

Claudia Kattermann-Weber

Das Verhältnis zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht

Der Schutz der 3D Gestaltung in Deutschland
und England



Nomos

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Inhaltsverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	17
1. Kapitel: Einleitung	21
I. Die dreidimensionale Marke	21
II. Die Interessengruppen im Rahmen von Marken- und Sonderrechtsschutz	22
III. Die 3-D-Gestaltung zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht	23
IV. Das Marken- und Passing-off-Recht im englischen Rechtssystem	25
V. Gang der Darstellung	26
2. Kapitel: Der Schutz von 3-D-Gestaltungen in Deutschland <i>vor</i> 1995	28
I. Der Schutz der Warengestaltung als Ausstattung nach dem WZG	28
1. Rechtsgeschichtliche Entwicklung des Kennzeichenschutzes	28
2. Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Schutzes der Warenaufmachung	35
a) Der Begriff der Ausstattung	35
b) Die Ausstattungsfähigkeit von Warengestaltungen nach § 25 WZG	37
aa) Rechtsprechung des RG	38
(1) Technische und ästhetische Warengestaltungen	38
(2) Der Beurteilungsmaßstab der Ausstattungsfähigkeit	39
bb) Rechtsprechung des BGH	40
(1) Technische und ästhetische Warengestaltungen	41
(2) Der Beurteilungsmaßstab der Ausstattungsfähigkeit	42
cc) Meinungsstand der Literatur	43
(1) Technische und ästhetische Warengestaltungen	44
(2) Der Beurteilungsmaßstab zur Ausstattungsfähigkeit	46
c) Die Verkehrsgeltung der Warengestaltung	46
d) Der Schutzzumfang der Warengestaltung	49

aa)	Warenzeichenmäßige Benutzung der Gestaltung	49
bb)	Verwechslungsgefahr der Gestaltungen als Zeichen	51
cc)	Die Verwendung an gleichen oder gleichartigen Waren	52
3.	Zusammenfassung des Schutzes der Warengestaltung als Ausstattung	52
II.	Der Schutz der Warengestaltung vor Nachahmung nach dem UWG und das Verhältnis zum WZG	53
1.	Rechtsgeschichtliche Entwicklung des Wettbewerbsrechts	53
2.	Voraussetzungen und Schutzzumfang der Warengestaltung vor Nachahmung	57
a)	Rechtsprechung des RG	58
aa)	Wahrung der Grenzen des WZG durch Erfordernis einer unlauteren Handlung nach § 1 UWG a.F.	59
(1)	Bloßes bzw. sklavisches Nachahmen	59
(2)	Täuschungsabsicht und Verwechslungsgefahr	60
(3)	Vermeidbare Herkunftstäuschung	62
(4)	Ausbeutung des guten Rufs	63
(5)	Preisunterbietung/Eindringen in Kundenkreis	64
(6)	Planmäßiges Heranschleichen	64
(7)	Persönlichkeitsrechtsverletzung	65
bb)	Meinungsstand der Literatur	66
cc)	Stellungnahme zur Rechtsprechung des RG und der Literatur	70
dd)	Zusammenfassung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung	73
b)	Rechtsprechung des BGH	74
aa)	Unterscheidung zwischen Nachahmung von Kennzeichen und Gestaltungen	75
bb)	Unterscheidung zwischen fehlenden Tatbestands- und Rechtsfolgevoraussetzungen gem. § 25 WZG	77
cc)	Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz im Falle fehlender Schutzvoraussetzungen nach § 25 WZG	78
(1)	Wettbewerbsliche Eigenart der Gestaltung und vermeidbare Herkunftstäuschung	79
(2)	Behinderung kurzlebiger Mode-Produkte	83
(3)	Einschieben in fremde Serie	84
dd)	Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz im Falle fehlender Rechtsfolgevoraussetzungen nach § 25 WZG	85
(1)	Fehlende Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung	86
(2)	Fehlende kennzeichenmäßige Benutzung	90
(3)	Fehlende Gleichartigkeit der Waren und Verwässerung	90
ee)	Stellungnahme zur Rechtsprechung des BGH	91
ff)	Meinungsstand der Literatur	93
(1)	Grundsatz der Nachahmungsfreiheit	93

(2) Technische und nichttechnische Warengestaltungen und die Abstandslehre	95
(3) Wechselwirkungslehre	96
(4) Wettbewerbliche Eigenart	97
(5) Unmittelbare Leistungsübernahme	100
(6) Fehlende zeitliche Schutzbegrenzung	102
III. Stellungnahme zum Meinungsstand der Literatur und Zusammenfassung	104
3. Kapitel: Schutz von 3-D-Gestaltungen in Deutschland <i>nach</i> 1995	106
I. Schutz der Warengestaltung nach dem neuen MarkenG	106
1. Rechtsgeschichtliche Entwicklung des MarkenG	106
2. Voraussetzungen und Schutzzumfang von Gestaltungen als 3-D-Marke	109
a) Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen Marke	109
aa) Unterscheidungseignung und Unterscheidungskraft	109
bb) Formspezifische Eintragungshindernisse, § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG	111
cc) Nicht eingetragene Marken und Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG	114
dd) Konkrete Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	115
ee) Freihaltebedürfnis der Mitbewerber und Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG	118
ff) Stellungnahme zur Markenfähigkeit der Warenform	119
b) Schutzzumfang der Produktgestaltung als dreidimensionale Marke	120
aa) Warenähnlichkeits- und Warenunähnlichkeitsbereich	120
bb) Weiter gehender Schutz der bekannten Marke	122
cc) Markenmäßige Benutzung der Gestaltung	124
(1) Rechtsprechung	124
(2) Meinungsstand der Literatur und Stellungnahme	126
dd) Das Erfordernis einer Verwechslungsgefahr	129
3. Stellungnahme und Zusammenfassung des Schutzes der Produktgestaltung als 3-D-Marke nach dem MarkenG	131
II. Schutz der Produktgestaltung vor Nachahmung nach dem UWG und das Verhältnis zum MarkenG	134
1. Rechtsgeschichtliche Entwicklung und Konkurrenzverhältnis	134
2. Voraussetzungen und Schutzzumfang der Produktgestaltung vor Nachahmung nach dem UWG	136
a) Anwendbarkeit des UWG bei fehlenden Schutzzvoraussetzungen nach dem MarkenG	136
aa) Rechtsprechung des BGH	136

bb)	Meinungsstand der Literatur	140
cc)	Stellungnahme unter Heranziehung des § 2 MarkenG	144
b)	Anwendbarkeit des UWG bei fehlenden Rechtsfolgevoraussetzungen nach dem MarkenG	145
aa)	Rechtsprechung des BGH	146
	(1) Vermeidbare Herkunftstäuschung und zumutbare Abweichungsmaßnahmen	150
	(2) Rufausbeutung/Rufanlehnung und rechtfertigender Grund	151
c)	Meinungsstand der Literatur und Stellungnahme	153
4. Kapitel: Der Schutz von 3-D-Gestaltungen in England vor 1994		157
I.	Der Kennzeichenschutz im englischen Recht vor und nach Erlass des TMRA 1875	157
1.	Rechtsgeschichtliche Entwicklung des Zeichenrechts	157
a)	Zeichenschutz durch <i>common law</i> und <i>equity law</i> bei der Passing-off-Klage	157
aa)	Englische Rechts- und Gerichtsstruktur	157
bb)	Englischer Zeichenschutz durch Passing off	160
b)	Zeichenschutz durch den ersten TMRA 1875 und seine Entwicklung	167
c)	Zusammenfassung zum Verhältnis des TMRA zur Passing-off-Klage	170
2.	Die weitere Entwicklung der Passing-off-Klage als sachliches Zeichenrecht	172
a)	Rechtsgeschichtliche Entwicklung seit 1875	172
b)	Voraussetzungen der Passing-off-Klage	178
aa)	Das Kriterium des Goodwill	180
	(1) Erwerb und Inhaberschaft des Goodwill und Verkehrsgeltung des Zeichens	182
	(2) Verlust des Goodwill	187
bb)	Irreführungs-/Verwechslungsgefahr des Verkehrs	189
	(1) Irreführung über Identität oder Herkunft der Ware	189
	(2) Irreführung über die Qualität oder Güte der Ware	190
	(3) Irreführung des relevanten Verkehrskreises	191
	(4) Grad der Irreführungsgefahr und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung	193
cc)	Schaden oder Schadenswahrscheinlichkeit	194
	(1) Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses	195
	(2) Gedankliches Inverbindungbringen und Ruf- bzw. Wertbeeinträchtigung	197
	(3) Bekanntheit, Berühmtheit und Verwässerung eines Zeichens	198

dd)	Meinungsstand der Literatur	199
II.	Der Schutz von Warengestaltungen als Zeichen nach dem TMA 1938	200
1.	Voraussetzungen und Schutzzumfang der Gestaltung als 3-D-Zeichen	200
a)	Schutzfähigkeit einer Produktgestaltung als Zeichen	200
aa)	Abgrenzung Unterscheidungseignung und Unterscheidungskraft des Zeichens	202
bb)	Wesensverschiedenheit von Ware und Aufmachung	203
cc)	Zweidimensionale Abbildung einer dreidimensionalen Warenform	204
b)	Schutzzumfang einer Produktgestaltung als Marke	205
aa)	Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit von Warengestaltungen	205
bb)	Verwechslungsgefahr der Produktgestaltungen	206
cc)	Zeichenmäßiger Gebrauch der Produktgestaltung	208
III.	Der Schutz von Produktgestaltungen durch die Passing-off-Klage und das Verhältnis zum TMA 1938	209
1.	Schutzvoraussetzungen und -umfang einer Produktgestaltung als sachliches Zeichenrecht	209
a)	Ausstattungsschutz der Gestaltung	210
b)	Unterscheidungskraft der Gestaltung – Goodwill	212
c)	Irreführungsgefahr und Verkehrsgeltung	214
d)	Schaden, Schadenswahrscheinlichkeit im Warenungleichartigkeitsbereich	217
2.	Grenzen des Passing-off-Schutzes und allgemeine Nachahmungsfreiheit	218
a)	Sachlicher Zeichen- und Nachahmungsschutz durch die Passing-off-Klage	218
b)	Exkurs: Nachahmungsschutz außerhalb der Passing-off-Klage	220
IV.	Zusammenfassung und Verhältnis des TMA 1938 zur Passing-off-Klage beim Schutz von Produktgestaltungen	224
5. Kapitel: Der Schutz von 3-D-Gestaltungen in England <i>nach</i> 1994		226
I.	Der neue TMA von 1994	226
1.	Rechtsgeschichtliche Entwicklung des TMA	226
2.	Voraussetzungen und Schutzzumfang der Gestaltung als 3-D-Marke	227
a)	Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Marke	227
aa)	Geltungsbereich nur für eingetragene Marken	227
bb)	Grafische Darstellbarkeit einer 3-D-Marke	228
cc)	Abgrenzung Unterscheidungseignung und Unterscheidungskraft	229

(1) Abstrakte Unterscheidungsseignung der 3-D-Marke, Sec. 3 (1) (a) TMA	230
(2) Konkrete Unterscheidungskraft der 3-D-Marke, Sec. 3 (1) (b) – (d) TMA	231
dd) Verkehrsdurchsetzung, Sec. 3 (1) 5. Unterabs. TMA	234
ee) Formspezifische Schutzhindernisse, Sec. 3 (2) (a) – (c) TMA	237
ff) Zusammenfassung der Schutzfähigkeitsvoraussetzungen von 3-D-Marken	239
b) Schutzzumfang der als 3-D-Marke registrierten Gestaltung	241
aa) Waren- und Zeichenidentität	241
bb) Markenmäßige Benutzung der Produktgestaltung	244
cc) Verwechslungsgefahr der Produktgestaltungen	248
dd) Weitergehender Schutz der bekannten Marke	257
3. Zusammenfassung des Schutzes von Produktgestaltungen als 3-D-Marke nach dem TMA	263
II. Verhältnis des Passing-off-Schutzes der 3-D-Gestaltungen zum Schutz der Produktgestaltung nach dem TMA	264
1. Bedeutung des Passing-off-Schutzes für 3-D-Marken und -Warenformen	264
a) Historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Gesetzes- und Richterrecht (<i>statute</i> und <i>common law</i>)	266
b) Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Passing-off-Klage und TMA	268
c) Auswirkungen der Erweiterung der Passing-off-Klage auf den Schutz von Produktgestaltungen	271
aa) Eingetragene sowie nicht eingetragene Marken und fehlende Verwechslungsgefahr	276
bb) Fehlende Warengleichartigkeit der Produktgestaltung	277
cc) Fehlende markenmäßige Benutzung der Gestaltung	277
(1) Zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung einer Herkunftstäuschung	279
III. Stellungnahme und Zusammenfassung des Verhältnisses von TMA und Passing-off-Klage	280
6. Kapitel: Zusammenfassung und rechtsvergleichende Betrachtung – der grundsätzlich abschließende Charakter des Markenrechts	284
I. Verhältnis des MarkenG zum UWG in Hinblick auf 3-D-Gestaltungen in Deutschland	284
1. Restriktiver Schutz der 3-D-Gestaltung nach dem MarkenG	284
2. Schwerpunkt der Nachahmungsfreiheit im Wettbewerbsrecht	286
II. Verhältnis des TMA zum Passing off in Hinblick auf 3-D-Marken in England	291

1.	Restriktiver Schutz der 3-D-Gestaltung nach dem TMA	291
2.	Schwerpunkt der zumutbaren Maßnahmen zur Unterscheidung von Gestaltungen im Passing-off-Recht	294
III.	Abgrenzung von MarkenG und UWG unter Beachtung des zeichenrechtlichen Charakters der Passing-off-Klage	298
1.	Grundsätzlich abschließende Regelung des MarkenG für 3-D-Gestaltungen	298
2.	Anwendung des UWG nur bei Rufbeeinträchtigung oder Rufausnutzung	302
IV.	Fazit	305
	Literaturverzeichnis	309