



Michael Zenker

Gemeinschaftsweite Immaterialgüterrechte und nationales Lauterkeitsrecht

Das Verhältnis des nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters
und der Gemeinschaftsmarke
zum nationalen Lauterkeitsrecht

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	21
I. Problemstellung	21
II. Gang der Untersuchung	22
 Kapitel 1. Recht des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacks- musters und lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz	 25
I. Vergleich der Schutzinstitute und Feststellung grundsätzlich möglicher Überschneidungsbereiche	 27
1. Schutzvoraussetzungen	27
a) Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschafts- geschmacksmusters	 28
(1) Definition	28
(2) Neuheit gemäß Art. 5 GGV	29
(3) Eigenart gemäß Art. 6 GGV	30
(a) Gesamteindruck	30
(b) Informierter Benutzer	32
(4) Sichtbarkeit	33
(5) Schutzbeginn	33
b) Schutzvoraussetzungen des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes	 34
(1) Allgemeine Voraussetzungen	35
(a) Die wettbewerbliche Eigenart	35
(i) Grundlagen	35
(ii) Bestimmungszeitpunkt der wettbewerblichen Eigenart	 38
(b) Nachahmung	39
(c) Wechselwirkung	39
(2) Fallgruppen des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungs- schutzes	 41
(a) Vermeidbare Herkunftstäuschung gemäß § 4 Nr. 9 lit. a) UWG	 41

(b) Ausnutzung oder Beeinträchtigung des Rufs beziehungsweise der Wertschätzung einer Ware gemäß § 4 Nr. 9 lit. b) UWG	43
(c) Unredliche Kenntniserlangung gemäß § 4 Nr. 9 lit. c) UWG	45
(d) Mitbewerberbehinderung nach § 4 Nr. 10 UWG	46
(e) Unmittelbarer Produktschutz	47
(i) Entwicklung und Kritik	48
(ii) Saisonschutzrechtsprechung	50
c) Überschneidungsbereiche und Unterschiede des UWG-Nachahmungsschutzes und des formlosen Geschmacksmusterschutzes	51
(1) Beschränkung des Überschneidungsbereichs durch unterschiedliche Kriterien zur Bestimmung der Schutzvoraussetzungen	53
(a) Zeitpunkt zur Bestimmung der qualitativen Schutzvoraussetzungen	54
(b) Heranzuziehender Vergleichsmarkt	54
(i) Adressatenkreis	55
(ii) Territorialer Vergleichsmarkt	56
(2) Mittelbarer Produktschutz	57
(a) Vermeidbare Herkunftstäuschung gemäß § 4 Nr. 9 lit. a) UWG	58
(b) Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung gemäß § 4 Nr. 9 lit. b) UWG	59
(c) Unlautere Mitbewerberbehinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG	60
(3) Überschneidungen im unmittelbaren Produktschutz	61
(4) Zwischenergebnis	63
2. Rechtsfolgen	64
a) Rechte aus dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster	65
(1) Anspruchsberechtigung	65
(2) Ansprüche	66
(3) Verjährung	67
b) Rechtsfolgen der unlauteren Produktnachahmung	67
(1) Anspruchsberechtigung	67
(a) Faktische Beschränkung auf Hersteller	68
(b) Konkretes Wettbewerbsverhältnis	69
(2) Ansprüche	70

(3) Verjährung	71
c) Zwischenergebnis	71
3. Schutzdauer	71
4. Schutzrichtung	73
a) Grundkonzeption: Schutz des Produkts contra Schutz vor unlauteren Handlungen	74
b) Immaterialgüterrechtsähnlichkeit des mittelbaren Leistungsschutzes?	75
c) Zwischenergebnis	78
5. Zwischenergebnis	79
II. Beschränkung des lauterkeitsrechtlichen Produktschutzes durch Gemeinschaftsgeschmackmusterrecht und sonstiges europäisches Sekundärrecht	80
1. Europäische Rahmenbedingungen	80
a) Art. 96 GGV sowie Erwägungsgrund 31 GGV als Öffnungsklauseln?	81
b) Faktische Harmonisierung des lauterkeitsrechtlichen Produktnachahmungsschutzes	82
c) Primärrechtliche Relevanz des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes	84
(1) Beele-Entscheidung des EuGH	85
(2) „Freibrief“ für den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz	85
d) Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht als Prüfungsmaßstab für die Anwendung des Lauterkeitsrechts	86
e) Zwischenergebnis	87
2. Begrenzungswirkung im Hinblick auf die Schutzdauer	88
a) Notwendigkeit verhaltensbezogener Unlauterkeitsmomente	88
b) Umkehrschluss: Zulässiger Nachahmungswettbewerb nach Ablauf der Schutzfrist ohne zusätzliche verhaltensbezogene Unlauterkeitsmomente	89
c) Konsequenz: Besinnung auf die Sanktionierung von über die Nachahmung hinausgehendem Verhaltensunrecht	90
(1) Beeinflussung durch produktimmanente Faktoren – Die Rufausbeutung durch Anlehnung	91
(2) Nachahmungsschutz aufgrund der Art und Weise der Nachahmung	91
(3) Zuordnungsschutz – Die Regelung des § 4 Nr. 9 lit. a) UWG	92

(a) Grundsatz: Vermeidbarkeit als handlungsbezogene Komponente	92
(b) Neubestimmung des Zuordnungsschutzes im Lichte des europäischen Sekundärrechts	92
(i) Die Regelung zum irreführenden Produktmarketing gemäß § 5 Abs. 2 UWG	93
(ii) Überlagerung des Zuordnungsschutzes von § 5 Abs. 2 UWG im Bereich des Musterschutzes?	94
(a) Lösung: Grundsatz der Sanktionierung von Zuordnungsverwirrungen über § 5 Abs. 2 UWG ...	94
(b) Ausnahme: Schutzfähigkeit als Warenformmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG	96
(4) Grenze der Sanktionierung von über die Nachahmungshandlung hinausgehendem Verhaltensunrecht – Zwingende Erfordernisse des lauterer Handelsverkehrs	98
d) Zwischenergebnis: Begrenzter Anwendungsbereich des UWG-Nachahmungsschutzes nach Ablauf der Schutzfrist des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters	99
3. Exkurs: Parallele Anwendbarkeit des UWG-Nachahmungsschutzes während der Schutzdauer des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters?	100
4. Begrenzungswirkung im Hinblick auf den sachlichen Schutzzumfang	101
a) Fehlen eines geschmacksmusterfähigen Gegenstands	101
b) Vorliegen von Schutzausschlussgründen nach Art. 8, 9 GGV	102
c) Fehlen schutzbegründender Veröffentlichung	103
d) Fehlende Neuheit (Art. 5 GGV) beziehungsweise Eigenart (Art. 6 GGV)	103
(1) Grundkonflikt	103
(2) Lösungsansatz: Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG unter Orientierung an der Schutzdauer des formlosen Geschmacksmusterschutzes	104
(3) Kein unmittelbarer Leistungsschutz	105
e) Nichtbestehen formlosen Geschmacksmusterschutzes wegen Nichtigkeitserklärung	105
(1) Grund der Nichtigkeitserklärung	106
(2) Zeitliche Komponente	107
(a) Nichtigkeitserklärung vor Verletzungshandlung	107
(b) Nichtigkeitserklärung nach Verletzungshandlung	107

f) Zwischenergebnis	108
III. Ergebnis	109
 Kapitel 2. Gemeinschaftsmarkenrecht und lauterkeitsrechtlicher Kennzeichenschutz	 111
I. Vergleich der Schutzinstitute und Feststellung möglicher Anwendungsbereiche eines lauterkeitsrechtlichen Schutzes der Gemeinschaftsmarke	 112
1. Schutz der Gemeinschaftsmarke durch das Gemeinschaftsmarkenrecht	 112
a) Schutzzumfang der Gemeinschaftsmarke – Die markenrechtlich relevante Benutzungshandlung	 113
(1) Rechtslage zur Zeit des Warenzeichengesetzes	115
(2) Rechtslage nach Erlass der Markenrechtsrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung	 117
(a) Kollisionsfälle des Art. 9 Abs. 1 GMV	117
(i) Art. 9 Abs. 1 lit. a) GMV	118
(ii) Art. 9 Abs. 1 lit. b) GMV	119
(iii) Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV	122
(a) Bekanntheit	123
(b) Maßgebliches Gebiet zur Bestimmung der Bekanntheit	 124
(c) Eingriffstatbestände des Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV	 124
(i) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ...	125
(ii) Beeinträchtigung der Wertschätzung	125
(iii) Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung	 126
(d) Unlauterkeitsvorbehalt des Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV	 126
(b) Rechtsverletzende Benutzung gemäß Art. 9 Abs. 1 GMV in der Literatur, der nationalen Rechtsprechung und in der Rechtsprechung des EuGH	 128
(i) Literatur und nationale Rechtsprechung	128
(ii) Rechtsprechung des EuGH	130
(a) Entwicklung der EuGH-Rechtsprechung	131
(b) BMW/Deenik	131
(c) Hölterhoff	133

(d) Etablierung einer funktionsorientierten Betrachtung des Benutzungsbegriffs – Die Entscheidungen Arsenal und Anheuser-Busch	134
(e) Adidas/Fitnessworld	137
(f) Opel/Autec	138
(g) Céline	141
(h) L'Oréal/Bellure	143
(iii) Zwischenergebnis	145
(c) Einzelfälle	148
(i) Referierende Benutzung	149
(a) Nennung im Bereich vergleichender Werbung	150
(b) Zulässige vergleichende Werbung tatbestandlich keine rechtsverletzende Benutzung	151
(c) Vergleichende Werbung als grundsätzlich rechtsverletzende Benutzung	152
(d) O2-Entscheidung des EuGH	153
(e) Fortführung in L'Oréal/Bellure	154
(f) Zwischenergebnis	155
(ii) Verwendung als Unternehmenskennzeichen	156
(iii) Produktgestaltender Gebrauch	158
b) Exkurs: Rechtsfolgen einer Gemeinschaftsmarkenverletzung	160
2. (Gemeinschafts-)Markenschutz durch nationales Lauterkeitsrecht	161
a) Ausgangspunkt	161
b) Schutz vor Herkunftstäuschung	163
(1) § 5 UWG – Verbot der Irreführung	164
(a) Schutzzweck des Irreführungsverbots im nationalen Recht	165
(b) Beeinflussung durch Gemeinschaftsrecht	166
(c) Spannungsfeld von lauterkeitsrechtlichem Irreführungsschutz und ausschließlichem Markenrecht bei der Verwendung von Kennzeichen	167
(i) Bisherige Praxis: Weitgehender Vorrang des Kennzeichenrechts	169
(ii) Abkehr von Vorrangthese durch UWG Novelle 2009 ?	170
(d) Irreführende Kennzeichenbenutzung – Die Regelungen in § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 sowie § 5 Abs. 2 UWG	172
(2) § 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG – Herkunftstäuschung im Bereich der vergleichenden Werbung	173

(3) § 4 Nr. 9 UWG – Kennzeichen im Rahmen des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes	174
(a) Formmarkenschutz	174
(b) Sonstige Kennzeichenformen	175
(i) Marken als eigenartbegründende Elemente bei Produktnachahmung	176
(ii) Kritik	176
(c) Produktunabhängiger (Nachahmungs-)Schutz von Kennzeichen zur Erfassung markenrechtlich nicht erfasster Konstellationen?	177
(i) Allgemeines	178
(ii) Keine Anwendung von Art. 5 Abs. 5 MRRL im Gemeinschaftsmarkenrecht – Die The Home Store-Entscheidung des BGH	178
(iii) Nichtexistenz einer der Art. 5 Abs. 5 MRRL vergleichbaren Regelung – negative Begrenzungswirkung?	179
c) Schutz vor Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verunglimpfung	180
(1) Frühere Praxis: Schutz bekannter Marken über das UWG und das allgemeine Zivilrecht	180
(2) Vorrangthese des BGH: Die MAC Dog-Entscheidung 1998	181
(3) Rückkehr zum Gleichrangprinzip beim Produktschutz? Die jüngere Rechtsprechung des BGH	182
(4) Anknüpfungspunkte im Lauterkeitsrecht	185
(a) Grundsatz: Individualschützender Charakter des Schutzes der bekannten Marke Lückenfüllungs- funktion des UWG	185
(b) Fallgruppen	187
(i) Erweiterter Schutz der bekannten Marke im Warenähnlichkeitsbereich?	187
(ii) Markenschutz außerhalb des Markenähnlichkeits- bereichs	188
(iii) Sonderschutz nicht bekannter Kennzeichen?	189
(a) Rufbeeinträchtigung nicht bekannter Kennzeichen	189
(b) Rufbeeinträchtigung in vergleichender Werbung ..	190
(c) Negative Begrenzungsfunktion des Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV, Art. 14 Abs. 1 GMV? ...	191

(iv) Fehlen einer gedanklichen Verknüpfung – nicht-markenmäßige Benutzung im Rahmen des Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV	191
(a) Verwendung einer bekannten Marke als Gattungsbezeichnung	192
(b) Rein dekorativer Gebrauch	193
d) Schutz bei markenrechtlich nicht erfassten Besitzständen	194
(1) Anwartschaftsschutz	194
(2) Bösgläubige Gemeinschaftsmarkenanmeldung	195
(a) Rechtsprechung: Echte Anspruchskonkurrenz	195
(b) Voraussetzungen	196
(i) Nationale Rechtsprechung	196
(ii) Bösgläubigkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht	197
(c) Vorgehen bei Gemeinschaftsmarken?	198
e) Konstellationen fehlender „Benutzung“ – Kennzeichenentfernung zu Behinderungszwecken	198
f) Lauterkeitsrechtlicher Markenschutz bei fehlender Bestandskraft der Gemeinschaftsmarke?	198
g) Verwirkung bestehender Ansprüche gemäß Art. 54 GMV	199
h) Unlautere Vorfeldhandlungen – Die unredliche Kenntniserlangung gemäß § 4 Nr. 9 lit. c) UWG	200
i) Exkurs: Vorgehen gegen markenrechtlich freigestellte Benutzungen?	201
(1) Werbung für Ersatzteile – Art. 12 lit. c) GMV	201
(2) Schutz von Vertriebsbindungen gegen Außenseiter	202
(3) Lauterkeitsrechtliche Wertungen in markenrechtlichen Ausnahmenvorschriften?	203
3. Zwischenergebnis	204
II. Möglichkeiten eines ergänzenden Gemeinschaftsmarkenschutzes durch das Lauterkeitsrecht	205
1. Primat des europäischen Sekundärrechts im Gemeinschaftsmarkenrecht	205
2. Ausgangspunkt: Die Regelung des Art. 14 GMV	207
a) Art. 14 Abs. 2 GMV als Öffnungsklausel?	208
b) Reichweite des Art. 14 Abs. 1 GMV	208
(1) Begriff der Wirkung	209
(2) Abschließende Regelung möglicher Verletzungshandlungen nach Art. 9–11 GMV?	209
(3) Abgestuftes Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2 GMV ..	210
(4) Negative Begrenzungswirkung des Art. 14 Abs. 1 GMV	211

(a) Fehlende Öffnungsklausel im Sinne des Art. 5 Abs. 5 MRRL – Auswirkungen auf den Wirkungsbegriff	212
(b) Rufbeeinträchtigung nicht bekannter Marken	212
(c) Nicht erfasste Benutzungen im Anwendungsbereich der Art. 9 Abs. 1 lit. a) und b) GMV	213
(d) Keine gedankliche Verknüpfung beim Sonderschutz bekannter Marken	214
c) Zwischenergebnis	215
3. Vorrangwirkung des Markenrechts	215
a) Anwartschaftsschutz bei Gemeinschaftsmarken?	216
b) Sanktionierung bösgläubiger Gemeinschaftsmarken-anmeldungen	217
c) Fehlende Bestandskraft der Marke	219
d) Konstellationen fehlender Benutzung: Kennzeichenentfernung zu Behinderungszwecken	219
e) Sanktionierung unlauterer Vorfeldhandlungen über § 4 Nr. 9 lit. c) UWG	220
f) Zwischenergebnis	220
4. Gemeinschaftsmarkenrecht und (sonstiges) sekundäres Gemeinschaftsrecht	221
a) Keine Restriktionen durch Art. 14 GMV	221
b) Gemeinschaftsmarkenrecht und harmonisiertes Lauterkeitsrecht	222
(1) Vergleichende Werbung gemäß Art. 4 Irreführungsrichtlinie 2006/114/EG	222
(a) Erwägungsgründe 14 und 15 der Richtlinie 2006/114/EG	223
(b) Keine andere Bewertung bei Gemeinschaftsmarken	224
(c) Zwischenergebnis	224
(2) Schutz vor Irreführung durch die Irreführungsrichtlinie und die UGP-Richtlinie	225
(a) Grundkonflikt	226
(b) Keine ausdrückliche Lösung des Konkurrenzverhältnisses im Sekundärrecht	226
(c) Denkbare Lösungen zur Bestimmung des Konkurrenzverhältnisses	227
(i) Schutz gegenüber Verbrauchern	229
(a) Grundsatz – Nebeneinander von Irreführungsschutz und Kennzeichenschutz	229

(b) Sachliche Grenzen des Irreführungsschutzes – Kernbereich des Markenschutzes	230
(i) Irreführung bei Herstellung und Vertrieb durch Lizenznehmer	230
(ii) Pflicht zur Qualitätserhaltung	232
(iii) Zwischenergebnis – Grundsätzliche Normenkonkurrenz – enumerative Ausnahmen	233
(c) Exkurs: Auswirkungen der markenrechtlichen Schränkenregelungen auf den Irreführungsschutz	234
(ii) Schutz gegenüber Gewerbetreibenden	236
5. Ergebnis: Konkrete Anwendungsmöglichkeiten ergänzenden Lauterkeitsrechts	238
Kapitel 3. Zusammenfassung in Thesen	241
I. Konkurrenzverhältnis des formlosen Geschmacksmusterschutzes und des Schutzes nach § 4 Nr. 9 UWG	241
II. Anwendungsbereich eines lauterkeitsrechtlichen Markenschutzes bei Gemeinschaftsmarken	242
Literaturverzeichnis	245