

Deutsches und europäisches Markenrecht

Sosnitza

3. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-73126-6
C.H.BECK

bestandteil einer Zeichenserie (dazu → § 8 Rn. 83 f.) steht einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen.¹⁴³ Entsteht durch die Hinzufügung jedoch ein neuer Gesamtbegriff, wird dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke verändert, zB bei „ZAPPA Records“ gegenüber „ZAPPA“, weil dadurch der Eindruck eines Unternehmenskennzeichens entsteht.¹⁴⁴ Aber auch bei Ergänzung nicht beschreibender Elemente muss eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausgeschlossen sein. Wird eine eingetragene Marke mit einem solchen zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt, kann der Verkehr darin entweder ein aus zwei Teilen zusammengesetztes Zeichen oder aber zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen erblicken.¹⁴⁵ In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden, etwa bei Serienzeichen (dazu vgl. → § 8 Rn. 84) oder dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt.¹⁴⁶ Nach diesen Grundsätzen wird beispielsweise die Marke „Peek & Cloppenburg“ durch das Zeichen



benutzt.¹⁴⁷

- Das Hinzufügen von Bildelementen kann unschädlich sein, wenn nur das registrierte Wort bildlich umgesetzt wird,¹⁴⁸ kann aber problematisch sein, wenn die eingetragene Marke bereits Bildelemente aufweist.¹⁴⁹ Dementsprechend wurde zB die Verwendung des Etiketts



als ausreichende Benutzung der Marke

„Karolus-Magnus“ der rheinische Riesling-Sekt

eingeordnet.

¹⁴³ BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – *PROTI II*.

¹⁴⁴ BGH GRUR 2012, 832 Rn. 35 – *ZAPPA*.

¹⁴⁵ BGH GRUR 2014, 662 Rn. 23 – *Probiotik*; GRUR 2013, 840 Rn. 20 – *PROTI II*; GRUR 2011, 623 Rn. 20 – *Peek & Cloppenburg II*.

¹⁴⁶ Vgl. BGH GRUR 2007, 592 Rn. 13 ff. – *bodo Blue Night*; GRUR 2011, 623 Rn. 20 – *Peek & Cloppenburg II*.

¹⁴⁷ BGH GRUR 2011, 623 Rn. 21 – *Peek & Cloppenburg II*.

¹⁴⁸ Vgl. BGH GRUR 1999, 167 (168) – *Karolus-Magnus*.

¹⁴⁹ Vgl. BGH GRUR 1999, 498 (500) – *Achterdiek*.

- Umgekehrt kann das Weglassen von wesentlichen Elementen den kennzeichnenden Charakter einer Marke verändern, zB wenn statt des registrierten Zeichens „CASTEL FRERES NEGOCIANTS A BORDEAUX (GIRONDE)“ nur „CASTEL“ benutzt wird.¹⁵⁰

44 Der Grundsatz, dass geringfügige Abweichungen, die den kennzeichnenden Charakter nicht verändern, als erforderliche Benutzung in Betracht kommen, galt nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG aF auch dann, wenn die Marke in der **abweichenden**, benutzten **Form** ihrerseits **eingetragen** ist. Die Registrierung solcher Varianten ist durchaus legitim, wenn Unternehmen ihr Zeichen fortentwickeln und sie sich nicht sicher sind, ob die Abwandlung noch im Bereich des kennzeichnenden Charakters nach § 26 Abs. 3 MarkenG liegt. Werden dagegen um ein eingetragenes, benutztes Zeichen herum weitere Markenvarianten eingetragen, die aber gar nicht benutzt werden sollen, handelt es sich bei diesen um unzulässige Defensivmarken (vgl. → § 3 Rn. 12 Fn. 34, → § 7 Rn. 2). Vor diesem Hintergrund hatte die *BAINBRIDGE*-Entscheidung des EuGH¹⁵¹ für erhebliche Zweifel und Diskussionen gesorgt. In diesem Urteil ging es um die Auslegung von Art. 15 Abs. 2 lit. a GMVO, der wie Art. 10 Abs. 1 UAbs. 2 lit. a MRRL 2008/95/EG dem § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG aF entsprach, während weder die MRRL 2008/95/EG noch die GMVO eine § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG aF vergleichbare Vorschrift enthielten. Der Gerichtshof stellte hierzu fest, dass Art. 15 GMVO es nicht erlaube, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle.¹⁵² Da dies auf den ersten Blick der Situation des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG aF entsprach, wurden in der Literatur Zweifel geäußert, ob diese Vorschrift nunmehr noch mit der MRRL 2008/95/EG vereinbar war.¹⁵³ Allerdings lagen der Entscheidung besondere Umstände zugrunde, da gegen die angemeldete Marke „Bainbridge“ aus nicht weniger als 11 älteren italienischen Marken mit dem Bestandteil „Bridge“ Widerspruch erhoben wurde, obwohl nur eine dieser Marken benutzt wurde, sodass es wohl nur darum ging, Defensivmarken keinen Schutz zukommen zu lassen.¹⁵⁴ Bald darauf hatte der EuGH allerdings klargestellt, dass es dem Markeninhaber nicht verwehrt ist, sich zum Nachweis der Benutzung einer eingetragenen Marke darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.¹⁵⁵ Mit dem MaMoG wurde in Umsetzung von Art. 16 Abs. 5 lit. a MRRL § 26 Abs. 3 MarkenG umformuliert und klargestellt, dass die Regelung unabhängig davon gilt, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist.

¹⁵⁰ BGH GRUR 2013, 68 Rn. 16, 24 – *Castell/VIN CASTEL*.

¹⁵¹ EuGH GRUR 2008, 343 – *BAINBRIDGE*.

¹⁵² EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 86 – *BAINBRIDGE*.

¹⁵³ Vgl. *Lange* WRP 2008, 693 (699); *Bergmann* MarkenR 2009, 1 (6); v. *Mühlendahl* WRP 2009, 1 (6ff.). Gegen Anwendung von § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG auch *OLG Köln* GRUR 2009, 958 – *Profipower/Profit*.

¹⁵⁴ *Fezer* MarkenR § 26 Rn. 182; *Sosnitza* GRUR 2013, 105 (110); *Eichelberger* WRP 2009, 1490 (1494f.).

¹⁵⁵ EuGH GRUR 2012, 1257 Rn. 30 – *Rintisch*; GRUR 2013, 922 Rn. 27 – *Specsavers*; vgl. auch BGH GRUR 2013, 725 Rn. 26 – *Duff Beer*; GRUR 2013, 840 Rn. 29 – *PROTI II*.

§ 10. Konkurrenz zum UWG und BGB

Literatur: Böxler, Der Vorrang des Markenrechts, ZGE 2009, 357; D. Bork, Irreführende Produktvermarktung, 2013; Bornkamm, Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen: Ein Kuckucksei im Nest des UWG?, FS Loschelder, 2010, 31; ders., Markenrecht und wettbewerbllicher Kennzeichenschutz, GRUR 2005, 97; ders., Die Schnittstellen zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG, GRUR 2011, 1; Büscher, Schnittstellen zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht, GRUR 2009, 230; Deutsch, Anspruchskonkurrenzen im Marken- und Kennzeichenrecht, WRP 2000, 854; Grunert, Das Verhältnis des UWG-Nachahmungsschutzes zum gewerblichen Rechtsschutz unter besonderer Berücksichtigung des Markenrechts, 2012; Harte-Bavendamm, Wettbewerbsrechtlicher Verbraucherschutz in der Welt der „Look-alikes“, FS Loschelder, 2010, 111; Heermann, Rechtlicher Schutz von Slogans, WRP 2004, 263; Ingerl, Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und sein Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP 2004, 809; Kattermann-Weber, Das Verhältnis zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht, 2012; Koppensteiner, Marken- und Lauterkeitsrecht, wbl 2011, 587; Sack, Markenschutz und UWG, WRP 2004, 1405; Schladt, Das Verhältnis von Marken- und Lauterkeitsrecht, 2013; Schork, Imitationsmarketing, 2011; Schreiber, Wettbewerblliche Kennzeichenrechte?, GRUR 2009, 113; Sosnitza, Markenrecht und Verbraucherschutz – Verbraucherschutz im Markenrecht, ZGE 2013, 176; Starck, Markenschutz – Bemerkungen zum Schutz gegen Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung, MarkenR 2000, 73; Stieper, Das Verhältnis von Immaterialgüterschutz und Nachahmungsschutz nach dem neuen UWG, WRP 2006, 291; Thress, Die irreführende Produktvermarktung, 2011.

I. Lauterkeitsrecht

1. Konfliktlagen

a) Grundsatz des Vorrangs markenrechtlicher Wertungen

Die grundlegende Frage nach dem Verhältnis zwischen Markenrecht und Lauterkeitsrecht ist bis heute umstritten. Unter der Geltung des alten WZG ging man allgemein davon aus, dass das Warenzeichenrecht nur einen Bestandteil des Wettbewerbsrechts darstelle, sodass grundsätzlich ergänzend auf das UWG zurückgegriffen werden könne.¹

Auf der Grundlage des heutigen Rechts lassen die wenigen normativen Vorgaben Spielraum für verschiedene Ansätze. Nach Erwägungsgrund 40 der MRRL wird durch die Richtlinie nicht ausgeschlossen, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden. Auf der gleichen Linie liegt § 2 MarkenG, wonach der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht ausschließt. Für die Unionsmarke lässt Art. 17 Abs. 2 UMV ausdrücklich das Recht unberührt, Klagen betreffend eine Gemeinschaftsmarke auf innerstaatliche Rechtsvorschriften insbesondere über die zivilrechtliche Haftung und den unlauteren Wettbewerb zu stützen. Nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 UWG, der Art. 6 Abs. 2 lit. a der UGP-RL umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung auch dann irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft.

¹ Vgl. RGZ 120, 325 (328) – *Sonnengold*; *Busse/Starck* Einf. Rn. 23, § 25 Rn. 26; *Baumbach/Hefermehl* Einl. Rn. 44, § 31 Rn. 182ff.

- 3 Die früher herrschende Auffassung ging unter der Geltung des MarkenG von der sogenannten (formellen) **Vorrangthese** aus: Das MarkenG stellt eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, die in ihrem Anwendungsbereich grundsätzlich keine zusätzliche Anwendung des UWG erlaubt.² Dieses Rangverhältnis rechtfertigt sich vor allem aus zwei Überlegungen. Zum einen hat sich das Markenrecht von der früheren Anknüpfung des Warenzeichens an das Persönlichkeitsrecht weg und hin zu einem eigenständigen *Immaterialgüterrecht* entwickelt, wie insbesondere die Loslösung von einem Geschäftsbetrieb zeigt (vgl. → § 8 Rn. 4). Zum anderen wird nur ein solcher Vorrang der mit der gesetzlichen Festlegung verbundene *Begrenzungsfunktion* gerecht.³ Dahinter steht der Gedanke, dass die bewusst gezogenen Grenzen des Markenschutzes im Interesse des Wettbewerbs und der Allgemeinheit nicht durch die ergänzende Anwendung des Lauterkeitsrechts überspielt und dadurch letztlich ausgehebelt werden dürfen.
- 4 Die Gegenauffassung bestreitet einen solchen Vorrang des Markenrechts und plädiert für die freie Anwendungskonkurrenz mit dem Lauterkeitsrecht.⁴ Die Gefahr der unterschiedlichen Reichweite beider Regelungskreise wird durchaus gesehen, doch plädiert man dafür, die jeweils erforderliche Abstimmung dadurch vorzunehmen, dass innerhalb des Lauterkeitsrechts im Einzelfall zu prüfen ist, ob eine Anwendung des UWG ausnahmsweise ausscheidet. Dieser Auffassung ist zuzugeben, dass es bei gleichen Wertungen *theoretisch* auf das Gleiche herauskäme, ob man aus der Perspektive des Markenrechts ausnahmsweise das UWG zulässt oder aus dem Blickwinkel des Lauterkeitsrechts komplementär eine Einschränkung zugunsten des MarkenG vornimmt. Gleichwohl ist es allein schon deshalb ein bedeutender Unterschied, welche Perspektive man einnimmt, weil erfahrungsgemäß die jeweiligen Wertungen auch vom Ausgangspunkt geprägt werden. Zudem entspricht der Vorrang des sondergesetzlichen Schutzes dem allgemeinen Prinzip des geistigen Eigentums, wogegen das Lauterkeitsrecht nicht die Aufgabe hat, subjektive Ausschließlichkeitsrechte zu begründen.
- 5 Inzwischen hat sich die ganz überwiegende Auffassung in einer Art Kompromiss auf den **Grundsatz des materiellen Vorrangs** des Markenrechts geeinigt. Danach muss eine Beschränkung des Lauterkeitsrechts dann erfolgen, wenn die Anwendung des UWG im Widerspruch zu *markenrechtlichen Wertungen* stehen würde oder sich beide Regelungen im Kern auf den gleichen Sachverhalt beziehen.⁵ Der Grund für diesen Vorrang der markenrechtlichen Wertungen liegt in der bewussten Begrenzung des Kennzeichenschutzes durch die markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen. Das Lauterkeitsrecht hat nicht die Aufgabe, dem Zeicheninhaber eine Schutzposition zu verschaffen, die er markenrechtlich nicht hat.⁶ Auch wenn kein Anwendungsvorrang des Markengesetzes gegenüber dem lauterkeitsrechtlichen

² BGH GRUR 1999, 161 (162) – *MAC Dog*; GRUR 2000, 70 (73) – *SZENE*; GRUR 2001, 1050 (1051) – *Tagesschau*; GRUR 2001, 1054 (1055) – *Tagesreport*; GRUR 2004, 1039 (1041) – *SB-Beschriftung*; GRUR 2005, 163 (165) – *Aluminiumräder*; GRUR 2008, 917 Rn. 27 – *EROS*; Sack WRP 2004, 1405 (1413f.); *Starck MarkenR* 2000, 73 (74); Böxler ZGE 2009, 357 ff.

³ BGH GRUR 1999, 161 (162) – *MAC Dog*.

⁴ Fezer MarkenR § 2 Rn. 2ff.; Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann MarkenG § 2 Rn. 2; Deutsch WRP 2000, 854ff.; Schreiber GRUR 2009, 113 (115, 118); D. Bork S. 246; Grunert S. 299ff.

⁵ BGH GRUR 2005, 419 (422) – *Räucherkatze*; GRUR 2008, 628 Rn. 14 – *Imitationswerbung*; GRUR 2008, 793 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2016, 965 Rn. 23 – *Baumann II*; GRUR 2018, 924 Rn. 65 – *ORTLIEB I*; GRUR 2018, 935 Rn. 57 – *goFit*; GRUR 2020, 1311 Rn. 57 – *Vorwerk*; Ohly/Sosnitza/Sosnitza UWG § 5 Rn. 723; *Sosnitza* WRP 2003, 1186 (1187); Steinbeck FS Ullmann, 2006, 409 (414ff.); Henn, Markenschutz und UWG, 2009, 74ff.

⁶ BGH GRUR 2020, 1311 Rn. 57 – *Vorwerk*; GRUR 2016, 965 Rn. 23 – *Baumann II*.

Irreführungsschutz besteht,⁷ müssen markenrechtliche Wertungen auch bei § 5 Abs. 3 Nr. 1 berücksichtigt werden.⁸

Der Markenschutz überlagert den lauterkeitsrechtlichen Schutz wertungsmäßig 6 lediglich im Anwendungsbereich der Regelungen des Markengesetzes.⁹ Erschöpft sich ein Verhalten dagegen nicht in Umständen, die eine markenrechtliche Verletzungshandlung begründen, sondern tritt ein von der markenrechtlichen Regelung nicht erfasster Unlauterkeitstatbestand hinzu, kann die betreffende Handlung neben einer Kennzeichenverletzung auch einen Lauterkeitsverstoß darstellen.¹⁰ Ein Vorrang der markenrechtlichen Wertungen besteht auch dann nicht, wenn die lauterkeitsrechtliche Beurteilung zwar nicht an zusätzliche, über die Zeichenbenutzung hinausgehende Umstände anknüpft, das betreffende Geschehen jedoch unter anderen Gesichtspunkten gewürdigt wird als nach Markenrecht.¹¹ Die Gefahr eines Wertungswiderspruchs besteht auch nicht, wenn eine lauterkeitsrechtlich relevante Täuschung die Herkunftsfunktion der Marke nicht berührt.¹²

Von diesem Grundsatz abzugehen, besteht auch auf der Grundlage von § 5 7 Abs. 3 Nr. 1 UWG kein Anlass.¹³ Insbesondere erfordert die UGP-RL kein anderes Verständnis des Verhältnisses von Lauterkeitsrecht und Sonderschutzrecht. Dies folgt vor allem aus der Vorrangregel des Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie. Kollidieren die Bestimmungen dieser Richtlinie mit anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, die besondere Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken regeln, so gehen nach dieser Bestimmung die Letzteren vor und sind für diese besonderen Aspekte maßgebend. Da die Verwehlungstatbestände der Markenrechtsrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung besondere Tatbestände unlauterer Geschäftspraktiken darstellen, tritt die UGP-RL insoweit zurück. Dafür spricht zudem Erwägungsgrund 9 der UGP-RL, wonach die gemeinschaftlichen und nationalen Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums durch die Richtlinie nicht berührt werden.

Zwar kann nach der Rechtsprechung neben einem Kennzeichenverstoß auch ein 8 Wettbewerbsverstoß angenommen werden, wenn sich das betreffende Verhalten nicht in Umständen erschöpft, die eine markenrechtliche Verletzungshandlung begründen, sondern ein von der markenrechtlichen Regelung nicht erfasster Unlauterkeitstatbestand hinzutritt.¹⁴ Ein solches zusätzliches Unlauterkeitselement kann aber nicht in der nach Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie bzw. § 5 Abs. 3 Nr. 1, § 3 Abs. 2 UWG vorausgesetzten Eignung der geschäftlichen Handlung, den Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, gesehen werden.¹⁵ Zwar setzen weder § 14 Abs. 2 MarkenG noch Art. 5 Abs. 1 der Markenrechts-Richtlinie 2008/95/EG (vormals 89/104/EWG) dem Wortlaut nach ausdrücklich eine Eignung der Verletzungshandlung, den Adressaten zu einem Kauf zu veranlassen, voraus. Jedoch steckt dieser Umstand denknotwendig in dem Begriff der Ver-

⁷ BGH GRUR 2013, 1161 Rn. 60 – *Hard Rock Café*; GRUR 2016, 965 Rn. 20 – *Baumann II*.

⁸ Alexander FS Köhler, 2014, 23 (27); für Berücksichtigung der Wertungen im Rahmen der Interessenabwägung Ohly FS Bornkamm, 2014, 423 (437).

⁹ BGH GRUR 2002, 622 – *shell.de*; GRUR 2008, 628 Rn. 14 – *Imitationswerbung*.

¹⁰ StRspr, BGH GRUR 2001, 1050 – *Tagesschau*; GRUR 2002, 167 (171) – *Bit/Bud*; GRUR 2008, 628 Rn. 14 – *Imitationswerbung*.

¹¹ BGH GRUR 2005, 163 (165) – *Aluminiumräder*; GRUR 2008, 628 Rn. 14 – *Imitationswerbung*.

¹² BGH GRUR 2020, 1311 Rn. 58 – *Vorwerk*.

¹³ Ohly/Sosnitza/Sosnitza UWG § 5 Rn. 725; Böxler ZGE 2009, 357 (364f.); v. Nussbaum/Ruess MarkenR 2009, 233 (236); Koppensteiner wbl 2011, 587 (590); aA OLG Düsseldorf GRUR-Prax 2011, 429; Fezer GRUR 2010, 953; Goldmann GRUR 2012, 857 (859).

¹⁴ BGH GRUR 2008, 628 (629) – *Imitationswerbung*.

¹⁵ So aber Büscher GRUR 2009, 230 (236).

wechsungsgefahr, denn wenn die angegriffene Bezeichnung keinerlei Einfluss auf einen potenziellen Kaufentschluss hat, wird man auch keine Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft annehmen können, mit anderen Worten: eine Täuschung über die betriebliche Herkunft ist stets potenziell geeignet, den Adressaten zu der so gekennzeichneten Ware greifen zu lassen.

- 9 Für die Reichweite des Grundsatzes des Vorrangs markenrechtlicher Wertungen ist danach zu differenzieren, ob der Kennzeicheninhaber oder Dritte lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend machen.¹⁶ Diese Differenzierung scheint auch der BGH zu verfolgen wenn er darauf hinweist, dass Dritte, die nicht Markeninhaber sind, seit der Umsetzung der UGP-RL lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen Herkunftstäuschung geltend machen können.¹⁷ Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Solange sowohl die Voraussetzungen des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes als auch des lauterkeitsrechtlichen Irreführungsschutzes gegeben sind, besteht kein Konflikt. Sind Lauterkeitsrecht und Markenrecht jedoch nicht deckungsgleich, müssen die Wertungen des Sonderrechtsschutzes Vorrang haben, da das UWG dem Zeicheninhaber keine Schutzposition einräumen darf, die ihm nach Kennzeichenrecht nicht zukommt.

b) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche des Kennzeicheninhabers

- 10 Dies bedeutet für lauterkeitsrechtliche Ansprüche des *Kennzeicheninhabers*, dass der Verwender eines Kennzeichens, das zB wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig ist und auch nicht verkehrsdurchgesetzt ist (§ 8 Abs. 3 MarkenG), nicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 UWG eine Verwechslungsgefahr geltend machen kann, weil er sonst über den Umweg des UWG im Ergebnis doch Kennzeichenschutz erhielte.¹⁸
- 11 Problematisch ist vor dem Hintergrund des soeben Gesagten vor allem die Praxis der Rechtsprechung, **Formgestaltungen** lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz über § 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen *betrieblicher Herkunftstäuschung* zu gewähren, sodass etwa besonders gestaltete Gartenliegen,¹⁹ Handtaschen²⁰ oder ganze Produktprogramme²¹ ohne markenrechtliche Eintragung oder Verkehrsgeltung Nachahmungsschutz genießen können. Das Argument des BGH, hier werde nach dem UWG kein Schutz für eine Kennzeichnung, sondern für ein Produkt als konkretes Leistungsergebnis gewährt,²² vermag keinesfalls zu überzeugen. Abgesehen davon, dass der BGH noch in der Jeans-Entscheidung²³ im Verhältnis zum Geschmacksmusterschutz genau umgekehrt argumentierte (das UWG regle nur das Verhalten, während das Leistungsergebnis vom Sonderrechtsschutz erfasst werde), decken sich bei Lichte betrachtet die Anforderungen und Zielrichtungen von § 4 Nr. 9 lit. a UWG und Markenrecht bei Formgestaltungen: die lauterkeitsrechtlich geforderte wettbewerbliche Eigenart entspricht der konkreten Unterscheidungseignung der Marke und die Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft ist nichts anderes als

¹⁶ Dazu im Einzelnen *Sosnitza* ZGE 2013, 176 (185 ff.).

¹⁷ BGHZ 198, 159 Rn. 60 = GRUR 2013, 1161 – *Hard Rock Cafe*.

¹⁸ Ohly/Sosnitza/Sosnitza UWG § 5 Rn. 728; aA *Koppensteiner* wbl 2011, 587 (591 f.); *Thress* Rn. 179.

¹⁹ BGH GRUR 2007, 984 – *Gartenliege*.

²⁰ BGH GRUR 2007, 795 – *Handtaschen*.

²¹ BGH GRUR 2008, 793 – *Rillenkoffer*.

²² BGH GRUR 2009, 1162 Rn. 40 – *DAX*; GRUR 2008, 793 Rn. 26 – *Rillenkoffer*; GRUR 2007, 339 Rn. 23 – *Stufenleitern*.

²³ BGH GRUR 2006, 79 Rn. 18 – *Jeans*.

die Verwechslungsgefahr.²⁴ Dann besteht aber kein Anlass, die versäumte Anmeldung von Marken über das Lauterkeitsrecht zu privilegieren.²⁵

Gleiches gilt für nicht registrierte, eintragungsfähige Zeichen, die noch nicht Ver- 12
kehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG erreicht haben²⁶ oder wenn Markenrechts-
schutz nicht mehr besteht, etwa mangels Verlängerung (§ 47 Abs. 1 MarkenG) oder
nach Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit (§§ 49, 50, 51 MarkenG); in all die-
sen Fällen scheidet auch ein Anspruch des Zeichenverwenders nach § 5 Abs. 3 Nr. 1
UWG aus.²⁷ Greifen markenrechtliche Schranken ein, etwa die Grundsätze zum
Recht der Gleichnamigen nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG oder bei Beschaffen-
heitsangaben, § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, oder im Falle fehlender Benutzung, § 25
Abs. 1 MarkenG, kann sich der Inhaber ebenfalls nicht auf § 5 UWG berufen.²⁸

c) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter

Soweit *Dritte*, also sonstige Konkurrenten (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG), Wettbe- 13
werbsverbände (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG), Verbraucherverbände (§ 8 Abs. 3 Nr. 3
UWG) sowie bestimmte Kammern (§ 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG) eine Verwechslungsge-
fahr nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 UWG geltend machen, besteht zunächst grundsätzlich
nicht die die Vorrangthese begründende Gefahr der ungerechtfertigten Ausdehnung
des markenrechtlichen Schutzes zugunsten des Zeicheninhabers über das UWG, da
dieser das lauterkeitsrechtliche Vorgehen nicht steuern kann. Es spricht daher inso-
weit im Ausgangspunkt nichts gegen eine Anwendung von § 5 Abs. 3 Nr. 1
UWG.²⁹ Wenn man akzeptiert, dass der lauterkeitsrechtliche Irreführungsschutz
der Verbraucher durch die UGP-RL eine eigenständige Rolle zugewiesen bekom-
men hat, dann müssen die Akteure des UWG dies auch durchsetzen können, ohne
dass es auf den Willen des Markeninhabers ankommt. Damit ist das Prinzip der
Dispositionsbefugnis des Inhabers von individuellen Rechtspositionen deutlich
eingeschränkt worden. Unterlassungsansprüche können daher von allen Dritten
geltend gemacht werden,³⁰ während ein Schadensersatzanspruch von Drittkonkur-
renten nach § 9 UWG auf die Geltendmachung des konkreten Schadens beschränkt
ist, da die dreifache Schadensberechnung (vgl. → § 11 Rn. 36ff.) dem Zeicheninhab-
er vorbehalten ist.³¹ Auch wenn somit bei der Geltendmachung einer Verwech-
slungsgefahr nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 UWG durch Dritte nicht in gleicher Weise eine
ungerechtfertigte Ausdehnung der Individualposition des Zeicheninhabers droht,
erfordern markenrechtliche Wertungen jedoch auch hier Restriktionen. Insbeson-
dere können auch Dritte einen Lauterkeitsverstoß nicht auf nicht eintragungsfähige
Zeichen stützen. Dies hat vor allem Auswirkungen auf dreidimensionale Marken,
wie etwa die Ware selbst oder deren Verpackung. Derartigen Zeichen fehlt regelmä-

²⁴ So auch *Bornkamm* GRUR 2005, 97 (102).

²⁵ Ebenso *Hildebrandt* Marken § 26 Rn. 24; *Böxler* ZGE 2009, 357 (377).

²⁶ *Ohly/Sosnitza/Sosnitza* UWG § 5 Rn. 729; *Heermann* WRP 2004, 263 (271); *Ingerl* WRP 2004, 809 (814); *Böxler* ZGE 2009, 357 (376); aA *BGH* GRUR 2001, 443 (446ff.) – *Vienetta*; GRUR 2003, 332 (335f.) – *Abschlussstück*; GRUR 2005, 349 (352) – *Klemmbausteine III*; *Bornkamm* GRUR 2005, 97 (102).

²⁷ *Bornkamm* FS Loschelder, 2010, 31 (40); *Bornkamm* GRUR 2011, 1 (6); *Ohly/Sosnitza/Sosnitza* UWG § 5 Rn. 729.

²⁸ *Bornkamm* FS Loschelder, 2010, 31 (42); *Bornkamm* GRUR 2011, 1 (6); *Büscher* GRUR 2009, 230 (236); *Sosnitza* ZGE 2013, 176 (187f.); *Thress* Rn. 155.

²⁹ *Ohly/Sosnitza/Sosnitza* UWG § 5 Rn. 730; so nun auch *BGHZ* 198, 159 Rn. 60 = GRUR 2013, 1161 – *Hard Rock Cafe* zu § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG.

³⁰ Ebenso *Harte-Bavendamm* FS Loschelder, 2010, 111 (121).

³¹ *Sosnitza* ZGE 2013, 176 (189).

ßig die notwendige Unterscheidungskraft, weil der Verkehr in der Form lediglich eine technisch-funktionelle oder ästhetische Gestaltung erkennt, sodass Markenschutz nur in Betracht kommt, wenn die Gestaltung ganz ungewöhnlich ist und von den anderen Produkten am Markt deutlich abweicht (vgl. → § 5 Rn. 20).³² Diese Wertungen müssen bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 UWG beachtet werden, weil sonst eine Entgrenzung des Kennzeichenschutzes droht.³³ Nur was aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers hinreichend unterscheidungskräftiges Gestaltungselement ist, kann ihn daher zur Annahme einer bestimmten betrieblichen Herkunft verleiten.³⁴ Daher dürfen im Ergebnis für das sogenannte „Imitationsmarketing“ keine anderen Maßstäbe als im Markenrecht gelten.³⁵

2. Keine Konfliktlagen

- 14 Daneben gibt es eine Reihe von Fallgestaltungen, in denen nach dem Grundsatz des Vorrangs markenrechtlicher Wertungen (→ Rn. 6) von vornherein kein Konflikt mit den lauterkeitsrechtlichen Tatbeständen besteht, sodass das UWG problemlos angewendet werden kann.

a) Kein markenmäßiger Gebrauch

- 15 Relativ einfach ist die Sache bei fehlendem markenmäßigem Gebrauch (zur Abgrenzung → § 8 Rn. 33ff.). Soweit die Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG einen markenmäßigen Gebrauch voraussetzen, kann ohne einen solchen auf das Lauterkeitsrecht zurückgegriffen werden.³⁶ Das gilt zB auch für die bloße Entfernung eines fremden Kennzeichens.³⁷

b) Bösgläubige Markenmeldung

- 16 Wird eine Marke angemeldet, die von vornherein nicht in ihrer eigentlichen Funktion als Herkunftskennzeichen verwendet werden soll, sondern zweckwidrig allein zur Behinderung Dritter in Form sogenannter **Spekulations- oder Sperr- bzw. Defensivmarken**, dann kann ein lauterkeitsrechtlicher Anspruch auf Einwilligung in die Löschung nach §§ 3, 4 Nr. 4 UWG gegeben sein (vgl. → § 7 Rn. 19ff.). Der Grund dafür ist, dass das MarkenG gegen derartige missbräuchliche Verhaltensweisen keine hinreichenden Regelungen enthält. Sowohl die Zurückweisung der Eintragung nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 14, 37 Abs. 3 MarkenG als auch die spätere Löschung nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 14, 50 Abs. 3 MarkenG ist nur möglich, soweit die Bösgläubigkeit ersichtlich, also ohne großen Ermittlungsaufwand feststellbar ist. Diese der Beschleunigung des Amtsverfahrens geschuldete Einschränkung wird in derartigen Fällen aber häufig nicht gegeben sein, sodass eine Klage vor den Zivilgerichten auf Einwilligung in die Löschung sinnvoll ist und keine Schutzgrenzen umgeht. Die auf eine solche lauterkeitsrechtliche Klage hin vorgenommene Löschung wirkt analog § 52 Abs. 2 MarkenG ex tunc.³⁸

³² EuGH GRUR 2003, 514 Rn. 48 – Linde; GRUR 2006, 1022 Rn. 25 – Wicklerform.

³³ Ohly/Sosnitza/Sosnitza UWG § 5 Rn. 731.

³⁴ Sosnitza ZGE 2013, 176 (191); ebenso Harte-Bavendamm FS Loschelder, 2010, 111 (114).

³⁵ Ohly/Sosnitza/Sosnitza UWG § 5 Rn. 731; aA Harte-Bavendamm FS Loschelder, 2010, 111 (124); Schork S. 168f.; Thress Rn. 148ff.

³⁶ BGH GRUR 2005, 419 (422) – Räucherkatze.

³⁷ BGH GRUR 2004, 1039 (1041) – SB-Beschriftung.

³⁸ BGH GRUR 2014, 385 Rn. 22 – H 15.