von dem sie behauptete, es sei erforderlich, um den von der Beklagten hergestellten Zement vor Brüchigkeit zu bewahren. Hiergegen wehrte sich die Beklagte durch Artikel in Fachzeitschriften. Der Bundesgerichtshof entschied, daß der in diesen Artikeln vorgenommene Vergleich zulässig sei, weil sich die Beklagte nur auf diese Weise gegen den Angriff durch das Produkt der Klägerin wehren konnte.

bb) Vergleich auf Auskunftsverlangen

Wenn ein Kunde unaufgefordert nach einem Vergleich mit Konkurrenzprodukten fragt, darf der Gefragte im Rahmen des Erforderlichen sachliche gehaltene Vergleiche anstellen. So durfte ein Hersteller von Schornsteinauskleidungen auf Nachfrage eines Kunden berichten, daß

---

[474] BGH GRUR 1987, 49 - Cola Test.

[475] Ständige Rechtsprechung seit BGH GRUR 1962, 45, 48 - Betonzusatzmittel.

Schornsteine mit Auskleidungen eines Konkurrenten zusammengebrochen sind[477].

cc) Vergleich zur Richtigstellung falscher Tatsachen

Auch ohne eine Abwehrsituation kann ein Wettbewerber ein berechtigtes Interesse daran haben, eine irrige Vorstellung auf dem Markt richtigzustellen. Dies kann z.B. der Fall sein, daß ein Kunde irrige Vorstellungen über die Herkunft einer Ware, ihre Eigenschaften oder Wirkungen hat[478].

dd) Aufklärungsvergleich

Schließlich kann ein Vergleich auch im Interesse der Allgemeinheit zulässig sein, entweder um über einen Fortschritt oder über Gefahren aufzuklären. So durfte ein Hersteller von Eiswassergeräten für die Milchkühlung darauf hinweisen, daß Geräte der Konkurrenz nicht den Anforderungen der Zukunft entsprechen, weil sie beim Übergang von ein- zur zweitägiger Milchabholung nicht zwei Hofbehälter zugleich kühlen können[479]. Ebenso durfte ein Hersteller darüber aufklären, daß er nunmehr seine Ware selbst vertreibt, die früher im Rahmen eines Alleinvertriebsvertrages von einem anderen Unternehmen unter einem anderen Namen verkauft wurde[480].

ee) Vergleichsumfang

Für alle Vergleichsformen gilt, daß sie innerhalb der Grenzen des Erforderlichen erfolgen und sachlich gehalten sein müssen[481]. Bei einem Abwehrvergleich darf die Herabsetzung nicht weiter gehen, als sie zur

---

[476] BGH GRUR 1962, 45 - Betonzusatzmittel.
[477] BGH GRUR 1969, 283 - Schornsteinauskleidung.
[478] Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 377.
[479] BGH GRUR 1970, 422 - Tauchkühler.
[480] BGH GRUR 1976, 375 - Raziol.
[481] BGH GRUR 1962, 45 - Betonzusatzmittel.

Abwehr des Angriffs erforderlich ist. Bei einem Auskunftsvergleich bedeutet dies, daß der Vergleich nicht weiter als die Aufforderung des Kunden gehen darf. Andererseits muß die Werbung insofern umfassender als eine normale Werbung sein, als der Vergleich vollständig sein muß, um nicht zu täuschen. Dies läßt sich an der Entscheidung "Direktwerbung" verdeutlichen[482]. Der Beklagte warb mit der statistischen Rangstellung der Werbeart "Direktwerbung", die er mit der Versendung von Werbedrucksachen nach Adressenkollektionen gleichstellte. Tatsächlich gibt es aber auch andere Formen von Direktwerbung, so daß ein Rückschluß auf den Rang der Werbung mit Adressenkollektionen irreführend war. Ebenso war die weitere Werbeaussage, nur mit Direktwerbung - im Gegensatz zur Anzeigenwerbung - könne ein bestimmter Empfängerkreis gezielt erfaßt werden, wegen Irreführung unzulässig, weil verschwiegen wurde, daß auch durch Anzeigenschaltung in Fachzeitschriften gezielt geworben werden kann.

Der zulässige Systemvergleich erfordert, daß die Vor- und Nachteile beider Systeme gegenübergestellt werden[483]. Dies kann bedeuten, daß der Werbende auch auf die Nachteile seiner eigenen Waren hinweisen muß.

Wegen Unsachlichkeit ist ein Vergleich unzulässig, wenn er die Konkurrenz pauschal abwertet. In diesem Fall findet keine sachliche Gegenüberstellung statt, die es dem Adressaten ermöglicht, eine Bewertung vorzunehmen. Eine derartige pauschale Herabsetzung wurde z.B. für die Werbeaussagen "Dagegen ist alles andere eben bloß Zahnpasta"[484] und "Unser preiswerter Kaffee schmeckt besser als bei vielen das Beste vom Besten"[485] erkannt.

---

[482] OLG Düsseldorf GRUR 1962, 589 - Direktwerbung.
[483] RG GRUR 1939, 205, 208 - Gummibänder; 1938, 443 - Rippketta.
[484] OLG Frankfurt WRP 1972, 91.
[485] BGH GRUR 1973, 658, 660 - Probierpreis.

3. Anschwärzung nach § 14 UWG

Nach § 14 UWG sind Behauptungen über das Erwerbsgeschäft eines anderen, den Inhaber eines Geschäfts, seine Waren oder Leistungen unzulässig, wenn sie zu Zwecken des Wettbewerbs aufgestellt oder verbreitet werden, erweislich nicht wahr und zur Schädigung des Geschäfts oder des Kredits geeignet sind.

Die Tathandlung muß zu Zwecken des Wettbewerbs begangen worden sein, d.h., um den eigenen oder fremden Wettbewerb zu begünstigen. Es muß eine Wechselbeziehung zwischen den Nachteilen bestehen, die der Geschädigte durch die Äußerung erleidet, und den Vorteilen, die der Handelnde oder ein Dritter dadurch erlangt[486]. Dazu muß der beiderseitige Absatz voneinander abhängig sein[487]. Dies wurde z.B. für das Verhältnis zwischen einem Druckereibetrieb und einer Agentur, die Druckaufträge vermittelt, verneint[488].

Die Behauptung muß sich auf Tatsachen beziehen. Dies sind alle äußeren oder inneren Vorgänge, die objektiv nachprüfbar sind[489]. Eine Abgrenzung zum Werturteil ist nicht sachgemäß[490], weil auch diese dem Beweis zugängliche Vorgänge zum Gegenstand haben können, wie z.B. die Behauptung, "die Rechtfertigung der niedrigen Prämie kann nur im Zinsertrag gesucht werden"[491]. Es ist auf den Horizont des unerfahrenen und flüchtig wahrnehmenden Durchschnittsbetrachters oder -hörers abzustellen[492].

---

[486] BGH GRUR 1951, 283 - Möbelbezugsstoffe.
[487] Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 2.
[488] BGH GRUR 1960, 135 - Druckaufträge.
[489] Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 4.
[490] Baumbach/Hefermehl, § 14 Rdnr. 3.
[491] RG MuW 1927/1928, 262.
[492] BGH GRUR 1975, 89, 91 - Brüning-Memoiren I.

Als Tatsachenbehauptungen wurden von der Rechtsprechung z.B. anerkannt: die Aussage, es sei betrügerisch mangelhafte Ware geliefert worden[493], der Mitbewerber schmiere Einkäufer[494] oder die Authentizität eines Schriftstückes sei nicht sichergestellt[495]. Keine Tatsachenbehauptung sollen dagegen die Äußerungen sein, der Kläger sei nicht qualifiziert[496] oder es bestünden Unklarheiten über die möglichen Gefahren eines Präparates[497]. Dem Anspruchsgegner obliegt die Beweislast für die Richtigkeit seiner Aussage.

Schließlich muß die Behauptung auch geeignet sein, einen Schaden anzurichten. Ein Schaden liegt vor, wenn das Ansehen des Geschäfts oder des Kredits in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise gesunken ist. Dies ist nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen[498]. Wird die Beschaffenheit eines ausgeschenkten Bieres beurteilt, kommt es auf die Auffassung der in der Schenke verkehrenden Gäste an[499]. Der Hinweis auf "Preisschleudern" wird von Konsumenten nicht als negativ empfunden, wohl aber von Wettbewerbern, wenn damit der Vorwurf der Schädigung des Wettbewerbszweiges verbunden ist[500]. Unerheblich ist es dagegen, wie die Behauptung gemeint war. Unklarheiten gehen daher zu Lasten des Täters.

Ob tatsächlich ein berechenbarer Schaden entstanden ist, braucht für die Feststellung eines Unterlassungsanspruches oder eines Schadensersatzanspruches dem Grunde nach noch nicht nachgegangen zu werden. Der Schaden entsteht bereits durch das Äußern oder Verbreiten einer Behauptung, welche die Meinung der Verkehrskreise über das Geschäft

---

493 LG Dresden MuW 1926/1927, 214.
494 BGH GRUR 1959, 31 - Feuerzeug als Werbegeschenk.
495 BGH GRUR 1975, 89 - Brüning-Memoiren I.
496 BGH GRUR 1969, 368, 370 - Unternehmensberater.
497 BGH GRUR 1969, 624, 627 - Hormoncreme.
498 St. Rechtspr., z.B. RG MuW 1935, 432; GRUR 1936, 685, 687.
499 RG MuW 30, 67.
500 BGH GRUR 1960, 331 - Schleuderpreise.

oder den Kredit schmälern kann. Erst für eine Bezifferung des Schadensersatzanspruches ist die Frage nach einem konkreten Schaden relevant.

4. Geschäftliche Verleumdung nach § 15 UWG

Eine falsche Behauptung kann nach § 15 UWG als geschäftliche Verleumdung strafrechtlich verfolgt werden, wenn der Verletzte wider besseren Wissens gehandelt hat. Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche können in Verbindung mit den §§ 823 Abs. 2, 1004 Abs. 1 BGB geltend gemacht werden. Der Tatbestand ähnelt dem des § 14 UWG. Allerdings muß Vorsatz hinsichtlich der Unwahrheit der Behauptung und der Eignung zur Schädigung vorliegen. Weiterhin betrifft § 15 UWG lediglich die Betriebsgefährdung, nicht jedoch die Kreditgefährdung. Diesen Einschränkungen steht ein im übrigen weiterer Anwendungsbereich im Vergleich zu § 14 UWG gegenüber, da kein Wettbewerbsverhältnis erforderlich ist.

5. Kreditschädigung nach § 824 BGB

Im Falle einer Kreditschädigung kann der Geschädigte zusätzlich Ansprüche aus §§ 824, 1004 Abs. 1 BGB auf Schadensersatz und Unterlassung geltend machen. Voraussetzung ist die Eignung der Behauptung zur Kreditschädigung und ein mindestens fahrlässiges Handeln des Täters. Schutzgut ist der wirtschaftliche Ruf einer Person[501]. Im Gegensatz zu § 14 UWG muß nach § 824 BGB der Verletzte die Unwahrheit und deren Kennenmüssen auf Seiten des Schädigers beweisen[502]. Insofern ist § 824 BGB für ihn ungünstiger. Liegt jedoch keine Wettbewerbsabsicht vor, ist er auf diese Anspruchsgrundlage angewiesen.

---

[501] Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 8.
[502] Palandt/Thomas, § 824 Rdnr. 12.

6. Schutz nach § 826 BGB

Eine unwahre Behauptung kann als sittenwidrige Schädigung nach §§ 826, 1004 Abs. 1 BGB Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche auslösen. Allerdings ist nicht jede Schädigung bereits sittenwidrig. Es muß hinzukommen, daß das angewandte Mittel im Verhältnis zu dem angestrebten Zweck steht[503]. Dabei ist auf das Anstandsgefühl der relevanten Verkehrskreise Rücksicht zu nehmen[504]. Neben der sittenwidrigen Schädigung ist Vorsatz bezüglich aller Tatbestandsmerkmale erforderlich, wobei bereits eine bewußt leichtfertige Aufstellung geschäftsschädigender Behauptungen ohne Kenntnis ihrer Unwahrheit genügen kann[505].

7. Ansprüche aus §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StGB

Unterlassung und Schadensersatz können auch über die §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB in den Fällen der Verleumdung nach § 187 StGB, der üblen Nachrede nach § 186 StGB und der Beleidigung nach § 185 StGB gefordert werden.

Bei der Verleumdung nach § 187 StGB hat der Kläger zu beweisen, daß die Behauptung des Beklagten unwahr ist und der Beklagte wider besseren Wissens gehandelt hat. Gelingt ihm dies nicht, kann er versuchen, seine Klage auf üble Nachrede gem. § 186 StGB zu stützen. In diesem Fall muß der Beklagte beweisen, daß die Behauptung wahr ist. Er haftet auch, wenn er die Tatsachen für wahr hielt. Allerdings kann er sich nach § 193 StGB auf die Wahrnehmung berechtigter Interessen berufen.

---

[503] BGH WM 1995, 882, 894.
[504] Palandt/Thomas, § 826 Rdnr. 2.
[505] Baumbach/Hefermehl, Vor § 14, 15 UWG Rdnr. 18.

Schließlich kann auch eine einfache Beleidigung nach § 185 StGB zivilrechtliche Ansprüche auslösen. Dazu muß der Verletzte vorsätzlich seine Mißachtung gegenüber dem Verletzen kundgegeben haben.

Grundsätzlich sind nur natürliche Personen, nach h.M. unter besonderen Umständen aber auch Unternehmen beleidigungsfähig i.S.d. §§ 185 ff. StGB[506]. Voraussetzung ist, daß das Unternehmen eine rechtlich anerkannte gesellschaftliche Funktion erfüllt und einen einheitlichen Willen bilden kann. So wurde die Beleidigungsfähigkeit einer GmbH als Verlegerin einer Tageszeitung[507] oder als kaufmännisches Unternehmen[508] und die einer Kapitalgesellschaft als Inhaberin einer Bank[509] anerkannt.

8. Schutz vor wahren Behauptungen

Wahre Behauptungen können eine nach § 1 UWG unlautere Wettbewerbshandlung darstellen. Daneben können sie Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche aus den §§ 823 Abs. 1, 826, 1004 Abs. 1 BGB auslösen.

a) § 1 UWG

Wahre Behauptungen können nach § 1 UWG unzulässig sein, sofern zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Nach dem Verständnis des deutschen Wettbewerbsrechts widerspricht es dem Sinn des Leistungswettbewerbs, persönliche Verhältnisse des Mittbewerbers in den Wettbewerbskampf hineinzuziehen[510]. Die Zulässigkeit wahrer Behauptungen wird durch eine Interessenabwägung bestimmt. Danach

---

[506] Siehe im einzelnen Schönke/Schröder, Vorbem. §§ 185 ff. Rdnr. 3 f. mit zahlreichen Nachweisen.
[507] BGHSt 6, 186
[508] OLG Koblenz OLGSt § 77 S. 1.
[509] OLG Köln NJW 1979, 1723.
[510] Vgl. Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rdnr. 320.

bedarf es eines hinreichenden Anlasses für die Äußerung, die sich nach Art und Maß im Rahmen des Erforderlichen halten muß. Diesbezüglich kann auf die Fallgruppen verwiesen werden, die im Zusammenhang mit der Rechtfertigung kritisierender vergleichender Werbung besprochen wurden[511]. Aber auch hier ist jeweils zu prüfen, ob die Richtlinie zur irreführenden und vergleichenden Werbung Anwendung findet.

b) § 823 Abs. 1 BGB

Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist als absolutes Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB anerkannt[512]. Eine geschäftsschädigende Behauptung könnte daher dieses absolute Recht verletzen, unabhängig davon, ob die Aussage wahr oder unwahr ist. Ein Vorteil dieser Anspruchsnorm ist, daß sie kein Wettbewerbsverhältnis erfordert. Allerdings muß ein unmittelbarer Eingriff in den gewerblichen Tätigkeitsbereich vorliegen[513].

Über § 823 Abs. 1 BGB kann auch die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geltend gemacht werden, das auch juristischen Personen zusteht[514]. Allerdings ist bei ihnen von einem engeren Schutzbereich als bei natürlichen Personen auszugehen.

Die Verletzung eines der genannten Güter indiziert noch nicht die Rechtswidrigkeit der Handlung. Die Rechtswidrigkeit ist erst anhand einer Güter- und Interessenabwägung positiv zu bestimmen[515]. So kann eine wahre geschäftsschädigende Äußerung gerechtfertigt sein, wenn sie zur Abwehr oder in Ausübung der freien Meinungsäußerung getätigt wird. In subjektiver Hinsicht ist Voraussetzung für die Zulässigkeit

---

511 Siehe S. 132 f.
512 Palandt/Thomas, § 823 Rdnr. 19.
513 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG, Rdnr. 19 a.
514 Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 19.
515 Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 20.

einer wahren geschäftsschädigenden Behauptung, daß der Täter auch tatsächlich das berechtigte Interesse verfolgt und nicht lediglich kränken oder schädigen will[516].

Bei Handlungen in Wettbewerbsabsicht wird § 823 Abs. 1 BGB durch §§ 14, 15 und 1 UWG verdrängt[517].

c) § 826 BGB

Die Aufstellung und Verbreitung wahrer Tatsachen und negativer Werturteile kann auch eine sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB darstellen[518]. Der Vorsatz muß sich auf die Eignung zur Schädigung und die Sittenwidrigkeit beziehen[519].

9. Verunglimpfung der Firma

Ein besonderer Fall der Herabsetzung ist die Verunglimpfung in der Form einer Satire oder eines sonstigen Witzes. In diesen Fällen wird nicht die Schädigung durch eine Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung beanstandet, sondern durch einen satirischen Bezug zum Unternehmen oder seinen Erzeugnissen. Die Verunglimpfung kann unter § 823 Abs. 1 BGB fallen, wenn entweder das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verletzt ist, wobei der Eingriff betriebsbezogen sein muß, oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Unternehmens. In dem bereits geschilderten "Lusthansa"-Fall[520] verneinte das Gericht das Vorliegen eines betriebsbezogenen Eingriffes sowie eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, weil es sich lediglich um einen Scherzartikel handele.

---

[516] Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 24.
[517] Baumbach/Hefermehl, Vor. §§ 14, 15 UWG Rdnr. 32
[518] BGH NJW 1980, 881.
[519] Baumbach/Hefermehl, Vor §§ 14, 15 Rdnr. 18.
[520] OLG Frankfurt am Main GRUR 1982, 319 - Lusthansa.

In dem "BMW" -Fall[521], war die Klage gegen die Vertreiber des Aufklebers mit dem Firmenlogo "BMW" und der Aufschrift "Bums Mal Wieder" ebenfalls erfolglos. Der Bundesgerichtshof führte aus, daß der soziale Geltungsbereich, insbesondere das Ansehen als Wirtschaftsunternehmen nicht betroffen sei.

Weitere Voraussetzung eines Anspruchs nach § 823 Abs. 1 BGB ist die Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung. Wie bereits erwähnt, indiziert die Verletzung eines der genannten Schutzgüter noch nicht bereits die Rechtswidrigkeit der Behauptung. Die Rechtswidrigkeit ist erst anhand einer Güter- und Interessenabwägung positiv zu bestimmen[522]. Auf Seiten des Verletzers muß ein berechtigtes Interesse an der Behauptung bestehen, das nicht gegen die Rechtsordnung oder die guten Sitten verstößt und die Schädigung der Schutzgüter überwiegt. Insbesondere ist das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 GG zu beachten, welches nach dem Grundsatz der Drittwirkung von Grundrechten[523] auch zwischen Bürgern Anwendung findet. Weiterhin muß bei der Verfolgung der Interessen die Zweck-Mittel-Relation gewahrt sein. Ausschlaggebend ist die Art und Weise der Behauptung[524]. Allerdings muß nicht unbedingt das schonendste Mittel gewählt werden[525]. Um in der Öffentlichkeit wirkungsvoll auf sich aufmerksam zu machen, kann es nötig sein, schärfere Mittel als lediglich nüchterne Aussagen einzusetzen[526]. Die Grenzen der Zulässigkeit sind überschritten, wenn die Kritik grob unsachlich ist oder gar eine böswillige oder gehässige Schmähkritik darstellt[527].

---

521 BGH GRUR 1986, 759, 761 - BMW.
522 Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 UWG Rdnr. 20.
523 Palandt/Heinrichs, § 242 Rdnr. 7.
524 BGHZ 45, 296, 306 - Höllenfeuer; GRUR 1969, 624, 627 - Hormoncreme.
525 BGHZ 45, 296, 307 - Höllenfeuer; 36, 77, 83 - Waffenhändler.
526 Baumbach/Hefermehl, vor § 14, 15 UWG Rdnr. 25.
527 BGHZ 45, 296, 308 - Höllenfeuer; GRUR 1960, 505 - Inseratensperre; 1971, 529 - Dreckschleuder; 1975, 208, 210 - Deutschland Stiftung.

Ein Beispiel einer besonders aggressiven, aber zulässigen Meinungsäußerung findet sich in der "Marlboro-Entscheidung"[528]. Streitgegenstand war ein Plakat, das wie eine Marlboro-Werbung mit Preisausschreiben aufgemacht war und als Preise Magengeschwüre, Herzinfarkt und Lungenkrebs auslobte. Der Bundesgerichtshof urteilte, daß eine Interessenabwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Unternehmens und dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb einerseits und dem Recht auf freie Meinungsäußerung andererseits vorgenommen werden müsse. Er entschied für den Vorrang der Rechte aus Art. 5 Abs. 1 GG, und zwar konkret für das Recht, auf Gesundheitsrisiken des Rauchens aufmerksam zu machen.

In subjektiver Hinsicht ist Voraussetzung für die Zulässigkeit einer solchen geschäftsschädigenden Satire, daß der Täter auch tatsächlich das berechtigte Interesse verfolgt und nicht lediglich kränken oder schädigen will[529].

10. Schutz nach § 12 BGB analog?

Firmenschutz nach § 12 BGB analog kann im Falle der Herabsetzung nicht geltend gemacht werden[530]. Es fehlt an dem Erfordernis des namensmäßigen Gebrauchs, weil in diesen Fällen lediglich Namensnennung vorliegt[531].

---

[528] BGHZ 91, 117 - Marlboro.
[529] Baumbach/Hefermehl, vor §§ 14, 15 Rdnr. 24.
[530] Vgl. LG Düsseldorf NJW 1987, 1413; OLG Frankfurt am Main GRUR 1982, 319 - Lusthansa; BGH GRUR 1986, 759 - BMW.
[531] Siehe S. 100.

F. Zusammenfassung

Unternehmenskennzeichen erfahren in Deutschland Schutz vor Verwechslungsgefahr über §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB analog, 823 Abs. 1 BGB, 37 HGB, 3 UWG und vor Wertminderung durch Behauptungen über §§ 1, 14, 15 UWG, 823 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 187, 186, 185 StGB, 826 Abs. 1 BGB. Sobald Unternehmenskennzeichen Bekanntheit erreicht haben, werden sie zusätzlich vor Rufausbeutung und Verwässerung über § 15 Abs. 3 MarkenG, 1 UWG und vor Beeinträchtigung der Wertschätzung durch den Gebrauch des Zeichens über § 15 Abs. 3 MarkenG geschützt.

2.Abschnitt: Wortmarken

In Deutschland hat das Markengesetz vom 1.1.1995 das Warenzeichengesetz ersetzt. Es beruht hinsichtlich des Markenschutzes auf der Umsetzung der europäischen Markenrichtlinie, deren entscheidende Vorschriften in der Gestalt der englischen Umsetzung bereits besprochen wurden. Die Definition der Marke, die Eintragungshindernisse und die Verletzungstatbestände sind in beiden Ländern weitgehend identisch. Daher sollen hier nur noch die entsprechenden Vorschriften im Markengesetz erwähnt, sowie ihre praktische Handhabung und die nähere Ausgestaltung ihrer Rechtsbegriffe durch die Rechtsprechung erläutert werden.

A. Definition

In § 3 Abs. 1 MarkenG findet sich die Definition der Marke. Marken sind alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Danach können nunmehr in Deutschland auch dreidimensionale Formen, Farb- und Hörzeichen eingetragen werden[532]. Für die in dieser Arbeit untersuchten Wortmarken ergeben sich keine Probleme bezüglich der Eignung als Marke. Sie sind als Buchstaben- oder Zahlenkombination[533] grundsätzlich abstrakt unterscheidungsfähig. Allerdings sind einzelne Buchstaben mangels Unterscheidungskraft nicht schutzfähig[534].

---

[532] Begründung, S. 65.

[533] Schutz für Zahlenkombinationen wurde gewährt in BPatG GRUR 1998, 572 – 9000; GRUR 1998, 403 – 442.

[534] BPatG GRUR 1998, 710 – K; siehe auch BPatG GRUR 1999, 330 – CT zur Unterscheidungskraft von aus zwei Einzelbuchstaben gebildeten Marken..

Das in Art. 2 MarkenRL genannte Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit findet sich erst bei den absoluten Eintragungshindernissen in § 8 Abs. 1 MarkenG wieder. Dadurch sollte erreicht werden, daß dieses Erfordernis nur für eingetragene oder angemeldete Marken gilt, nicht jedoch für solche, die erst durch Benutzung Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt haben[535].

B. Erlangung des Markenschutzes

Nach § 4 MarkenG kann der Markenschutz auf drei Wegen erlangt werden: durch Eintragung in das Markenregister, durch Erreichen von Verkehrsgeltung als Marke sowie durch den Statuts einer notorisch bekannten Marke nach Art. 6bis PVÜ.

1. Schutz durch Eintragung

Ein Zeichen kann in das Markenregister eingetragen werden, wenn keine absoluten oder relativen Eintragungshindernisse entgegenstehen.

a) Absolute Eintragungshindernisse

In § 8 MarkenG sind die absoluten Eintragungshindernisse aufgezählt. Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit in § 8 Abs. 1 MarkenG wurde bereits genannt[536]. Die weiteren Gründe in § 8 Abs. 2 MarkenG entsprechen im wesentlichen den in Art. 3 MarkenRL genannten Eintragungshindernissen. Hier sollen die wichtigsten Versagungsgründe § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG näher erläutert werden.

---

[535] Begründung, S. 65.

[536] Die Probleme, die sich aus diesem Erfordernis für die Registrierung von Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und Farbzeichen ergeben, sollen in dieser Abhandlung, die sich auf Wortzeichen beschränkt, nicht erläutert werden.

aa) Zeichen ohne abstrakte Unterscheidungskraft

Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen fehlt, sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Genaugenommen fallen diese Zeichen schon nicht unter die Definition einer Marke nach § 3 MarkenG. Nach der Begründung zum Markengesetz soll die Unterscheidungskraft im Rahmen der Definition nur abstrakt und dann erst im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG konkret geprüft werden[537].

Ein Beispiel für ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft ist das Zeichen "hautaktiv" für Mittel der Körper- und Schönheitspflege, dem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung verwehrt wurde, weil es sich um eine lediglich beschreibende Angabe handele[538]. Auch die Bezeichnung "While You Wait" galt als nicht unterscheidungsfähig für Umstandskleidung[539]. Das Gericht ließ sich davon überzeugen, daß Sachaussagen in englischer Sprache auf dem Bekleidungssektor üblich sind und vom Verkehr auch als solche verstanden werden. "While You Wait" werde insofern lediglich als Beschreibung der Ware "Umstandskleider" aufgefaßt.

Der Bundesgerichtshof hat das Zeichen "Turbo" für Herbizide von der Eintragung ausgeschlossen, weil es vom Verkehr als Umschreibung für "schnell", "leistungsstark" oder "wirksam" verstanden werde[540]. Als nicht beschreibend unter dem Gesichtspunkt der Anpreisung wurde das Zeichen "Paradies" für einen Likör betrachtet[541].

---

537 Begründung, S. 65.
538 BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv.
539 BPatG GRUR 1995, 734 - While You Wait.
540 BGH GRUR 1995, 410 - TURBO.
541 BPatG GRUR 1996, 499 - Paradies.

Das Zeichen "Protech" für Tennisartikel und ähnliche Waren wurde vom Bundesgerichtshof als unterscheidungsfähig verstanden[542]. Zuvor hatte das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft mit der Begründung verneint, daß "pro" lediglich "für" bedeute und "tech" für "Technik/Technologie" stehe. Der Bundesgerichtshof hielt eine derartig zergliedernde Betrachtungsweise für unzulässig. Es handele sich um eine neue Wortschöpfung, die als solche unterscheidungskräftig sei.

Das Zeichen "quattro" durfte als Marke für Fahrzeuge eingetragen werden, obwohl es sich um die Schreibweise einer Zahl handelt[543]. Zwar meinte der Bundesgerichtshof, daß die Eintragung von ausgeschriebenen Zahlen unzulässig sein könne, doch setze der Ausschluß von Zahlen deren generelle Eignung und die konkrete Möglichkeit einer für den Verkehr sinnvollen Verwendung der Zahl als Bezeichnung für eine bestimmt Menge der in Frage stehenden konkreten Ware voraus. Dies sei bei einer Anmeldung des Zeichens "quattro" für Fahrzeuge nicht gegeben.

Nach dem Markengesetz sind nun auch Slogans schutzfähig. Allerdings fehlt ihnen oft die Unterscheidungskraft, weil sie keinen hinreichend phantasievollen Überschuß aufweisen, wie er von der Rechtsprechung gefordert wird. So wurden den Slogans „Welch ein Tag"[544], „Nicht immer, aber immer öfter"[545] und „Mit uns kommen sie weiter"[546] die Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen.

---

[542] BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH.
[543] BGH GRUR 1997, 366 - quattro II.
[544] BPatG GRUR 1998, - Welch ein Tag
[545] BPatG GRUR 1998, 57 - Nicht immer, aber immer öfter.
[546] BPatG GRUR 1998 - Mit uns kommen sie weiter.

bb) Beschreibende Angaben

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können Zeichen nicht eingetragen werden, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft etc. dienen können. Derartige Zeichen werden oft bereits keine Unterscheidungskraft haben und somit unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fallen. Die Bezeichnung "ULTIMATE" für Bekleidung und Möbel wurde als freihaltebedürftiger Superlativ[547] bewertet. Dem Zeichen "Bonus" für Waren des Pflanzen- und Vorratsschutzes wurde die Eintragung verwehrt, weil es sich um eine gebräuchliche Angabe für "Zugabe" oder "Prämie" handele[548]. Auch das Zeichen "MEGA" für Zigaretten wurde als beschreibend aufgefaßt, nämlich als "groß" oder "gewaltig"[549].

Sobald ein Zeichen mehrdeutig ist, darf ihm nicht ohne weiteres die Eintragung versagt werden. So ist die Bezeichnung "NETCOM" für Sicherheitstechnik nicht beschreibend, weil die Silbe "COM" für verschiedene Wörter stehen kann, etwa "computer" oder "communication"[550].

Dem Zeichen "Blue Line" für Kühl- und Gefriergeräte wurde die Eintragung versagt, weil "blue" für "Kälte" und "line" allgemein für eine Produktlinie stehe und das Zeichen daher rein beschreibend sei[551].

---

[547] BPatG GRUR 1997, 467 - ULTIMATE.
[548] BPatG GRUR 1995, 737 - BONUS.
[549] BGH GRUR 1996, 770 - MEGA.
[550] BGH GRUR 1997, 468 - NetCom; ebenso BPatG GRUR 1997, 280 – INTERSHOP.
[551] BPatG GRUR 1996, 883 - BLUE LINE; ähnlich bereits bereits der BGH für die Firma "Cotton Line" auf dem Bekleidungsmarkt, BGH GRUR 1996, 68 – COTTON LINE.

Die Bezeichnung "Fernettchen" für alkoholische Getränke wurde als beschreibend aufgefaßt, weil Fernet der Gattungsname eines italienischen Magenbitters nach bestimmter Rezeptur und "chen" eine geläufige Verkleinerungsform sei[552]. Entscheidend war auch, daß ein Fernet üblicherweise in kleinen Mengen dargereicht wird.

Die Grenze zur unzulässig zergliedernden Betrachtungsweise wurde nach Ansicht des Bundesgerichtshofes von den Vorinstanzen in der Entscheidung "U-Key" überschritten[553]. Das Zeichen "U-Key" war für elektrische Verschluß- und Sicherheitssysteme angemeldet worden. Das Deutsche Patentamt und das Bundespatentgericht hielten das Zeichen für beschreibend, da "Key" als englisches Wort für "Schlüssel" verstanden werde und das "U" eine Formbeschreibung oder als "user", "universal" oder "unit" zu verstehen sei. Der Bundesgerichtshof meinte, daß schon diese Begründung erkennen lasse, daß eben mehrere denkbare Bedeutungsinhalte vorlägen und somit keine rein beschreibende Angabe angenommen werden dürfe.

cc) Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs

Auch Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Wieder ergeben sich zahlreiche Überschneidungen mit den vorhergehenden Versagungsgründen. Das Zeichen "FOR YOU" für Tabakerzeugnisse wurde z.B. vom Bundespatentgericht unter alle drei Versagungsgründe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 u. 3 MarkenG gefaßt[554]. Das Zeichen "CIAO" für Tabakerzeugnisse wurde als Grußformel des allgemeinen Sprachgebrauchs verstanden, für das ein aktuelles Freihaltebedürfnis bestehe[555].

---

[552] BPatG GRUR 1996, 131 - Fernettchen.
[553] BGH GRUR 1995, 269 - U-KEY.
[554] BPatG GRUR 1997, 279 - FOR YOU.
[555] BPatG GRUR 1996, 978 - CIAO.

Als allgemeine Kaufaufforderung waren "Avanti"[556] für Möbel und "Benvenuto"[557] für Juwelier- und Uhrwaren uneintragbar. Dagegen wurde kein allgemeiner Sprachgebrauch für das Zeichen "Allgemeine" für eine Zeitung anerkannt[558].

dd) Überwindung des Eintragungshindernisses

Die Uneintragbarkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG kann nach § 8 Abs. 3 MarkenG dadurch überwunden werden, daß sich die Bezeichnung durch tatsächliche Benutzung in den Verkehrskreisen durchsetzt. In diesen Fällen erhält die Marke Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung, die genauso wieder entfallen kann, wenn die Marke zum Synonym eines Produktes und nicht mehr mit einem einzigen Hersteller assoziiert wird.

b) Relative Eintragungshindernisse

Ein relatives Eintragungshindernis liegt nach § 9 MarkenG vor, wenn der Eintragung ein besseres Markenrecht entgegensteht. Der Markenrichtlinie folgend bestehen die drei Fallgruppen des Identitätsschutzes, des Verwechslungsschutzes und des erweiterten Schutzes für bekannte Marken.

aa) Identitätsschutz

Der Inhaber einer nach § 4 MarkenG schutzfähigen Marke hat ein absolutes Recht an ihr. Daher steht seine Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen entgegen, ohne daß Verwechslungsgefahr vorliegen muß[559].

---

[556] BPatG GRUR 1996, 411 - AVANTI.
[557] BPatG 1996, 355 - Benvenuto.
[558] BPatG GRUR 1996, 980 - Berliner Allgemeine.
[559] Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 74 f.; Sack, GRUR 1996, 663, 664.

bb) Verwechslungsschutz

Sind die sich gegenüberstehenden Marken oder die für sie eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen lediglich ähnlich, muß nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Verwechslungsgefahr vorliegen, "einschließlich der Gefahr, daß das angegriffene Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird". Wie schon beim Schutz von Unternehmenskennzeichen nach § 15 MarkenG besteht eine Wechselwirkung zwischen der Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der Marken, Waren und Dienstleistungen[560]. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr beinhaltet also eine Bewertung dieser einzelnen Kriterien.

(1) Unterscheidungskraft

Bezüglich der Unterscheidungskraft kann auf die entsprechenden Ausführungen zu § 15 MarkenG verwiesen werden[561]. Fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft, ist sie bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sobald sie irgendeine Unterscheidungskraft - wenn auch nur eine geringe - hat, kann sie geschützt werden. Eine geringe Unterscheidungskraft muß dann jedoch durch größere Ähnlichkeit der Marken oder Waren ausgeglichen werden, um Verwechslungsgefahr zu begründen.

(2) Ähnlichkeit der Marken

Auch bezüglich der Ähnlichkeit der Marken kann auf die Prinzipien verwiesen werden, die für die Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen gelten[562]. Die Ähnlichkeit kann auf dem Klang, dem Schriftbild oder dem Sinngehalt der Marke beruhen. Als klanglich ähnlich wurden

---

[560] BGH GRUR 1995, 216 - Oxygenol II.
[561] Siehe S. 86 f.
[562] Siehe S. 88 f.

z.B. die Marken "Staurodorm" und "Stadadorm" betrachtet[563]. Als klanglich fast identisch wurden die Marken "Crunchips" und "ran chips" für Kartoffelchips bezeichnet[564]. Die Antragsgegnerin in diesem Verfahren argumentierte, daß "ran chips" einen nicht verwechslungsfähigen Sinngehalt habe, weil sich die Marke auf die Fußballsendung "ran" beziehe. Das Gericht befand jedoch, daß diese gedankliche Verbindung nicht sofort hergestellt werde und daher die Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. In einem ähnlichen Fall wurde Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen "Indorektal" und "Indohexal" bejaht, weil der unterschiedliche Sinngehalt nicht leicht erfaßbar sei[565].

Eine unterschiedliche Schreibweise klanglich ähnlicher Zeichen ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken nicht relevant, ebenso nicht eine räumliche Abgrenzung zwischen den Bestandteilen eines Zeichens[566] oder der Umstand, daß in einer der Marken das Zeichen dreifach untereinander geschrieben ist[567].

Schwierigkeiten bereitet der Vergleich zweier Marken, wenn eine oder beide Marken aus zusammengesetzten Zeichen bestehen und sich die Marken nur in einem Bestandteil ähneln. In diesen Fällen ist festzustellen, ob der ähnliche Bestandteil für die Marke prägend ist oder derart unwesentlich, daß der unterschiedliche Bestandteil eine Verwechslungsgefahr ausschließt. Der prägende Bestandteil kann auch ein Bildbestandteil sein[568].

---

[563] OLG Köln GRUR 1995, 490 - Staurodorm/Stadadorm.
[564] OLG Hamburg GRUR 1997, 375 - Crunchips/ran chips.
[565] BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal.
[566] BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft.
[567] BPatG GRUR 1995, 741 - Corton/Horton.
[568] BPatG GRUR 1996, 879 -PATRIC LION/LIONS.

Das Wort "Joy" in dem Zeichen "Foot-Joy" für Bekleidung soll z.B. nicht prägend sein, weil es sich um eine allgemein verständliche Warenanpreisung handelt[569]. Die Weinmarken "Rebenstern", "Rebenkrone" und "Rebendank" sind nicht verwechslungsfähig mit der Marke "Rebenstolz", weil der Bestandteil "Reben" lediglich beschreibend für die Waren ist[570]. Ebenso sollen die Marken „d-box" und „i-box" nicht verwechslungsfähig sein, weil der identische Teil „box" nicht prägend sei und die jeweils hinzugefügten Buchstaben einander nicht ähnlich[571]. Eigennamen prägen in der Regel den Gesamteindruck[572]. Beinhaltet eine Marke den Vor- und Nachnamen einer natürlichen Person, so ist zu erwägen, ob der Verkehr die Marke auf den Nachnamen verkürzt. Dies kann nicht angenommen werden, wenn der Nachname wenig auffällig ist und somit erst der Vorname Einprägsamkeit verleiht, wie z.B. bei "Jean Barth"[573]. Ebenso ist dies auszuschließen, wenn der Name bereits in seiner Gesamtheit kurz und prägnant ist, wie bei "CHIN LEE"[574].

Stellt ein Bestandteil der Marke den Herstellernamen des Produktes oder ein Firmenschlagwort dar, so ist dieser in der Regel nicht prägend, weil erst der Zusatz das bestimmte Produkt bezeichnet[575]. Daher verletzt "Blendax Pep" für pharmazeutische Erzeugnisse die ältere Marke "Pep" für Seifen[576].

---

569 BGH GRUR 1996, 777 - JOY.
570 BPatG GRUR 1995, 416 - Rebenstolz.
571 OLG Hamburg GRUR 1998, 470 – i-box.
572 BPatG 1996, 126 - BERGER/BERGER-LAHR.
573 BPatG GRUR 1996, 496 - PARK/Jean Barth.
574 BPatG GRUR 1997, 292 - CHIN LEE.
575 BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep; GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BPatG GRUR 1997, 368; GOLDWELL-JET/Jet; GRUR 1996, 61 - Divan/Tiffany Diva.
576 BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep.

(3) Ähnlichkeit der Waren

Während die Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG von der Branchennähe abhängt, lautet das entsprechende Tatbestandsmerkmal im Markenrecht "Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen". Dieses Tatbestandsmerkmal ist enger als das der Branchennähe. Der Ähnlichkeitsbegriff ist auch nicht identisch mit dem starren Begriff der Gleichartigkeit aus dem Warenzeichengesetz, sondern ein neuer, eigenständiger Rechtsbegriff, der in Wechselwirkung mit den übrigen Kriterien der Verwechslungsgefahr steht[577]. Er wird meistens weiter sein, kann aber im Einzelfall auch enger gezogen werden als unter dem ehemaligen Tatbestandsmerkmal der Gleichartigkeit. So wurden Zigaretten und Rauchartikel, die bisher als ungleichartig galten, als ähnliche Waren bewertet[578]. Ein Gegenbeispiel findet sich in der Entscheidung des Bundespatentgerichtes "Fontana"[579], bei der es um die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren "Getränke" mit der Dienstleistung "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" bei identischen Marken ging. Nach der alten Rechtslage hatte das Bundespatentgericht diese Gruppen als gleichartig bezeichnet[580]. Nunmehr erkannte das Gericht lediglich eine sehr entfernte Ähnlichkeit an und verneinte unter Beachtung der Einzelumstände eine Verwechslungsgefahr. Ausschlaggebend war, daß die Warenmarke von einem Getränkemarkt geführt wurde. Das Gericht hielt es für unwahrscheinlich, daß die Handelsmarke eines Getränkemarktes auf der Speisekarte eines Hotels erscheinen könnte.

---

[577] BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II.
[578] BPatG GRUR 1996, 501 - Tiffany.
[579] BPatG GRUR 1996, 419 - Fontana.
[580] BPatGE 26, 219 - Schnick-Schnack.

Kriterien für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sind z.B. die Materialbeschaffenheit der Waren, ihr Verwendungszweck, die Ähnlichkeit der Fabrikationsstätten und Vertriebswege sowie die Abnehmerkreise[581]. So sollen laut dem Bundespatentgericht Verbandsmaterial und Damenbinden ähnlich der Gruppe Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sein, weil beide Gruppen mit Körperpflege zusammenhängen, sich in der Praxis die Herstellerbetriebe überschneiden und die Abnehmerkreise hochgradig identisch seien[582]. Dagegen befand das Bundespatentgericht Weine und Teigwaren auch dann nicht ähnlich, wenn sie das Herkunftsland Italien gemeinsam haben, weil die Beschaffenheit, Herstellung, Produktionsstätten, Verpackung und Präsentation derart verschieden seien, daß auch bei identischen Marken eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei[583].

(4) Gedankliches Inverbindungbringen

Auch in Deutschland herrschte Unklarheit[584] darüber, wie die Formulierung in Art. 4 Abs. 1 b MarkenRL zu verstehen ist. Nach dieser Vorschrift verletzt eine ähnliche oder identische Marke für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eine ältere Marke auch dann, wenn die Gefahr besteht, daß die Marken "gedanklich in Verbindung gebracht" werden. Diese Formulierung findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wörtlich wieder. Der Bundesgerichtshof hatte sich vage dahingehend geäußert, daß nicht jede gedankliche Assoziation genüge, aber jedenfalls die mit

---

581 BGH GRUR 1999, 158 – GARIBALDI; GRUR 1999, 164 - JOHN LOBB; BPatG GRUR 1996, 204 - Swing; GRUR 1995, 488 – APISOL/Aspisol.

582 BPatG GRUR 1996, 204 - Swing.

583 BPatG GRUR 1995, 739 – GARIBALDI, bestätigt durch BGH GRUR 1999, 158.

584 Für einen Schutz vor Verwässerung und Rufausbeutung waren: Sack, GRUR 1995, 81, 88; ablehnend: Teplitzky, GRUR 1996, 2; Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 246; für eine lediglich maßvolle Erweiterung des Rechtsbegriffes der Verwechslungsgefahr: Krüger GRUR 1995, 529, 530.

telbare Verwechslung[585]. Das Bundespatentgericht erweiterte dies dahin, daß die gedankliche Verbindung sich geradezu aufdrängen müsse, ohne daß mehrere Gedankenschritte erforderlich sind[586]. Wie bereits erwähnt, hat nun der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung „Springende Raubkatze" entschieden, daß zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegen muß[587]. Die rein gedankliche Assoziation ohne jegliche Verwechslungsgefahr reiche für den Verletzungstatbestand des Art. 4 Abs. 1 (b) MarkenRL nicht aus.

cc) Bekannte Marken

Bekannte Marken werden nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wie bekannte geschäftliche Kennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG vor Ausbeutung, Verwässerung und Beeinträchtigung der Wertschätzung geschützt, selbst wenn die Waren oder Dienstleistungen der konkurrierenden Marken nicht ähnlich sind. Hinsichtlich der Einzelheiten kann auf die Ausführungen zu § 15 Abs. 3 MarkenG verwiesen werden[588]. Als bekannte Marke i.S.d. Markengesetzes wurde bisher die Marke "Kinder" für die Kindermilchschnitte und "Mc Donald's"[589] anerkannt. In dem "Mc Donald's"-Fall wurden die weiteren Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedoch verneint, weil keine Übertragung des Rufes auf die Modebranche denkbar sei.

Das OLG Hamburg schließt in der "für Kinder"-Entscheidung aus der Formulierung in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die dem § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entspricht, daß der erweiterte Schutzbereich nicht beim Zu-

---

585 BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophont/Diclophlogont; folgend: BPatG GRUR 1996, 877 - Schlüssel-Bild; GRUR 1996, 417 - König Stephan Wein; GRUR 1996, 417 - Stephanskreuz; GRUR 1997, 293 - GREEN POINT/Der grüne Punkt; OLG Frankfurt a.M. GRUR 1997, 52 - Die Blaue Seiten.

586 BPatG GRUR 1996, 877 - Schlüssel-Bild; GRUR 1996,417 - König Stephan Wein; GRUR 1996, 417 - Stephanskreuz; BPatG GRUR 1997, 293 - GREEN POINT/Der grüne Punkt.

587 Siehe S. 157.

588 Siehe S. 106.

589 OLG München GRUR 1996, 63 - Mc Donald's.

sammentreffen von bekannten Marken mit ähnlichen Waren angewendet werden dürfe[590]. Die Marke "Kinder" für die "Kinder-Milchschnitte" wurde als bekannt eingestuft. Ihr Inhaber wehrte sich gegen den Vertrieb eines Imitatproduktes mit der Aufschrift "für Kinder". Weil Ähnlichkeit mit den Waren des Konkurrenzzeichens bestand, glaubte das Gericht, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht anwenden zu können. Die bekannte Marke könne im Warenähnlichkeitsbereich Schutz vor Rufausbeutung nur über § 1 UWG erfahren. Diese Auslegung überzeugt nicht. Der Schutz, den Marken nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beim Zusammentreffen mit Marken für unterschiedliche Waren genießen, muß erst recht im Warenähnlichkeitsbereich Anwendung finden, denn nach diesen Vorschriften soll der erweiterte Schutz *trotz* Warenferne gewährt werden, nicht etwa *erst bei* Warenferne.

2. Schutz durch Verkehrsgeltung

Wenn ein Zeichen als Marke benutzt wird und dadurch Verkehrsgeltung erworben hat, kann sein Inhaber über § 4 Nr. 2 MarkenG den Schutz des Markengesetzes auch ohne Eintragung beanspruchen. Der Begriff der Verkehrsgeltung ist dem Zeichenrecht nicht neu. Er wurde aber seit jeher vage beschrieben. Teils heißt es, daß ein beachtlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise[591] die Marke kennen muß, teils, daß es nicht ganz unerhebliche Teile[592] sein dürfen. An anderer Stelle wurde auf die Vorstellung gewisser Verkehrskreise abgestellt[593] oder gesagt, daß lediglich bloße Beliebtheit nicht ausreiche[594]. An der Unbestimmtheit dieses Begriffes hat sich auch durch das Markengesetz nichts geändert. Nach der Systematik dieses Gesetzes ist auch dort die Verkehrs-

---

590 OLG Hamburg GRUR 1996, 982 - für Kinder.
591 RG MuW 1931, 91.
592 RGZ 167, 171, 176 - Alpenmilch; RG MuW 1934, 271, 273 - Antimott; BGH GRUR 1960, 130, 133 - Sunpearl II; 1969, 681, 682 - Kochendwassergerät.
593 RG GRUR 1939, 545, 547 - Standard.
594 RG GRUR 1940, 454 - Bestecke.

geltung ein Begriff, der im Verhältnis zu anderen steht, nämlich der Kennzeichnungskraft und dem Freihalteinteresse[595].

Fezer ist der Ansicht, die Verkehrsgeltung sei von der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG abzugrenzen[596]. Für letztere sei ein höherer Grad der Bekanntheit erforderlich. Tatsächlich ist dies jedoch nur Folge der auch für § 4 Nr. 2 MarkenG geltenden Wechselwirkung. Nach § 8 Abs. 3 MarkenG muß die Verkehrsgeltung besonders hoch sein, weil sie ein Eintragungshindernis überwinden soll. Im Rahmen des § 4 Nr. 2 MarkenG kann bei einer Marke mit besonderer Kennzeichnungskraft eine geringe Verkehrsgeltung genügen. Verkehrsgeltung und -durchsetzung unterscheiden sich jedoch insofern, als eine Marke mit Verkehrsdurchsetzung für das gesamte Bundesgebiet Schutz beanspruchen kann, eine Marke mit Verkehrsdurchsetzung jedoch nur in dem Gebiet, in dem sie sich durchgesetzt hat.

3. Schutz durch notorische Bekanntheit

Schließlich findet das MarkenG über § 4 Nr. 3 auch auf die notorisch bekannte Marke nach Art. 6bis PVÜ Anwendung. Dazu muß die Marke in einem anderen Verbandsland notorisch bekannt sein. Die notorisch bekannte Mark gem. Art. 6bis PVÜ ist nicht mit der berühmten Marke identisch. Für die notorisch bekannte Marke ist keine Alleinstellung erforderlich. Dagegen ist jede berühmte Marke auch notorisch bekannt. Der Bekanntheitsgrad ist wohl in etwa identisch mit dem der berühmten Marke. Sofern überhaupt Zahlen genannt werden, nimmt man notorische Bekanntheit ab einem Bekanntheitsgrad von 60% an[597]. Die notorisch bekannte Marke braucht nicht im Inland benutzt worden zu sein.

---

[595] Fezer, Markenrecht, § 4 Rdnr. 123.
[596] Markenrecht, § 4 Rdnr. 103f.
[597] Noelle-Neumann/Schramm, GRUR 1966, 70, 81 (63-65%); Reinbott, Mitt. 1977, 82, 84 (ab 63-70%).

In diesem Falle würde sie auch meistens Verkehrsgeltung im Inland erreicht haben, so daß ihr Inhaber bereits Schutz über § 4 Nr. 2 MarkenG beanspruchen könnte.

Über § 10 MarkenG stellen notorisch bekannte Marken ein Eintragungshindernis dar, ohne daß sie selbst eingetragen sein müssen, wenn einer der Kollisionstatbestände des § 9 MarkenG erfüllt sind.

C. Schutzbereich und Verletzungshandlungen

§ 14 Abs. 2 MarkenG bestimmt, wann eine eingetragene Marke durch die Benutzung verletzt ist. Die dort genannten Gründe entsprechen den bereits erörterten relativen Eintragungshindernissen des § 9 MarkenG. Die Benutzung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG immer untersagt werden. Die Benutzung identischer Marken für ähnliche Waren oder Dienstleistungen sowie die Benutzung ähnlicher Marken für identische/ähnliche Waren oder Dienstleistungen kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur untersagt werden, wenn Verwechslungsgefahr vorliegt, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Ähnliche oder identische bekannte Marken verletzen eingetragene Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch dann, wenn sie für unähnliche Waren benutzt werden, sofern sie eine unlautere Rufausbeutung, Verwässerung oder Beeinträchtigung der Wertminderung darstellen.

Voraussetzung für alle Verletzungstatbestände ist, daß die eingetragene Marke Priorität gem. § 6 Abs. 1 MarkenG hat. Ihr Anmeldedatum muß vor dem Datum liegen, an dem der Inhaber des konkurrierenden Zeichens Rechte nach §§ 3, 5 MarkenG erlangt hat.

1. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Das angegriffene Zeichen muß im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Kein geschäftlicher Verkehr liegt beim Eigengebrauch oder beim Gebrauch zu wissenschaftlichen oder lexikalischen Zwecken sowie bei ärztlichen Verordnungen vor[598]. Bei der Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken hat der Markeninhaber nach § 16 MarkenG einen Anspruch auf die Hinzufügung eines Hinweises auf die Markeneigenschaft, wenn die Eintragung den Eindruck vermittelt, es handele sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung für Waren oder Dienstleistungen.

In § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG findet sich eine beispielhafte Aufzählung von verbotenen Handlungen. Die umstrittene Frage, ob der zeichenmäßige Gebrauch Voraussetzung einer Verletzungshandlung ist, sollte aus den bereits erläuterten Gründen verneint werden[599].

2. Benutzungsarten nach § 23 MarkenG

Nach § 23 MarkenG werden einige Benutzungsarten von dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 MarkenG ausgenommen. Es bestehen Einschränkungen für den Gebrauch des eigenen Namens und der Anschrift, von beschreibenden Angaben und von Bestimmungshinweisen. Diese

---

[598] Siehe Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 43 ff.
[599] Siehe S. 80 ff.

Vorschrift wurde bereits im Zusammenhang mit § 15 MarkenG erläutert[600].

Beschreibenden Angaben sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich bereits von der Eintragung ausgeschlossen. Dessen ungeachtet kann die Eintragung aber dann erfolgen, wenn die fehlende Kennzeichnungskraft aufgrund von Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist oder wenn sie für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, für die diese Angabe nicht beschreibend ist. In diesen Fällen darf Dritten jedoch nicht verboten werden, dieses Zeichen redlich zu gebrauchen. Dies wird durch die Regelung in § 23 Nr. 2 MarkenG sichergestellt.

Der Tatbestand des § 23 Nr. 2 MarkenG hat auch deshalb neben § 8 MarkenG eigenständige Bedeutung, weil der Richter im Verletzungsprozeß die absoluten Versagungsgründe nicht prüfen darf, sondern an die Entscheidung des Patentamtes gebunden ist[601].

D. Erschöpfung des Markenrechts

Auch für Markenrechte gilt über § 24 MarkenG der Grundsatz der europäischen Erschöpfung. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen verwiesen werden, die im Zusammenhang mit der Darstellung der Erschöpfung von Kennzeichenrechten im Abschnitt über Unternehmenskennzeichen gemacht wurden[602].

---

600 Siehe S. 93.

601 OLG Stuttgart WRP 1996, 634, 636 - Baggerparty; zum WZG: Busse/Stark, § 4 Rdnr. 3; Baumbach/Hefermehl, § 4 WZG Rdnr. 32 m.w.N.

602 Siehe S. 98f.

E. Schutz außerhalb des Markenrechts

Nach § 2 MarkenG schließt der Schutz nach dem MarkenG nicht die Anwendung anderer Vorschriften zum Markenschutz aus.

1. Neben dem Markengesetz anwendbare Vorschriften

Nach der "MAC Dog"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes[603] ist die Anwendung anderer Vorschriften neben dem Markengesetz grundsätzlich ausgeschlossen. Daher wird sich der Markeninhaber nur noch dann auf Schutz nach §§ 1, 3 UWG, 823 Abs. 1, 826, 1004 Abs. 1 BGB berufen könne, wenn § 14 Markengesetz nicht Anwendbar ist. Indirekter Schutz über § 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StGB ist dagegen immernoch parallel möglich, wenn das Unternehmen oder sein Inhaber beleidigt oder sonst in der Ehre verletzt werden. Bezüglich dieser Vorschriften kann auf die entsprechenden Ausführungen im 1. Abschnitt dieses Teils zurückverwiesen werden[604].

2. Konkurrenz zwischen §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG und dem Schutz berühmter Zeichen

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes[605] ist neben dem Schutz bekannter geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 Abs. 3 MarkenG und bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor Verwässerung grundsätzlich kein Raum mehr für den besonderen Verwässerungsschutz berühmte Zeichen.

Es fragt sich, ob für eine derartige parallele Anwendungs überhaupt bedarf besteht. Dies könnte nur der Fall sein, wenn der Verwässerungsschutz berühmter Zeichen weiter als der nach dem Markengesetz wäre. bereich zukommt. Seitdem der Bundesgerichtshof

---

[603] S. 115 f.
[604] S. 99ff.

eine konkrete Beeinträchtigung des berühmten Zeichens fordert, scheint dies nicht der Fall zu sein[606]. Wenn man aber der hier vertretenen Ansicht folgt, daß für den Schutz des berühmten Zeichens sich die Verwässerungsgefahr bereits aus der Alleinstellung ergibt, so wäre der Schutz des berühmten Zeichens weiter als der nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 2 MarkenG, wonach eine konkrete Gefährdung erforderlich ist.

Eine andere Ansicht wird von *Krings*[607] vertreten. Er sieht den entscheidenden Unterschied in den Merkmalen "ohne rechtfertigenden Grund" und in "unlauterer Weise" in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Anders als bei dem Schutz der berühmten Marke bedürfe es dort einer gesonderten Prüfung der Verwerflichkeit, insbesondere einer Verletzungsabsicht. Dem ist nicht zuzustimmen[608]. Das Markenrecht ist kein Wettbewerbsrecht. Die Unlauterkeit wird bereits durch den Verletzungserfolg indiziert. Insbesondere bedarf es keiner Prüfung subjektiver Umstände[609]. Die genannten Tatbestandsmerkmale besagen nicht mehr, als daß eine abschließende Interessenabwägung stattzufinden hat[610].

Die von *Krings* angeführten Fälle und Fallgruppen, die den Unterschied zwischen den Tatbeständen verdeutlichen sollen, überzeugen nicht. In diesen Fällen[611] wurde der Verwässerungsschutz nach §§ 823, 12 BGB gerade nicht gewährt, so daß damit ein weiterer Geltungsbereich als § 15 Abs. 3 MarkenG nicht nachgewiesen werden kann.

---

605 BGH GRUR 1999, 161 – MAC Dog.

606 So Piper, GRUR 1996, 429, 436.

607 GRUR 1996, 624, 625.

608 Für einen weiteren Anwendungsbereich in nur ganz besonderen Ausnahmefällen: Schweer, S. 129.

609 So auch Schweer, S. 119.

610 Siehe S. 115.

611 BGH GRUR 1956, 172 - Magirus; 1957, 887 - Meisterbrand; 1959, 182, 186 - Quick; 1991, 863, 867 - Avon; 1990, 711 – Telefonnummer 471.

Krings verweist auch auf die Einschränkung des Kennzeichenschutzes durch das Recht der Gleichnamigen[612]. Das Gleichnamigenrecht gilt jedoch sowohl für das Markengesetz als auch für den Schutz der berühmten Kennzeichnung, nämlich entweder über das Tatbestandsmerkmal "unbefugt", wenn man § 12 BGB anwendet, oder über die "Rechtswidrigkeit", wenn man § 823 BGB anwendet. Ebenso sind eventuell vorrangige Grundrechte bei allen Tatbeständen zu beachten. Das Tatbestandsmerkmal "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" entspricht der Widerrechtlichkeit der Verwässerung nach § 823 Abs. 1 BGB[613]. *Krings* ist lediglich insofern zuzustimmen, daß sich ein Unterschied daraus ergeben könnte, daß § 15 Abs. 3 MarkenG der Auslegung des EuGH unterliegt, der zu einer abweichenden Definition des Schutzbereiches kommen könnte.

Der Schutz der berühmten Marke hat demnach in Anbetracht der vom Bundesgerichtshof vertretenen engen Voraussetzungen neben dem Verwässerungsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Anwendungsbereich mehr. Diese Auffassung hat den praktischen Vorteil, daß eine schwer zu treffende und zu begründende Abgrenzung zwischen bekannten und berühmten Zeichen entfällt.

---

[612] S. 625.

[613] So auch Schweer, S. 119.

F. Zusammenfassung

1. Eine Marke kann durch Eintragung in das Markenregister, Erlangung von Verkehrsgeltung oder den Status als notorisch bekannte Marke den Identitäts- und Verwechslungsschutz des Markengesetzes gegen fremde Benutzungen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen erlangen.

2. Hat die Marke Bekanntheit erlangt, wird sie darüber hinaus auch gegenüber einer Fremdbenutzung für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen vor Rufausbeutung, Verwässerung und Beeinträchtigung der Wertschätzung geschützt.

3. Abschnitt: Übereinstimmung mit internationalen Rechtsvorschriften

Es ist zu untersuchen, ob die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsübereinkunft, dem Gatt-TRIPS-Abkommen, der Markenrichtlinie und der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung hinsichtlich des Zeichenschutzes erfüllt hat.

A. Pariser Verbandsübereinkunft und Gatt-TRIPS

Der von Art. 6bis PVÜ geforderte Schutz von ausländischen notorisch bekannten Marken wird durch § 4 Nr. 3 MarkenG gewährt, wonach diese Marken den Schutz des Markengesetzes genießen. Zusätzlich erweitert § 10 MarkenG die relativen Eintragungshindernisse auf die Kollision mit einer notorisch bekannten Marke. Diese Vorschriften differenzieren nicht zwischen Waren und Dienstleistungen, so daß die nach Art. 16 Abs. 2 Gatt-TRIPS erforderliche Gleichstellung von Waren und Dienstleistungen erfolgt ist. Die in Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS geregelte Erweiterung des Schutzes der notorisch bekannten Marken auf den Bereich ungleicher Waren oder Dienstleistungen wird durch §§ 4 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umgesetzt.

Der Schutz von Handelsnamen, unabhängig von einer Eintragung, nach Art. 8 PVÜ ist durch zahlreiche Vorschriften gewährt, von denen §§ 15 MarkenG, 12 BGB die wichtigsten sind.

Das deutsche Recht genügt auch der aus Art. 10bis PVÜ folgenden Verpflichtung, ein Rechtssystem gegen unlauteren Wettbewerb zu schaffen. Neben dem zeichenrechtlichen Schutz durch das Markengesetz, ist der Schutz vor unlauterem Wettbewerb durch das UWG gewährt, insbesondere durch die Generalklauseln der §§ 1, 3 UWG.

B. Die Markenrichtlinie

In Deutschland wurde die Markenrichtlinie vollständig umgesetzt. Unstimmigkeiten können sich lediglich aus der Interpretation durch die deutschen Gerichte ergeben. Hier ist insbesondere auf die Rechtsprechung zum Erfordernis des zeichenmäßigen Gebrauchs zu verweisen[614].

C. Richtlinie zur vergleichenden Werbung

Inhalt und Reichweite der geänderten Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung sind noch unklar. Sie kann jedoch ohne weitere gesetzliche Änderung im Wege der richtlinienkonformen Auslegung des § 1 UWG umgesetzt werden, wie immer auch diese Richtlinie durch den Europäischen Gerichtshof konkretisiert werden sollte. Der Bundesgerichtshof hat das grundsätzliche Verbot vergleichender Werbung bereits aufgegeben und wendet die in der Richtlinie enthaltenen Zulässigkeitsvoraussetzungen an[615]. Inwiefern diese neue Rechtsprechung tatsächlich zu einer Liberalisierung des Rechts oder gar zur Harmonisierung in den Mitgliedstaaten führen wird, bleibt abzuwarten. Die in der Richtlinien genannten Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, kommen einem indirekten Verbot der kritisierenden vergleichenden Werbung sehr nahe. Eine Voraussetzung für die Zulässigkeit nach der Richtlinie ist, daß durch den Vergleich weder die Marken, die Handelsnamen oder

---

[614] Siehe Fn. 239.

[615] BGH WRP 1998, 718 – "Testpreis-Angebot"; Urteil vom 23. April 1998, I ZR

andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft werden[616]. Dies ist bei kritisierender vergleichenden Werbung jedoch regelmäßig der Fall. Ebenso wird ein positiver Vergleich, wenn man den strengen Maßstab der deutschen Rechtsprechung anlegt, in der Regel eine unlautere Rufausbeutung darstellen und somit nicht die Voraussetzung in Art. 3 a g) erfüllen.

D. Zusammenfassende Bewertung

Deutschland hat seine Verpflichtungen aus der Pariser Verbandsübereinkunft, dem Gatt-TRIPS Abkommen und der europäischen Markenrichtlinie erfüllt. Auch die Richtlinie über vergleichende Werbung scheint durch Aufgabe des grundsätzlichen Verbots vergleichender Werbung hinreichend umgesetzt worden zu sein. Allerdings ist diesbezüglich abzuwarten, wie der europäische Gerichtshof diese Richtlinie im Einzelnen auslegen wird.

---

[616] Art. 3a e) der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung.

4. Abschnitt: Zusammenfassung der Rechtslage in Deutschland

1. Unternehmenskennzeichen werden in Deutschland über §§ 15 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB, 37 HGB, § 3 UWG vor Verwechslungsgefahr geschützt. Eine Wertminderung kann im Fall der kritisierenden vergleichenden Werbung nach § 1 UWG und bei Vorliegen einer geschäftsschädigenden Herabsetzung nach §§ 1004 Abs. 1 BGB, 1, 14, 15 UWG, 823 Abs. 1, 826 BGB sowie nach §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 185, 186, 187 StGB abgewehrt werden.

2. Sobald ein Unternehmenskennzeichen Bekanntheitsgrad erreicht hat, kann es darüberhinaus nach § 15 Abs. 3, 1 UWG vor Rufausbeutung, Verwässerung sowie vor Beeinträchtigung der Wertschätzung geschützt werden.

3. Der Inhaber einer Marke nach §§ 3, 4 MarkenG hat ein ausschließliches Recht an ihr, daß ihm nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ermöglicht, ihre Verwendung im Identitäts- und Verwechslungsbereich durch andere zu untersagen. Bei Bekanntheit erstreckt sich dieser Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über den Warenähnlichkeitsbereich hinaus und erfaßt auch die Gefahren der Rufausbeutung, Verwässerung und Herabsetzung.

4. Der Statuts der Berühmtheit verleiht Unternehmenskennzeichen und Marken unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nach der hier vertretenen Ansicht keinen weiteren Schutz mehr.

5. Die generelle Unzulässigkeit vergleichender Werbung ist in Deutschland aufgrund der geänderten Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung aufgeben worden.

Teil 3: Rechtsvergleich

Die Rechtslage in England und Deutschland wird zuerst bezüglich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen und dann hinsichtlich des Schutzes von Wortmarken verglichen. Im Anschluß folgt eine Gegenüberstellung der für den jeweiligen Schutzumfang erforderlichen Bekanntheitsgrade in beiden Ländern. Schließlich soll erörtert werden, ob eine Synthese zwischen *passing off* und dem deutschen Schutz von Unternehmenskennzeichen erstrebenswert ist und wie eine europäische Richtlinie zur Harmonisierung des Rechts von Unternehmenskennzeichen und uneingetragenen Marken gestaltet werden könnte.

1. Abschnitt: Vergleich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen

Vergleicht man den Schutz von Unternehmenskennzeichen in Deutschland und England, so fällt zunächst die unterschiedliche Anzahl von Tatbeständen auf. Während sich der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens in England nur auf *passing off*, *injurious falsehood* und *defamation* stützen kann, stehen dem Verletzten in Deutschland eine Vielzahl von Tatbeständen aus dem Markengesetz, dem BGB, HGB und UWG zur Verfügung. Im folgenden sollen zunächst *passing off* und anschließend *injurious falsehood* und *defamation* mit den entsprechenden Vorschriften in Deutschland verglichen werden.

A. *Passing off* und seine deutschen Pendants

Schutzgut im *passing off* sind *reputation* und *goodwill*. Sie werden lediglich vor Verwechslungsgefahr geschützt. Die deutschen Tatbestände knüpfen an verschiedene Rechtsgüter an: das Unternehmenskennzeichen (§§ 15 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB, 37 Abs. 2 HGB, 823 Abs. 1 BGB), die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens (§ 15 Abs. 3 MarkenG), das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§8 23 Abs. 1 BGB) und die Lauterkeit des Wettbewerbs (§§ 1, 3 UWG). Über diese Vorschriften kann nicht nur Schutz vor Verwechslungsgefahr, sondern auch vor Ausbeutung, Herabsetzung oder Verwässerung geltend gemacht werden. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich bereits, daß *passing off* nur einen Teilbereich des deutschen Schutzes abdeckt.

1. Die Nachteile des *passing off* aus der Sicht des Zeicheninhabers im Vergleich zum Schutz von Unternehmenskennzeichen im deutschen Recht

Das Recht des *passing off* verleiht dem Inhaber eines Unternehmenskennzeichens bezüglich der folgenden Kriterien einen geringeren Schutz gegen Fremdbenutzung seines Zeichens als im deutschen Recht:

a) Erreichen der Schutzvoraussetzungen

Passing off schützt Unternehmenskennzeichen erst, wenn sie *goodwill* oder *reputation* erlangt haben. Es ist daher kein allgemeiner Schutz von Unternehmenskennzeichen im englischen Recht vorgesehen. Dies ist ein entscheidender Unterschied zum deutschen Recht. Der englische Inhaber eines Unternehmenskennzeichens ist solange schutzlos, bis er *goodwill* oder *reputation* erlangt hat. Während dieser Zeit kann der Inhaber das Auftreten verwechslungsfähiger Zeichen auf dem Markt

noch nicht abwehren. In diesen Fällen beginnt ein Wettlauf zwischen den Wettbewerbern mit dem Ziel, als erster *goodwill* oder *reputation* zu erlangen und dann dem Konkurrenten die Benutzung des Zeichens zu untersagen. Vor Gericht ist es dann schwer nachzuweisen, wer als erster die Schutzvoraussetzungen erreicht hat. Die englischen Gerichte wenden keinen Prozentsatz oder sonstige feste Maßstäbe bei der Beurteilung der Schutzvoraussetzungen an. Der Kläger muß nachweisen, daß er bei einem ausreichenden Teil der relevanten Verkehrskreise unter der betreffenden Bezeichnung bekannt ist. Dies kann durch den Nachweis von Geschäftsumsätzen, Werbekampagnen sowie mittels Zeugenaussagen von Konsumenten oder Fachleuten aus der Branche erfolgen[617]. Dem gegenüber ist der Nachweis der Schutzvoraussetzungen bei der Rechtslage in Deutschland relativ einfach zu erbringen, denn der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens muß lediglich den Zeitpunkt seiner ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr nachweisen. Nur bei Geschäftsabzeichen und sonstigen betrieblichen Unterscheidungszeichen muß Verkehrsgeltung nachgewiesen werden.

b) Schutzumfang

Der Schutzumfang im *passing off* ist erheblich geringer, weil er auf die Verwechslungsgefahr (genauer: *misrepresentation*) begrenzt ist. Der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens kann sich in England also nicht wie bei § 15 Abs. 3 MarkenG gegen Rufausbeutung, Wertminderung oder Verwässerung zur Wehr setzen, wenn die Verkehrskreise nicht gleichzeitig getäuscht werden. Allerdings gibt es in der Rechtsprechung gewisse Ansätze, die darauf hindeuten, daß *passing off* in Ausnahmefällen auf den Schutz gegen Verwässerung ausgedehnt werden könnte[618].

---

[617] Cornish, S. 536.
[618] Siehe dazu S. 14 f.

c) Schaden als Tatbestandsmerkmal

Zusätzlich wird der Schutzumfang des *passing off* im Gegensatz zum deutschen Recht dadurch begrenzt, daß er einen Schaden voraussetzt. Dieses Tatbestandsmerkmal wird von der Rechtsprechung jedoch gelegentlich vernachlässigt, indem entweder ein symbolischer Schadensersatz zugesprochen oder die Verletzung bereits als Schaden anerkannt wird[619].

Im deutschen Recht besteht dieses Tatbestandsmerkmal nur für § 823 Abs. 1 BGB. Ein Abwehranspruch kann auf die übrigen Anspruchsgrundlagen gestützt werden, ohne daß ein Schaden nachgewiesen werden muß.

2. Vorteile des *passing off* aus der Sicht des Zeicheninhabers im Vergleich zum Schutz von Unternehmenskennzeichen im deutschen Recht

Die Vorteile des *passing off* für den Zeicheninhaber sind die folgenden:

a) Schlichtheit

Der offensichtliche Vorteil des *passing off* liegt in seiner Schlichtheit. Die Tatbestandsmerkmale, *reputation/goodwill*, *misrepresentation* und *damage* machen das Rechtsgebiet übersichtlich, wobei allerdings zur Interpretation dieser Merkmale wie in Deutschland auf eine umfangreiche Kasuistik zurückgegriffen werden muß. Der Umstand, daß *passing off* nur ein Tatbestand mit drei Tatbestandsmerkmalen ist, macht dieses Rechtsinstitut jedoch durchschaubarer und erspart die Durchprüfung einer Vielzahl von Tatbeständen, wie sie im deutschen Recht erforderlich ist.

---

[619] Siehe S. 16 f.

b) Keine Begrenzung auf zeichenmäßige Benutzung

Ein weiterer Vorteil des *passing off* ist, daß er weder auf zeichenmäßige Benutzungshandlungen, noch auf Kennzeichenrechte überhaupt beschränkt ist. Das erstere wird im Rechtsvergleich erst relevant, wenn man der Ansicht folgt, daß das Markengesetz zeichenmäßigen Gebrauch voraussetzt. In diesem Fall wäre *passing off* formal weiter als der deutsche Zeichenschutz. Allerdings wird bei Vorliegen von Verwechslungsgefahr auch immer zeichenmäßiger Gebrauch gegeben sein, so daß sich hieraus praktisch keine Unterschiede ergeben.

b) Flexibilität

Der offengehaltene Tatbestand des *passing off* macht dieses Rechtsinstitut flexibel. *Passing off* ist z.B. nicht auf den Schutz von Zeichenrechten beschränkt. Dies ist zwar für den hier vorzunehmenden Vergleich der Zeichenrechte nicht direkt relevant, sollte jedoch erwähnt werden, weil dieser Umstand *passing off* in einem größeren Zusammenhang Attraktivität verleiht. Im *passing off* ist es unbedeutend, womit *reputation* oder *goodwill* erlangt werden. Neben Zeichen können dies auch Produkte, Images oder Werbekampagnen sein[620]. Insofern ersetzt *passing off* das im englischen Recht nicht vorhandene Recht des unlauteren Wettbewerbs[621]. Auch hier führt der geringere Schutzumfang zu mehr Übersichtlichkeit: ein Tatbestand für das Zeichenrecht und das Recht gegen unlauteren Wettbewerb.

Ein anderes Beispiel für die Flexibilität ist die Klage einiger Weinbauern aus der Champagne in dem *Spanish Champagne*-Fall[622]. Dort ließ das Gericht eine *passing off*-Klage aufgrund eines *collective*

[620] Siehe S. 6 f.

[621] Ausgenommen einzelner Vorschriften zum Verbraucherschutz.

goodwill zu, den sie für die Qualität ihres Champagners erworben hatten. Eine derartige Klage könnte nach deutschem Recht nicht auf ein Firmenrecht gestützt werden, sondern nur auf eine Irreführung nach § 3 UWG.

3. Einzelne Merkmale

Im folgenden sollen einzelne Tatbestandsmerkmale näher untersucht werden, die im Zeichenrecht beider Länder relevant sind.

a) Die Zulässigkeit von Firmen

Im englischen Recht ist jede Firma zulässig, sofern sie nicht unberechtigt eine geschützte Berufsbezeichnung enthält oder in sonstiger Weise irreführt. Daraus ergibt sich, daß auch englische Firmen nicht über ihren Gegenstand oder ihre Gesellschaftsform täuschen dürfen.

Vor der Handelsrechtreform unterschied sich das deutsche Recht vom englischen darin, daß nach deutschem Recht der Name eines Gesellschafters oder der Unternehmensgegenstand in der Firma enthalten sein mußte. Daraus ergaben sich für einen englischen Firmeninhaber Probleme, wenn er seine in England zulässige Firma in Deutschland eintragen lassen wollte. Lautete seine Firma etwa Smith Ltd., ohne daß einer der Gesellschafter diesen Namen trug, so war sie in Deutschland nach § 4 Abs. 1 Satz 2 HGB a.F. unzulässig. Diese Anforderungen sind nun entfallen, so daß die Regelungen in England und Deutschland weitgehend identisch sind.

---

[622] J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd., (1961) 1 All ER 561.

b) Die Verwechslungsgefahr

Im englischen Recht ist die Verwechslungsgefahr ein Tatsachenbegriff. Kernstück eines *passing off*-Prozesses ist daher die Feststellung der Verwechslungsgefahr in einer Beweisaufnahme mittels Zeugenaussagen, Meinungsumfragen oder Gutachten. Ihnen wird erhebliche Bedeutung zugestanden. Die klagende Partei wird stets versuchen, die tatsächliche Irreführung der Verkehrskreise durch Zeugenaussagen oder die Gefahr einer Irreführung durch Expertenaussagen oder Meinungsumfragen zu beweisen. Typisch sind insofern z.B. die Fälle *Stringfellow*[623] und *Jif Lemon*[624], in denen nicht nur Meinungsumfragen vorgelegt, sondern auch Verbraucher oder Angestellte als Zeugen vernommen wurden. Im *Spanish-Champagne*-Fall[625] wurden Experten zu der Frage gehört, ob die Verbraucher bei einer Sekt-Flasche mit dem Aufdruck "Spanish Champagne" eine Verbindung zu den Weinbauern der Champagne annehmen würden.

Die Beweisaufnahmen sind oft umfangreich. So wurden im *Lego*-Fall[626] 15 Verbraucher und 7 Experten gehört sowie ein Gutachten auf der Grundlage einer Meinungsumfrage erörtert. Anders als im deutschen Recht obliegt es im englischen Prozeß den Parteien, Gutachten oder Meinungsumfragen vorzulegen. Eine Beweisaufnahme von Amts wegen erfolgt nicht. Dabei verlagert sich der Streit gelegentlich auf die Brauchbarkeit der Meinungsumfragen. Die englischen Gerichte stehen Meinungsumfragen ebenso kritisch gegenüber wie die deutschen[627].

---

[623] (1984) RPC 501.
[624] (1990) 1 All ER 873.
[625] J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd., (1961) 1 All ER 561.
[626] (1983) FSR 155.
[627] Siehe z.B.: Reckitt & Collman Products Ltd. v. Borden Inc., (1990) 1 All ER 873 at 883; Neutrogena Corporation v. Golden Ltd., (1996) RPC 489.

Im deutschen Recht ist die Verwechslungsgefahr ein Rechtsbegriff[628]. Daher kann diesbezüglich keine Beweisaufnahme durchgeführt werden. Ergebnisse einer Marktumfrage können allenfalls nur als Indiz Berücksichtigung finden. Deutsche Gerichte prüfen die Verwechlsungsgefahr anhand der Kriterien Ähnlichkeit der Zeichen, Branchennähe und Unterscheidungskraft. Sie bestimmen zunächst den Grad der Unterscheidungskraft, der Ähnlichkeit und Branchennähe, setzt sie dann zueinander in Wechselwirkung und folgern daraus das Vorliegen von Verwechslungsgefahr.

Eine derartig abstrakte Prüfung findet in England nur subsidiär statt, wenn trotz einer Beweisaufnahme noch Unklarheit besteht oder wenn Beweismittel nicht vorliegen. Die Kriterien Branchennähe, Unterscheidungskraft und Ähnlichkeit der Zeichen können dann Beachtung finden werden. Der englische Richter geht an diese Prüfung jedoch nicht so analytisch heran, wie dies in Deutschland gehandhabt wird. So gab Richter Laddie J. in dem Markenrechtsfall Wagamama offen zu, daß "*whether there has been trade mark infringement is more a matter of feel than science.*"[629] Oft wird so verfahren, daß zunächst festgestellt wird, ob sich die Marken und Waren ähneln. Dabei wird die Ähnlichkeit jeweils isoliert betrachtet, unabhängig von anderen Kriterien. Sobald festgestellt ist, daß aufgrund von Zeichen- und Warennähe der Kollisionstatbestand s 10 Abs. 2 TMA anzuwenden ist, wird die Beweislage zur Verwechslungsgefahr erörtert. Erst wenn der Nachweis der Verwechslungsgefahr durch das Beweisangebot nicht erbracht werden kann, versuchen die Richter, die Frage anhand anderer Kriterien zu beantworten, etwa der Umstände, unter denen die Waren auf dem Markt aufeinandertreffen können. Dabei wird der Grad der Ähnlichkeit von Marken und Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr weder miteinander noch mit der Kennzeichnungskraft erkennbar in Wechsel-

---

[628] Nordemann, Rdnr. 420.
[629] Wagamama Ltd. V. City Centre Restaurants plc., (1995) FSR 713, 732.

wirkung gesetzt. Es ist allerdings oft nicht einfach, den genauen Entscheidungsprozeß des jeweiligen Richters aus dem Votum herauszulesen, denn der englische Richter hat keine strikten Begründungspflichten, wie sie dem deutschen Kollegen obliegen. Seine Ausführungen sind keine Urteilsbegründungen im technischen Sinne, sondern Vota. Liest man die Entscheidungen englischer Richter zur Verwechslungsgefahr, so werden auch dort die Kriterien der Unterscheidungskraft, der Prägnanz einzelner Wortteile und der Warennähe erörtert. Letztlich werden sie jedoch nicht erkennbar in Wechselwirkung zueinander gesetzt.

In der Markenrechtsentscheidung *British Sugar plc. v. James Robertson & Sons Ltd.*[630] beurteilte Richter Jacob J. zunächst die Frage der Warenähnlichkeit und dann gesondert die der Verwechslungsgefahr, wobei er erklärte: „*I think the question of similarity of goods is wholly independent of the particular mark, the subject of registration or the defendant's sign*"[631]. Damit schloß er eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit von Marken, Waren- und Dienstleistungen sowie der Unterscheidungskraft aus. Folglich erwähnte er die Warennähe nicht mehr bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Die Gerichte beider Länder berücksichtigen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die maßgeblichen Verkehrskreise, die Art des Unternehmensgegenstandes und die jeweiligen Handelswege. Unterschiede bestehen bei der Behandlung der Frage, wie groß der Anteil der verwirrten Verbraucher sein muß. Der Bundesgerichtshof geht von 10% der maßgeblichen Verkehrskreise aus[632]. Die englischen Gerichte haben keinen Prozentsatz genannt, sondern nur festgestellt, daß es ein wesent

---

[630] (1996) RPC 281, 294

[631] A.a.O., S. 294

[632] BGH GRUR 1979, 716, 718 im Zusammenhang mit der Irreführung bei § 3 UWG; siehe auch Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rdnr. 27.

licher Teil der Konsumenten sein muß. Dabei wird nur der *ordinary customer* geschützt. Ungewöhnlich dumme oder unaufmerksame Personenkreise werden nicht berücksichtigt[633].
Besonders nachdrücklich wurde dies in zwei Fällen formuliert. In dem Markenrechtsfall *Re. Crook's Trade Mark* erklärt Richter Joyce J. zur Frage der Verwechlsungsgefahr:

"It can hardly be a bar to the admission of a mark that unusually stupid people, fools or idiots, may be deceived." [634]

Ähnlich äußert sich Richter Neville J. in dem Fall *Re Smith Ltd.'s Appl.*:

"... if there is a mistake, I think it will be made by some person so foolish, or so unobservant, as in that respect to be without the pale of the protection of the law."[635]

Es ist davon auszugehen, daß die Erheblichkeitsschwelle für Verwechslungen in England oberhalb der in Deutschland geforderten 10 % liegt.

aa) Branchennähe

Die englische *passing off*-Klage setzt ein *common field of activity* voraus. Dies kann mit der Branchennähe im deutschen Firmenrecht gleichgesetzt werden. Dogmatisch wird dieses Tatbestandsmerkmal beim *passing off* jedoch nicht bei der Verwechslungsgefahr angesiedelt, sondern bei dem Merkmal *reputation/goodwill*. Sie müssen auf einem branchenähnlichen Gebiet erworben sein. Praktisch hat diese unter

---

[633] Re. Smith Ltd's Appl., (1913) RPC 363; Re Crook's Trade Mark, (1914) RPC 79.
[634] (1913) RPC 363, 366.
[635] (1914) RPC 79, 85.

schiedliche Einordnung keine Auswirkung, denn bei der Prüfung der Verwechlsungsgefahr kann das Ausmaß der Branchennähe erneut beachtet werden.

bb) Ähnlichkeit der Zeichen

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen lassen sich keine Unterschiede in Deutschland und England erkennen. Die Gerichte beider Länder berücksichtigen Ähnlichkeiten in Aussprache, Schreibweise und Sinngehalt. Bei zusammengesetzten Wörtern wird in beiden Ländern auf den prägnanten Teil abgestellt.

cc) Die Bedeutung der Unterscheidungskraft

Aufgrund der Anknüpfung des *passing off* an die Verkehrsgeltung in der Gestalt von *reputation* oder *goodwill* entfällt eine abstrakte Prüfung der Unterscheidungskraft, wie sie das deutsche Recht erfordert. Hat ein Zeichen *reputation* oder *goodwill* erreicht, ist auch eine gewisse Unterscheidungskraft bewiesen. Konsequent wird der Schutzumfang dann auch nicht direkt an der Stärke der Unterscheidungskraft bemessen, sondern an der Ausprägung der *reputation* oder des *goodwill*. Indirekt hängen diese allerdings erheblich von der Unterscheidungskraft der Bezeichnung ab.

Hiervon abzugrenzen ist die Frage, ob ein Zeichen rein beschreibend ist. Beschreibende Zeichen sind in beiden Ländern grundsätzlich schutzunfähig, wenn sie nicht besondere Verkehrsgeltung erworben haben.

c) Die örtliche Begrenzung

Während das *passing off*-Recht sich örtlich nur so weit erstreckt, wie *reputation/goodwill* reichen, gilt für das Zeichenrecht in Deutschland der Grundsatz, daß es für das gesamte Bundesgebiet gilt. Beide Rechtssysteme machen jedoch Einschränkungen. *Passing off*-Rechte werden meist national gelten, wenn sie Warenbezeichnungen betreffen. Dies wird aus der Tatsache gefolgert, daß Waren innerhalb Großbritanniens frei verkehren und daher eine geographische Begrenzung nicht erfolgen könne[636]. Ebenso kann der örtliche Schutzbereich erweitert werden, wenn der Zeicheninhaber ein berechtigtes Interesse an der Expansion geltend machen kann. In Deutschland sind Zeichenrechte dann örtlich begrenzt, wenn auch ihre Kennzeichnungskraft ausnahmsweise örtlich begrenzt ist, z.B. bei Hotelbezeichnungen.

d) Das Gleichnamigenrecht

Im Bereich des Gleichnamigenrechts gelten die gleichen Grundzüge in England und in Deutschland. In beiden Ländern muß sich der hinzukommende Namensträger deutlich von dem älteren unterscheiden, sowohl durch das Hinzufügen von Zusätzen, als auch durch unterschiedliches optisches Auftreten. In beiden Rechtssystemen ist die Berufung auf ein Namensrecht in Fällen der Unlauterkeit ausgeschlossen, etwa im Fall der Strohmanngründung. Es sind keine Entscheidungen englischer Gerichte ersichtlich, die sich mit Gleichgewichtslagen zwischen Namensträgern beschäftigen, jedoch ist davon auszugehen, daß englische Gerichte ähnliche Grundsätze anwenden wie deutsche Richter.

---

[636] Chelsea Man Menswear Ltd. V. Chelsea Girl Ltd., (1987) RPC 189.

e) Beschreibende Angaben und Bestimmungshinweise

Eine dem § 23 MarkenG entsprechende Vorschrift gibt es im *passing off* nicht. Die in § 23 MarkenG festgehaltenen Schutzbegrenzungen gelten jedoch auch im *passing off*. Bezüglich der Verwendung des eigenen Namens ergibt sich dies bereits aus den vorhergehenden Ausführungen zum Gleichnamigenrecht.

Beschreibende Angaben können als schutzunfähig erklärt werden, wenn sie nicht besondere Bekanntheit erreicht haben, wie z.B. die bei der zehnjährigen Verwendung der Bezeichnung "Camel Hair Belting" für Kamelhaargürtel.[637] Hat eine derartige beschreibende Angabe die Schutzvoraussetzungen des *passing off* erreicht, kann deren Benutzung durch einen anderen theoretisch das Zeichenrecht verletzen. Praktisch würde dann aber wohl auch die Benutzung nach deutschem Recht wegen Unlauterkeit unzulässig sein.

Ebenso verhält es sich bezüglich der Zulässigkeit der Benutzung eines Zeichens als Bestimmungshinweis. Auch hier kommt es im deutschen Recht im wesentlichen darauf an, ob die Verbraucher über die Herkunft der Ware getäuscht werden. Ist dies nicht der Fall, liegt auch kein *passing off* vor.

[637] Reddaway v. Banham, (1896) AC 199.

B. Schutz vor Herabsetzung

Zunächst soll der Schutz vor vergleichender Werbung und sodann der Schutz vor sonstigen herabsetzenden Äußerungen in beiden Ländern verglichen werden.

1. Vergleichende Werbung

Im Bereich der vergleichenden Werbung bestanden bislang erhebliche Unterschiede zwischen den Rechtslagen in Deutschland und England. Außerhalb des Markenschutzes ist vergleichende Werbung in England nicht geregelt und somit zulässig. Sie kann nur mit *passing off*, *injurious falsehood* oder *defamation* bekämpft werden. Über *passing off* erfolgt dies nur, wenn die Verkehrskreise irregeführt werden. Typischerweise ist dies bei der vergleichenden Werbung meistens nicht der Fall. Vielmehr geht es dem Werbenden gerade darum, durch die Bezugnahme den Konkurrenten kenntlich zu machen und aus einer Gegenüberstellung Vorteile zu ziehen.

In Deutschland war vergleichende Werbung dagegen bisher grundsätzlich unzulässig. Nur wenn ein hinreichender Anlaß bestand, konnte sachlich und nur im erforderlichen Maße ein Vergleich angestellt werden. Der Anwendungsbereich dieser Ausnahmefälle wurde von den Gerichten restriktiv gehandhabt.

Diese Kluft zwischen den beiden Rechtssystemen dürfte zukünftig durch die geänderte Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung überwunden werden[638]. Nach der hier vertretenen Ansicht,

---

[638] Siehe S. 26 f.

bezweckt die Richtlinie eine Harmonisierung des Rechts in den Mitgliedstaaten, so daß vergleichende Werbung nur noch in den Fällen zulässig ist, die in der Richtlinie aufgeführt sind[639].

2. Schutz vor sonstigen herabsetzenden Äußerungen

Auch auf dem Gebiet der herabsetzenden Äußerungen weist das englische Recht gegenüber dem deutschen wesentlich weniger Schutzrichtungen auf. In England wird das geschäftliche Ansehen einer Person über *injurious falsehood* und *defamation* vor unwahren Behauptungen geschützt. In Deutschland stehen folgende Anspruchsgrundlagen für verschiedene Schutzgüter zur Verfügung: § 823 Abs. 1 BGB (Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie allgemeines Persönlichkeitsrecht), § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StBG (Ruf des Inhabers oder des Unternehmens, § 14, 15 UWG, 823 Abs. 1 BGB (Betrieb); § 14 UWG (Kredit); § 824 (wirtschaftlicher Ruf einer Person); § 1 UWG (Lauterkeit des Wettbewerbs); § 826 BGB (Schäden jeglicher Art infolge von arglistigem Verhalten).

Besonders hervorzuheben ist, daß im englischen Recht gegen wahre Aussagen nicht vorgegangen werden kann, während diese im deutschen Recht unter Umständen gegen §§ 823 Abs. 1, 826 BGB, 1 UWG verstoßen können.

Die unerlaubte Handlung *defamation* entspricht in ihrem Regelungsgehalt dem Anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 185ff. StGB. In beiden Ländern sind grundsätzlich nur natürliche Personen und lediglich in Einzelfällen auch juristische Personen beleidigungsfähig. Im Recht der *defamation* können juristische Personen nur dann beleidigt

---

[639] Siehe S. 27 f.

werden, wenn sich die ehrverletzende Behauptung indirekt auf Personen der Führungsebene bezieht, z.B. indem Geschäftsmethoden kritisiert werden.

Die Rechtsprechung in Deutschland hat demgegenüber einen gänzlich anderen Anknüpfungspunkt gewählt, nämlich die Frage, ob das Unternehmen eine rechtlich anerkannte gesellschaftliche Funktion erfüllt und einen einheitlichen Willen bilden kann[640].

In einer unwahren Behauptung kann eine Ehrverletzung i.S.v. *defamation* liegen. Dann liegt ein Fall der §§ 187, 186 StGB vor. *Defamation* erfaßt darüber hinaus auch Beleidigungen nach § 185 BGB, die in einer abschätzenden und damit ehrverletzenden Äußerung liegen. Schließlich können auch Verunglimpfungsfälle unter *defamation* gefaßt werden, die in Deutschland mit §§ 823 Abs. 1, 1 UWG, 12 BGB, 15 Abs. 3 MarkenG verfolgbar sind. Schutz nach diesen Vorschriften ist einfacher als durch *defamation* zu erreichen, weil keine Beleidigungsfähigkeit erforderlich ist. Statt dessen genügt z.B. bei § 15 Abs. 3 MarkenG bereits eine Wertminderung des Zeichens.

Die zweite Rechtsgrundlage, mit der in England gegen falsche Behauptungen vorgegangen werden kann, ist *injurious falsehood.* Sie hat kein Pendant im deutschen Recht. Auf der einen Seite ist sie sehr flexibel, weil weder ein Wettbewerbsverhältnis wie nach §§ 1, 14 UWG erforderlich ist, noch der Gegenstand der Aussage wie nach §§ 14, 15 UWG festgelegt ist. Andererseits ist *injurious falsehood* jedoch sehr eng, weil Böswilligkeit nachgewiesen werden muß. Eine Ähnliche Einschränkung gibt es im deutschen Recht nur bei § 826 BGB, wo die Schädigung gegen die guten Sitten verstoßen muß.

---

640 Siehe S. 139.

Außerhalb von *defamation* und *injurious falsehood* gibt es keine Ansprüche gegenüber herabsetzenden Äußerungen im englischen Recht der Unternehmenskennzeichen.

C. Zusammenfassung

1. Das englische Recht schützt Unternehmenskennzeichen grundsätzlich nur vor Verwechslungsgefahr und vor bösgläubigen Herabsetzungen. In Deutschland ist dagegen auch Schutz vor Ausbeutung, Verwässerung und Beeinträchtigung der Wertschätzung möglich.

2. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr beginnt im englischen Recht erst ab Erlangung von *reputation* oder *goodwill*. Handelsnamen und Firmen sind in Deutschland bereits ab Beginn der Benutzung geschützt. Lediglich der Schutz sonstiger geschäftlicher Bezeichnungen erfordert auch im deutschen Recht, daß diese verkehrsbekannt sind.

3. In Deutschland ist die Verwechslungsgefahr ein Rechtsbegriff, in England ein Tatsachenbegriff. Daher wird zur Feststellung der Verwechslungsgefahr in England meistens eine Beweisaufnahme durchgeführt, während dies in Deutschland nicht zulässig ist.

4. Das in Deutschland entwickelte Prinzip der Wechselwirkung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird bei der Prüfung einer *passing off*-Klage in England nicht erkennbar angewendet.

5. In England ist vergleichende Werbung noch grundsätzlich zulässig. In Deutschland ist das grundsätzliche Verbot vergleichender Werbung nunmehr aufgehoben worden. Beide Länder müssen ihr Recht

nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund der geänderten Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung dahingehend ändern, daß vergleichende Werbung nur noch unter den in der Richtlinie genannten Voraussetzungen zulässig ist.

6. In beiden Ländern können Unternehmenskennzeichen vor wertmindernden Herabsetzungen geschützt werden. Während das deutsche Recht für bekannte Zeichen mit § 15 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 u. 5 MarkenG eine zeichenrechtliche Anspruchsgrundlage bei Beeinträchtigungen der Wertschätzung eines Unternehmenskennzeichens bereitstellt, kann in England nur indirekter Schutz über die unerlaubten Handlungen *injurious falsehood* und *defamation* erreicht werden. Diese erfordern jedoch „Bösartigkeit" bzw. „Beleidigungsfähigkeit". Im Gegensatz zum deutschen Recht gibt es in England keinen Schutz gegen wahre, herabsetzende Behauptungen.

2. Abschnitt: Vergleich des Schutzes von Wortmarken

Das Markenrecht in England und Deutschland beruht auf der Umsetzung der Markenrichtlinie. Beide Länder haben die Richtlinie im wesentlichen wortgetreu umgesetzt, so daß ihr Markenrecht im Kernbereich identisch ist. Es verbleibt zu vergleichen, wie die übereinstimmenden Vorschriften und deren ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe in den beiden Ländern behandelt werden und inwieweit von den Ländern unterschiedliche Vorschriften hinzugefügt wurden, die über den Regelungsinhalt der Richtlinie hinausgehen.

A. Im Wortlaut entsprechende Vorschriften

Die meisten Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie sind von den beiden Ländern wortgetreu übernommen worden. Einige der wichtigsten Bestimmungen sollen hier besprochen werden, wobei der Schwerpunkt auf der teilweise unterschiedlichen Auslegung bzw. Anwendung der Vorschriften liegen soll.

1. Die Verwechslungsgefahr

Bezüglich der Verwechslungsgefahr kann weitgehend auf die Ausführungen im ersten Abschnitt zurückverwiesen werden[641]. Auch im Markenrecht ist die Verwechslungsgefahr in England ein Tatsachenbegriff und in Deutschland ein Rechtsbegriff. In Deutschland wird die Verwechslungsgefahr anhand der Kriterien Unterscheidungskraft, Waren- bzw. Dienstleistungsnähe und Ähnlichkeit der Zeichen beurteilt, wobei diese Kriterien miteinander in Wechselbeziehung stehen. Dieses System der Wechselwirkung wurde von den englischen Gerichten bisher nicht

[641] Siehe S. 177.

erkennbar angewendet. Allerdings hat sich jetzt der Europäische Gerichtshof in seiner Cannon-Entscheidung[642] für das Prinzip der Wechselwirkung im Markenrecht ausgesprochen. Dem Europäischen Gerichtshof war die Frage vorgelegt worden, ob Art. 4 Abs. 1 (b) Markenrichtlinie so auszulegen ist, daß die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist, ob die Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Der Europäische Gerichtshof bejahte diese Frage und führte insbesondere aus:

> „Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt."[643]

Aufgrund dieser für die Mitgliedstaaten bindenden Auslegung der Richtlinie, wird auch in England nunmehr das Prinzip der Wechselwirkung im Markenrecht beachtet werden müssen.

2. Gedankliches Inverbindungbringen

In beiden Ländern interpretieren die Gerichte die Formulierung in Art. 4 MarkenRL "gedankliches Inverbindungbringen" dahingehend, daß sie als Unterfall der Verwechslungsgefahr die mittelbare Verwechslungsgefahr erfassen soll. Damit wird die weite Interpretation, nach der diese

---

[642] C-39/97, Cannon, GRUR 1998, 922.
[643] EuGH, a.a.O., S. 923.

Vorschrift auch den Schutz vor Verwässerung oder Rufausbeutung erfassen soll, abgelehnt. Die enge Auslegung wurde durch den Europäischen Gerichtshof in seiner Entscheidung "Springende Raubkatze"[644] bestätigt.

3. Bekannte Marke

Die englischen Gerichte haben sich bisher noch nicht mit dem neuen Begriff "*reputation*" im Markenrecht auseinandersetzen müssen. Daher ist noch unklar, welchen Maßstab sie anlegen werden. *Firth*[645] schlägt vor, auf die *passing off*-Prinzipien zu dem dortigen gleichnamigen Tatbestandsmerkmal zurückzugreifen. Diese Analogie bietet sich zwar an, doch ist es zweifelhaft, ob sie sachlich gerechtfertigt ist. Die Schwelle zur *repuation* im *passing off* ist ausgesprochen niedrig. Der Großteil aller benutzten Marken würde nach dieser Auslegung *reputation* zukommen. Der Richtlinie liegt jedoch der Gedanke zu Grunde, daß nur Marken mit besonderer Bekanntheit über den Warenähnlichkeitsbereich hinaus geschützt werden sollen. Es bleibt daher abzuwarten, wie die englischen Gerichte diesen Begriff auslegen werden.

In Deutschland wird von den Gerichten je nach Einzelfall eine Bekanntheit zwischen 30% und 50% bei den maßgeblichen Verkehrskreisen gefordert.

4. Benutzung des eigenen Namens

Beide Länder haben in Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 (c) MarkenRL geregelt, daß die redliche Benutzung des eigenen Namens keine Markenrechtsverletzung darstellt. Allerdings ist noch unklar, ob in England „Name" als Name einer natürlichen Person verstanden wird oder auch

---

[644] Siehe S. 43 f.
[645] Rdnr. 7.27.

den Namen einer juristischen Person miteinschließt. Letztere Interpretation stünde nicht im Einklang mit der aus dem Protokoll zur Richtlinie erkennbaren Motivation des Rates.

5. Erschöpfung des Markenrechts

Beide Länder haben das Prinzip der europäischen Erschöpfung in ihre Markengesetze aufgenommen. Dies bedeutet, daß die Benutzung einer Marke nicht für solche Waren untersagt werden kann, die von dem Inhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden sind. Dagegen kann der Import von Waren mit Marken von außerhalb der Europäischen Union jederzeit untersagt werden.

Beide Länder haben auch die Ausnahmeregelung des Art. 7 Abs. 2 MarkenRL übernommen, nach welcher der Markeninhaber bei Vorliegen von berechtigten Gründen die Benutzung durch einen anderen trotz Erschöpfung untersagen kann. Derartig berechtigte Gründen liegen insbesondere vor, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen durch eine andere Person verändert oder verschlechtert worden ist.

6. Notorisch bekannte Marken

Notorisch bekannte Marken werden in beiden Ländern geschützt, allerdings in unterschiedlichem Maße. Das englische Recht schützt notorisch bekannte Marken über s 56 Abs. 2 TMA grundsätzlich nur vor Verwechslungsgefahr. Nur in dem Fall des Widerspruches gegen eine Markeneintragung erfahren notorisch bekannte Marken Schutz gegen Verwässerung, Rufausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung, weil eine notorisch bekannte Marke bei Vorliegen einer dieser Gefahren der Eintragung einer anderen Marke entgegensteht. Im deutschen Mar-

kenrecht sind notorisch bekannte Marken umfassend über §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. 4 Nr. 3 MarkenG vor Verwässerung geschützt, indem sie eingetragenen Marken gleichgestellt werden.

Weiterhin erfaßt s 56 Abs. 2 TMA nur das Zusammentreffen von Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen. Die von Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS geforderte Erweiterung des Schutzes notorisch bekannter Marken über den Warenähnlichkeitsbereich hinaus ist somit gesetzlich nicht vorgenommen worden. Allerdings kann diese Lücke nach der *Lego*-Entscheidung[646] überbrückt werden. In dieser Entscheidung hatte sich das Gericht über die engen Voraussetzungen des *passing off* hinweggesetzt und indirekt Verwässerungsschutz für eine berühmte Marke gewährt.

In Deutschland ist Art. 16 Abs. 3 Gatt-TRIPS durch die Gleichstellung der notorisch bekannten mit der eingetragenen Marke nach § 4 Nr. 3 MarkenG vollzogen worden.

B. Unterschiedliche Zusatzregelungen

Nachdem die gemeinsamen Vorschriften in England und Deutschland erörtert wurden, sollen nun zusätzliche Bestimmungen in den beiden Ländern erwähnt werden.

1. S 3 Abs. 3 TMA

Art. 3 Abs. 2 (d) MarkenRL eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, als ein weiteres absolutes Eintragungshindernis den Fall aufzunehmen, daß die Anmeldung einer Marke im *bad faith* gemacht wurde. Dies könnten Fälle sein, in denen die Anmeldung lediglich zur Blockierung des Registers erfolgte. England hat dieses Eintragungshindernis in

s 3 Abs. 6 TMA aufgenommen. In Deutschland ist dieser Fall nicht ausdrücklich bei den absoluten Eintragungshindernissen geregelt. Statt dessen ist die bösgläubige Anmeldung gem. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Nichtigkeitsgrund, der auf Antrag zur Löschung der Marke führt. Da ein Interesse daran bestehen kann, schon die Eintragung zu verhindern, könnte man über
§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG zu einem Eintragungshindernis kommen. Diese Vorschrift nennt als absolutes Schutzhindernis, daß die Benutzung der Marke ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Hier könnte § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG als sonstige Vorschrift verstanden werden. Dann müßte aber die bösartige Anmeldung gegen das öffentliche Interesse verstoßen.

2. Zeichen von lediglich örtlicher Bedeutung

Der TMA bestimmt in s 11 Abs. 3, daß der Gebrauch eines älteren Rechts mit lediglich örtlicher Bedeutung von dem Inhaber einer registrierten Marke nicht untersagt werden kann. Damit ist die zwingende Vorschrift Art. 6 Abs. 2 MarkenRL umgesetzt worden. Im deutschen Markengesetz findet sich keine wörtliche Übernahme dieser Regelung. Sie ist auch nicht erforderlich, weil das Markengesetz ohnehin von der Gleichwertigkeit der Zeichenrechte ausgeht, wie sich aus der Prioritätsregelung in § 6 MarkenG ergibt[647]. Der Markeninhaber kann generell nicht gegen ältere Zeichenrechte vorgehen, selbst wenn sie nicht örtlich beschränkt sind.

---

[646] Lego System Aktieselskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd., (1983) FSR 155.
[647] Vergl. Fezer, § 6 MarkenG Rdnr. 13.

3. *Honest concurrent use*

In England wurde das Konzept des *honest concurrent use* aus dem alten Recht in den Trade Mark Act 1994 übernommen. Danach kann das Patentamt eine Eintragung trotz Vorliegens eines relativen Eintragungs hindernisses vornehmen, wenn der Anmelder darlegen kann, daß er seine Marke in redlicher Weise gleichzeitig mit der kollidierenden Marke benutzt hat. Eine derartige Regelung besteht im deutschen Recht nicht. Es wurde bereits erläutert, daß diese Bestimmung gegen die Richtlinie verstößt[648].

4. Vergleichende Werbung

Im Trade Mark Act 1994 wird zum ersten Mal in England vergleichende Werbung geregelt, allerdings nur als mögliche Form der Verletzung einer eingetragenen Marke. In s 10 Abs. 6 TMA 1994 ist geregelt, daß die Benutzung einer fremden Marke nur dann das Markenrecht verletzt, wenn sie unredlich erfolgt und die Marke ausbeutet oder verwässert. Danach bleibt vergleichende Werbung in England auch im Markenrecht grundsätzlich zulässig.

In Deutschland verletzt die Benutzung einer Marke in vergleichender Werbung das Markenrecht, wenn man der hier vertretenen Ansicht folgt, daß der Verletzungstatbestand keinen markenmäßigen Gebrauch voraussetzt. Damit ist der markenrechtliche Schutz vor vergleichender Werbung nicht weiter als der wettbewerbsrechtliche, denn bei Vorliegen eines hinreichenden Anlasses für einen zulässigen Vergleich nach § 1 UWG werden die Verletzungstatbestände nicht erfüllt sein. Es wird entweder die Verwechslungsgefahr oder die Unredlichkeit zu verneinen sein.

Die Voraussetzungen für eine Harmonisierung des Rechts der vergleichenden Werbung im registerrechtlichen Markenrecht beider Länder sind nunmehr gegeben. Beide Länder können und müssen die Regelungen zur vergleichenden Werbung aus der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung anwenden. In Deutschland hat der Bundesgerichtshof bereits das grundsätzliche Verbot vergleichender Werbung aufgegeben und wendet die Richtlinie bei der Auslegung des § 1 UWG an. In England kann die Richtlinie über s 10 Abs. 6 TMA 1994 angewendet werden. Ob dies tatsächlich zu einer Harmonisierung des Recht führen wird, hängt davon ab, ob man die Richtlinie so interpretiert, daß vergleichende Werbung nur noch in den in der Richtlinie genannten Gründen zulässig ist oder daß weitergehende liberalere Regelungen, wie sie in England bestehen, beibehalten werden können[649].

5. Markenschutz durch Verkehrsgeltung

In Deutschland können auch uneingetragene Marken durch Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG die Rechte einer eingetragenen Marke beanspruchen. Damit sind uneingetragene Marken mit Verkehrsgeltung den eingetragenen gleichgestellt. Diese bedeutende Erweiterung des Markenschutzes wurde in England nicht vorgenommen. Uneingetragene Marken sind dort nur über *passing off* geschützt, so daß sie insbesondere keinen Schutz vor Verwässerung, Ausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung erfahren.

---

[648] Siehe S. 47 f.
[649] Siehe S. 27 f.

6. Marken in Nachschlagewerken

Das deutsche Markengesetz regelt in § 16 Abs. 1 den Fall, daß die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Nachschlagewerk den Eindruck erweckt, daß es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung handelt. In diesem Fall kann der Inhaber der Marke von dem Verleger verlangen, daß der Marke ein Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt. Eine entsprechende Vorschrift findet sich weder im TMA, noch läßt sich ein derartiger Anspruch aus anderen Vorschriften des englischen Rechts ableiten.

C. Zusammenfassung

1. Das Recht der eingetragenen Marken ist in England und Deutschland durch die Umsetzung der Markenrichtlinie weitgehend harmonisiert worden. Differenzen bei der Beurteilung von Markenrechtsverletzungen können sich jedoch durch unterschiedliche Auslegung der Rechtsbegriffe ergeben, insbesondere der Begriffe Verwechslungsgefahr, Bekanntheit, Ausbeutung, Verwässerung und Beeinträchtigung der Wertschätzung.

2. Bezüglich der Verwechslungsgefahr ist auf den ersten Teil des Rechtsvergleichs zu verweisen, in dem bereits erklärt wurde, daß dieses Tatbestandsmerkmal im englischen Recht ein Tatsachenbegriff ist, während es in Deutschland als Rechtsbegriff behandelt wird.

3. Das deutsche Prinzip der Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit von Zeichen, Waren und Dienstleistungen sowie der Unterscheidungskraft wird in England bisher nicht erkennbar angewendet. Allerdings ist es dazu zukünftig nach der Cannon-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verpflichtet.

4. Uneingetragene Marken werden in Deutschland mit eingetragenen gleichgesetzt, sobald sie Verkehrsgeltung erreicht haben. In England können Inhaber nicht eingetragener Marken gegen Drittbenutzung ihres Zeichens nur mit *passing off* vorgehen, so daß sie nur vor Verwechslungsgefahr geschützt sind.

3. Abschnitt: Vergleich der für den jeweiligen Schutzumfang erforderlichen Bekanntheitsgrade

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Schutzbereiche in den beiden Ländern, geordnet nach den jeweiligen Bekanntheitsgraden. Für diese Tabelle wurden "Bekanntheit" und "*reputation*" bzw. "*goodwill*" gleichgesetzt, obwohl die "Bekanntheit" im deutschen Recht wohl einen höheren Grad von Verkehrsgeltung voraussetzt.

	Deutschland	**England**
Einfaches Zeichen	Verwechslungsgefahr	Kein Schutz
Bekanntes Zeichen	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung	Verwechslungsgefahr
Notorisch bekanntes Zeichen	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung	Verwechslungsgefahr
Marke mit Verkehrsgeltung	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung	Verwechslungsgefahr
Einfache, eingetragene Marke	Verwechslungsgefahr	Verwechslungsgefahr
Bekannte, eingetragene Marke	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung
Notorisch bekannte Marke	Verwechslungsgefahr Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung	Verwechslungsgefahr (Rufausbeutung Verwässerung Herabsetzung)[650]

[650] Schutz gegen Rufausbeutung, Verwässerung und Herabsetzung nur, wenn eine notorisch bekannte Marke einer Eintragung ins Markenregister entgegensteht.

Außerhalb des Markenregisters sind in England nur das Zeichen mit *reputation* oder *goodwill* und die notorisch bekannte Marke rechtlich relevant. Zeichen, die keine *reputation* oder *goodwill* erreicht haben, sind schutzlos. Allerdings erfahren notorisch bekannte Marken einen etwas weiteren Schutz als ein durch *passing off* geschütztes Zeichen, weil der Verletzungstatbestand in s 56 TMA keinen Schaden voraussetzt.

In Deutschland muß zwischen dem einfachen, dem bekannten und nach einigen Ansichten auch noch zwischen dem berühmten Zeichen unterschieden werden. Hinzu kommen die Marke mit Verkehrsgeltung und die notorisch bekannte Marke. Dies bedeutet eine schwierige Abgrenzung von Bekanntheitsgraden, die im englischen Recht nicht im gleichen Maße anfällt. Nach der Rechtsprechung bedarf es unterschiedlicher Bekanntheitsgrade im Sinne eines Prozentsatzes der relevanten Verkreise. Als grobe Faustregel kann bei ca. 30% Verkehrsgeltung angenommen werden, bei ca. 50 % Bekanntheit, bei ca. 80 % Berühmtheit. Der Vorteil im deutschen Zeichenrecht ist, daß bei Vorliegen von Verwechslungsgefahr überhaupt kein Bekanntheitsgrad geprüft werden muß, während in jedem *passing off*-Prozeß zunächst immer der Nachweis von *reputation* oder *goodwill* zu erfolgen hat. Im Bereich der Verwechslungsgefahr ist der Schutz eines Zeichens in Deutschland daher einfacher durchzusetzen.

Im Markenrecht beider Ländern wird der Richtlinie gemäß zwischen einfachen und bekannten Marken unterschieden. Prozentuale Richtlinien, wie sie in Deutschland für den Bekanntheitsgrad erarbeitet wurden, bestehen im englischen Recht weder beim *passing off* noch im Markenrecht.

4. Abschnitt: Sinn und Möglichkeit von Synthesen und Harmonisierungen

Während das Recht der eingetragenen Marken in England und Deutschland weitgehend übereinstimmt, bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen und uneingetragenen Marken. Im folgenden wird erörtert, wie eine gesetzliche Synthese aus den Vorteilen der Rechte beider Länder bezüglich des Schutzes dieser Zeichen aussehen könnte. Schließlich soll die Möglichkeit einer harmonisierenden Richtlinie auf dem Gebiet der Unternehmenskennzeichen und der uneingetragenen Marken besprochen werden.

A. Synthese aus passing off und deutschem Firmenrecht?

Es wäre vorteilhaft, wenn der größere Schutzumfang nach deutschem Recht mit der Übersichtlichkeit des englischen Rechts vereint werden könnte. Es bedürfte einer Vorschrift, die Unternehmenskennzeichen sowohl vor Verwechslungsgefahr, als auch vor Ausbeutung, Verwässerung und Wertminderung schützt. Tatsächlich besteht eine solche Norm bereits im deutschen Recht. Die beiden Tatbestände des § 15 MarkenG umfassen diesen Schutzbereich. Die Übersichtlichkeit wird lediglich dadurch zunichte gemacht, daß teilweise immer noch die Vorschriften des BGB, HGB und UWG parallel anwendbar sind. Würde man deren Anwendbarkeit ausschließen, wäre das deutsche Kennzeichenrecht übersichtlich. Diese Übersichtlichkeit würde zusätzlich dadurch verstärkt, daß § 15 MarkenG im Aufbau an den Markenschutz in § 14 Abs. 2 MarkenG angelehnt ist. Diese Anlehnung hat zur Folge, daß Prüfungsfolge und Tatbestandsmerkmale in beiden Vorschriften weitgehend identisch sind, so daß von einem einheitlichen Zeichenrecht

gesprochen werden kann. Es fragt sich also, ob auf die Tatbestände außerhalb des Markengesetzes, die der Übersichtlichkeit entgegenstehen, verzichtet werden kann.

1. Ausschluß des § 12 BGB analog

Der Firmenschutz nach § 12 BGB analog ist theoretisch nur insofern weiter als § 15 MarkenG, als keine Verwechslungsgefahr erforderlich ist, sondern die Verletzung schutzwürdiger Interessen ausreicht. Es wurde jedoch bereits ausgeführt, daß dies in der Praxis fast immer Fälle der Verwechslungsgefahr sind[651]. Der ausnahmsweise in der "Lego"-Entscheidung[652] gewährte Schutz eines Affektionsinteresses sollte fallengelassen werden, denn für einen Firmeninhaber sind nur wirtschaftliche Interessen schutzwürdig. Demnach hat § 12 BGB analog neben § 15 MarkenG für den Firmenschutz keine eigenständige Bedeutung mehr. In Bezug auf Unternehmenskennzeichen sollte § 12 BGB analog daher nicht mehr angewendet werden.

2. Abschaffung des § 37 Abs. 2 HGB

Der "Firmenschutz" nach § 37 Abs. 2 HGB ist insofern weiter als § 15 MarkenG, als der Kläger kein eigenes Firmenrecht geltend machen muß. Es genügt, daß er in seinen Rechten verletzt ist. Er muß also entweder Konkurrent oder Verbraucher sein. Dies sind dann genau genommen jedoch Fälle des unlauteren Wettbewerbs, die von den §§ 1, 3 UWG bereits erfaßt werden, so daß für eine Anwendung des § 37 Abs. 2 HGB insoweit kein Bedarf besteht.

---

651 Siehe S. 99f.

652 BGH GRUR 1958, 302 – Lego; siehe hierzu S. 12.

Ein weiterer Unterschied besteht in dem Merkmal der "deutlichen Unterscheidbarkeit" zweier Firmen im Gegensatz zur "Verwechslungsgefahr". Die geringfügigen Unterschiede sollten jedoch zugunsten der Vereinfachung vernachlässigt werden. Da der Anwendungsbereich des § 37 Abs. 2 HGB im wesentlichen von § 15 MarkenG einerseits und §§ 1, 3 UWG anderseits abgedeckt wird, sollte diese Vorschrift abgeschafft werden.

3. Ausschluß des § 823 Abs. 1 BGB

Über § 823 Abs. 1 BGB konnte bislang die Verletzung von Kennzeichenrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Unternehmens verfolgt werden. Die Anwendung dieser Vorschrift neben dem Markengesetz ist nun durch den Bundesgerichtshof weitgehend ausgeschlossen worden[653]. Folgt man der hier vertretenen Ansicht, daß das Markengesetz keinen zeichenmäßigen Gebrauch voraussetzt, so ist ein über § 15 Markengesetz hinausgehender Schutzbereich aber auch nicht erkennbar. Vielmehr ist § 823 Abs. 1 BGB enger, da ein Verschulden und ein Schaden erforderlich sind und bezüglich des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes ein gezielter Eingriff verlangt wird. Daher kann auch auf die Anwendung dieser Vorschrift neben § 15 MarkenG verzichtet werden. Sie sollte im Wege der Spezialität generell hinter § 15 MarkenG zurücktreten, wie dies der Bundesgerichtshof bereits hinsichtlich des Schutzes bekannter Zeichen ausgesprochen hat.

---

[653] Siehe S. 115 f.

4. Ausschluß des § 1 UWG

Auch die Anwendung des § 1 UWG neben dem Markengesetz ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nunmehr weitgehend eingeschränkt worden[654]. Dies dürfte für den Zeicheninhaber keinen Verlust an Rechtsschutz bedeuten, da die Fälle der Rufausbeutung, Verwässerung und Beeinträchtigung der Wertschätzung nach der hier vertretenen Ansicht, wonach das Markengesetz keinen zeichenmäßigen Gebrauch voraussetzt, vollkommen durch § 15 Abs. 3 MarkenG erfaßt werden. Daher sollte der durch das "MAC Dog"-Urteil erfolgte grundsätzliche Auschluß des § 1 UWG zu einem absoluten werden, so daß die Anwendung dieser Vorschrift neben dem Markengesetz vollständig ausgeschlossen wird.

5. Ausschluß des § 3 UWG

Der Schutz nach § 3 UWG überschneidet sich mit dem Anwendungsbereich des § 15 MarkenG nur bei Verwechslungsgefahr zwischen Unternehmenskennzeichen. Wer sich auf ein eigenes Zeichenrecht berufen kann, benötigt § 3 UWG nicht, der insofern enger ist. Daher kann auf die parallele Anwendung des § 3 UWG im Wege der Spezialität verzichtet werden. Will sich dagegen ein Konkurrent ohne eigenes Zeichenrecht gegen irreführendes Unternehmenskennzeichen wehren, ist er auf diese Vorschrift angewiesen. Dann wird aber auch die Spezialität nicht eingreifen.

---

[654] Siehe S. 115 f.

6. Erhaltung der Anwendbarkeit des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 187, 186, 185 StGB

Die strafrechtlichen Beleidigungsdelikte müssen neben § 15 MarkenG über § 823 Abs. 2 BGB zivilrechtlich verfolgbar bleiben, weil sie nicht an das Zeichen anknüpfen, sondern an eine Person. Da es sich somit um gänzlich verschiedene Schutzgüter handelt, schadet die weitere Anwendbarkeit auch nicht der angestrebten Übersichtlichkeit des Rechts der Unternehmenskennzeichen.

7. Ergebnis

§ 15 MarkenG erfaßt den Schutz des Unternehmenskennzeichens erschöpfend. Der Schutz der Firma durch andere Vorschriften ist nicht mehr erforderlich. § 37 Abs. 2 HGB sollte abgeschafft und die Anwendung der §§ 12 analog, 823 I BGB, 1 UWG neben § 15 MarkenG ausgeschlossen werden. Dies wäre eine logische Weiterführung des "MAC Dog"-Urteils. Dies könnte erreicht werden, indem eine Bestimmung in das Markengesetz aufgenommen wird, die besagt, daß die Anwendung anderer Gesetze für den Bereich des materiellen Zeichenschutzes ausgeschlossen sein soll. Dadurch würde man einen übersichtlichen Firmenschutz durch eine einzige Vorschrift mit zwei Tatbeständen erhalten, die sowohl vor Verwechslungsgefahr als auch vor Verwässerung, Ausbeutung und Wertminderung schützen. Daneben bedarf es allerdings der § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 187, 186, 185 StGB, um Personen vor Beleidigungen zu schützen.

B. EG-Richtlinie zum Schutz von Unternehmenskennzeichen?

Nachdem bereits das Markenrecht durch eine Richtlinie in den Mitgliedstaaten angeglichen wurde, könnte man diese Harmonisierung auch auf Unternehmenskennzeichen erstrecken.

1. Regelungsbedarf

EG-Richtlinien dienen der Angleichung von Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten zur Beseitigung von störenden Auswirkungen, die von unterschiedlichen Rechtsbestimmungen auf den Gemeinsamen Markt ausgehen[655]. Das Fehlen eines einheitlichen Zeichenrechts beeinträchtigt den Gemeinsamen Markt. Dies ist für den Bereich der Marken in dem ersten Erwägungsgrund der Markenrichtlinie ausdrücklich festgehalten. Diese Harmonisierung von Zeichenrechten sollte nicht auf eingetragene Marken begrenzt werden. Auch uneingetragene Marken überschreiten Grenzen und sollten daher ebenso einheitlich geschützt werden.

Aber nicht nur Marken überschreiten Grenzen, sondern auch Unternehmenskennzeichen. Unternehmen werden zunehmend grenzüberschreitend in der Europäischen Union tätig. Das geschieht entweder durch Niederlassung in anderen Mitgliedstaaten oder einfach durch die Aufnahme von geschäftlichen Kontakten. In beiden Fällen erscheint das Unternehmenskennzeichen im Ausland. Hier beeinträchtigt es bereits die grenzübergreifende Tätigkeit, wenn z.B. die in einem Ursprungsland geschützte Firma in einem anderen Mitgliedstaat nicht zulässig ist. Ebenso ist es beschränkend, wenn die zulässige Zeichenbenutzung bei konkurrierenden Rechten in den verschiedenen Ländern unterschiedlich reguliert ist. So kann in England ein Zeichen auch dann benutzt werden,

wenn es ein älteres Zeichen verwässert, vorausgesetzt, es besteht keine Verwechslungsgefahr. Diese Benutzung wäre dagegen in Deutschland unzulässig, sofern das ältere Zeichen Bekanntheit erlangt hat. Für Unternehmensinhaber ist es schwierig und zeitaufwendig, sich Unternehmenskennzeichen und Benutzungsarten auszudenken, die gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten rechtmäßig sind. Daher wird oft eine individuelle Anpassung an die einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen, die jedoch umständlich und kostspielig ist. Eine Rechtsvereinheitlichung auf diesem Gebiet würde diese Probleme vermindern. Restprobleme würden allerdings verbleiben, da das Recht des unlauteren Wettbewerbs ebenfalls einer Vereinheitlichung bedürfte.

2. Regelungsinhalt

Als Vorbild für eine EG-Richtlinie kann zunächst an die bereits bestehende Markenrichtlinie angeknüpft werden. Die dortigen Schutzvoraussetzungen sollten auch für uneingetragene Marken gelten, sobald diese entweder Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit i.S.d. Art. 6bis PVÜ erlangt haben. Dies würde der Regelung in §§ 4 Nr. 2 u. 3, 14 MarkenG entsprechen.

Hinsichtlich des Schutzes von Unternehmenskennzeichen bieten sich als Vorlage §§ 5, 15 MarkenG an. § 5 MarkenG bestimmt einen weiten Regelungsbereich, der sich über den Schutz der Firma hinaus auf alle Arten von Unternehmenskennzeichen und auf Werktitel bezieht. Gleichzeitig ist der Schutzumfang des § 15 MarkenG umfassend, weil er alle Arten möglicher Beeinträchtigungen erfaßt: die Verwechslung, die Ausbeutung, die Verwässerung und die Beeinträchtigung der Wertminderung.

---

[655] Grabitz, Art. 100 Rdnr. 35.

Die besondere Geeignetheit der §§ 5, 15 MarkenG als Vorbild für eine Richtlinie ergibt sich insbesondere aus ihrer Ähnlichkeit zu den Kollisionstatbeständen des bereits harmonisierten Markenrechts. § 15 MarkenG verwendet dieselben Rechtsbegriffe wie die Richtlinie: Verwechslungsgefahr, Ähnlichkeit, Unterscheidungskraft, Verwässerung etc. Diese Begriffe sollten für das gesamte Zeichenrecht einheitlich gelten und identisch ausgelegt werden. Die Angleichung des Rechts der geschäftlichen Bezeichnungen könnte das Zeichenrecht in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen, wie es bereits in Deutschland geschehen ist.

Neben diesem systematischen Vorteil besteht ein praktischer. Die Mitgliedstaaten sind mit den Kollisionstatbeständen bereits vertraut und haben Gelegenheit gehabt, die Rechtsbegriffe durch Rechtsprechung auszufüllen. Diese Erfahrungen könnten auf das Recht der Unternehmenskennzeichen angewendet werden, wenn dieses nach dem Vorbild des § 15 MarkenG an das Markenrecht angelehnt würde. Gleichzeitig könnte die Ähnlichkeit mit bereits Vertrautem die Akzeptanz in den Mitgliedstaaten erhöhen.

Damit die Rechtsangleichung auch tatsächlich zur Rechtssicherheit in der Europäischen Union führt, sollte die Anwendung weitergehend schützender Vorschriften ausgeschlossen werden. Dies ist vertretbar, weil § 15 MarkenG bereits einen weit umfassenden Schutzbereich hat.

3. Vorschlag

Der Entwurf für eine europäische Richtlinie über den Schutz von Unternehmenskennzeichen und uneingetragenen Marken könnte wie folgt aussehen:

Art. 1 Uneingetragene Marken

Die Mitgliedstaaten sollen ihre Vorschriften für eingetragene Marken auf Marken, die nicht in ein Markenregister eingetragen sind, entsprechend anwenden, wenn und ab dem Zeitpunkt an dem diese Marken

1. durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben haben, oder

2. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums notorische Bekanntheit erworben haben.

Art. 2 Unternehmenskennzeichen

(1) Unternehmenskennzeichen sind solche Zeichen, die graphisch darstellbar sind und die im Verkehr benutzt werden, um ein Unternehmen oder einen Geschäftsbetrieb von anderen zu unterscheiden.

(2) Unternehmenskennzeichen sind insbesondere Handelsnamen. Ein Handelsname ist der Name einer Person, unter dem sie ihr Gewerbe betreibt und die Unterschrift abgibt.

Art. 3 Vorrang des Zeichenrechts

(1) Rechte an Unternehmenskennzeichen und an Marken, die nicht in ein Markenregister eingetragen sind, sind gleichwertig mit dem Recht an einer eingetragenen Marke.

(2) Trifft ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen oder einer uneingetragenen Marke mit einem anderen Recht zusammen, bestimmt sich der Vorrang der Rechte nach ihrem Zeitrang. Als andere Rechte gelten insbesondere Unternehmenskennzeichen, Marken, Namensrechte, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen und geographische Herkunftsangaben.

(3) Der Zeitrang des Rechtes an einem Handelsnamen bestimmt sich nach dem Tag der ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr.

(4) Der Zeitrang des Rechts an einem sonstigen Unternehmenskennzeichen oder an einer uneingetragenen Marke bestimmt sich nach dem Tag, an dem diese Zeichen Verkehrsgeltung in den maßgeblichen Verkehrskreisen erlangt haben.

(5) Kommt Rechten nach den Absätzen 3 und 4 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind sie gleichwertig. Der Zeicheninhaber kann keine zeichenrechtliche Ansprüche gegen den Inhaber oder Benutzer eines gleichwertigen Zeichens geltend machen.

Art. 3 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, das Unternehmenskennzeichen oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei dem Unternehmenskennzeichen um ein in der Europäischen Union bekanntes Unternehmenskennzeichen, so ist es Dritten untersagt, das Unternehmenskennzeichen oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, auch wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung des Unternehmenskennzeichens ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

(4) Wer ein Unternehmenskennzeichen oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

(6) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(7) Der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

2. ein mit dem Unternehmenskennzeichen identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. das Unternehmenskennzeichen als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Art. 4 Erschöpfung

(1) Der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, das Unternehmenskennzeichen für Waren zu benutzen, die unter diesem Unternehmenskennzeichen von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten

der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber des Unternehmenskennzeichens der Benutzung des Unternehmenskennzeichens im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Art. 5 Verwirkung von Ansprüchen

(1) Der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens hat nicht das Recht, die Benutzung eines anderen Rechts im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(2) In dem Fall des Absatz 1 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

Art. 6 Ausschluß anderer Schutzvorschriften

Die Anwendung von Vorschriften, die Unternehmenskennzeichen weitergehend schützen, als nach dieser Richtlinie vorgesehen, ist ausgeschlossen.

5. Abschnitt: Zusammenfassung

1. Während das Recht der eingetragenen Marken in England und Deutschland aufgrund der Harmonisierung im Wege der Umsetzung der Markenrichtlinie weitgehend identisch ist, bestehen erhebliche Unterschiede beim Schutz von Unternehmenskennzeichen und uneingetragenen Wortmarken.

2. In England werden Unternehmenskennzeichen und uneingetragene Wortmarken kennzeichenrechtlich nur über *passing off* geschützt. Dagegen sind in Deutschland eine Vielzahl von Vorschriften mit unterschiedlichen Schutzgütern anwendbar.

3. Das englische Recht schützt Unternehmenskennzeichen und uneingetragene Wortmarken grundsätzlich nur vor Verwechslungsgefahr und vor bösgläubigen Herabsetzungen. In Deutschland ist darüber hinaus auch Schutz vor Ausbeutung, Verwässerung und sonstigen Beeinträchtigungen der Wertschätzung möglich.

4. Firmen und Handelsnamen sind in England nicht wie in Deutschland vom Zeitpunkt der Benutzung an geschützt, sondern erst ab Erlangung von *goodwill* oder *reputation*. Folglich besteht kein Schutz einfacher Zeichen, die diese Schwelle noch nicht erreicht haben.

5. Daraus ergibt sich, daß im deutschen Recht eine Markeneintragung in all den Fallen, in denen bereits Schutz durch Verkehrsgeltung erlangt worden ist, keinen erweiterten Schutz mehr verleiht. Dagegen ist eine Eintragung in das Markenregister in England erforderlich, um noch unbekannte Marken überhaupt und Marken insgesamt vor

Rufausbeutung, Verwässerung sowie vor Beeinträchtigung der Wertschätzung zu schützen.

6. Das in Deutschland entwickelte Prinzip der Wechselwirkung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird in England noch nicht erkennbar angewendet. Allerdings sind englische Richter hierzu aufgrund der Cannon-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nunmehr verpflichtet.

7. In England ist die Verwechslungsgefahr ein Tatsachen-, in Deutschland ein Rechtsbegriff. Dadurch kann in England bezüglich der Verwechslungsgefahr eine Beweisaufnahme erfolgen, in Deutschland jedoch nicht.

8. In England ist vergleichende Werbung noch grundsätzlich zulässig. In Deutschland ist das grundsätzliche Verbot vergleichender Werbung nunmehr aufgehoben worden. Beide Länder müssen ihr Recht diesbezüglich nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund der geänderten Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung dahingehend ändern, daß vergleichende Werbung nur noch unter den in der Richtlinie genannten Voraussetzungen zulässig ist.

Lebenslauf von Hans-Jürgen Schumann

Herr Schumann studierte Rechtswissenschaften in Hamburg von 1990 bis 1995. In der Wartezeit zum Referendariat, absolvierte er ein LLM Studium am Queen Mary and Westfield College in London, das er im Herbst 1996 abschloß. Die Referendarzeit verbrachte Herr Schumann wieder in Hamburg und erlangte dort das Zweite Juristische Staatsexamen November 1998. Anschließend kehrte, Herr Schumann nach London zurück, wo er seitdem als Anwalt bei der Kanzlei Ashurst Morris Crisp tätig ist. Herr Schumann ist in Deutschland als Rechtsanwalt und in England als Solicitor zugelassen. Er promovierte am Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Hamburg und bestand seine Doktorprüfung am 28. Juni 2000.