

Konkurrenz zum UWG und BGB

I. Lauterkeitsrecht

1. Im Anwendungsbereich des MarkenG

Problem: Steht UWG (insb. Irreführungsschutz nach § 5 UWG) selbständig neben MarkenG?

Str.

Bisher: Vorrangthese (h.M.)

Soweit das MarkenG anwendbar ist, besteht ein Vorrang ggü dem UWG, sodass dieses generell nicht anwendbar ist

(BGHZ 149, 191, 195 f. – *shell.de; Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, 2. Aufl. 2015, § 10 Rn. 3; a.A. (freie Anwendungskonkurrenz) *Fezer*, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 2 Rn. 2 ff.; *Deutsch*, WRP 2000, 854 ff. – vgl. auch § 2 MarkenG)

Grund: UWG darf mit seinen flexiblen Voraussetzungen die bewusst gesetzten Grenzen des MarkenG nicht aushebeln und überspielen.

Problem: Durch Art. 6 II lit. a UGP-RL kam § 5 II UWG ins deutsche Recht

=> „Der individualrechtliche Schutz aus dem Markenrecht und der lauterkeitsrechtliche Schutz nach dem UWG bestehen nunmehr

nebeneinander“ (BGH, GRUR 2013, 1161 Rn. 60 – *Hard Rock Café*)

Aber:

Ungeachtet der neuen Gesetzeslage bleibt das Gebot, die Wertungen des Sonderrechtsschutzes materiell-rechtlich zu beachten!

Konsequenzen:

Differenzierung danach, ob Kennzeicheninhaber oder Dritte lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend machen (*Sosnitzka*, ZGE 2013, 176; Ohly/*Sosnitzka*, UWG, 6. Aufl. 2014, § 5 Rn. 711 ff.)

(1) UWG-Ansprüche des Kennzeicheninhabers

Grundsatz:

Soweit sowohl MarkenG als auch UWG Anspruch gewähren, besteht kein Konflikt; soweit nicht deckungsgleich, müssen Wertungen des MarkenG Vorrang haben!

Folgen:

- Nicht eintragungsfähige Zeichen (z.B. § 8 II Nr. 1 MarkenG) begründen keine Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG.

- Nicht registrierte, aber eintragungsfähige Zeichen (unterhalb der Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG) begründen keine Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG.
- Wenn Markenschutz nicht mehr besteht (z.B. mangels Verlängerung, § 47 I MarkenG, oder nach Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit, §§ 49, 50, 51 MarkenG, scheidet § 5 II UWG aus.
- Soweit markenrechtliche Schranken eingreifen (§§ 23-25 MarkenG), kann sich Inhaber nicht auf § 5 II UWG berufen.

(2) UWG-Ansprüche Dritter

Grundsatz:

Dritte (= Konkurrenten, § 8 III Nr. 1 UWG, Wettbewerbsverbände, § 8 III Nr. 2 UWG, Verbraucherverbände, § 8 III Nr. 3 UWG, und Kammern, § 8 III Nr. 4 UWG) können Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG geltend machen, ohne dass es auf den Willen des Markeninhabers ankommt.

Allerdings gebieten auch hier materiell-rechtliche Wertungen des Markenrechts gewisse Einschränkungen:

- Nicht eintragungsfähige Zeichen können auch hier keine Irreführung nach § 5 II UWG begründen
- Rest an Verwechslungsgefahr hinzunehmen bei

- Recht der Gleichnamigen
- Lizenzen
- Abgrenzungsvereinbarungen
- Aufbrauchfristen

2. Außerhalb des Anwendungsbereichs des MarkenG

(+) UWG grds. anwendbar

a) Spekulationsmarke, § 4 Nr. 4 UWG

Bsp.: - Anmeldung von Namen oder Abbildungen
bekannter (lebender oder verstorbener) Per-
sönlichkeiten

- Anmeldung von gemeinfrei gewordenen be-
kannten Kunstwerken, wenn in auffälliger
Häufung bei einer Person

b) Sperrmarke, § 4 Nr. 4 UWG

Bsp.: - Wettbewerber benutzt nicht eingetragenes
Zeichen (noch keine Verkehrsbekanntheit
nach § 4 Nr. 2 erreicht)

=> kein Vorbenutzungsrecht!

- Schneller Erfolg im Ausland, kurz vor Markteintritt in Deutschland!

BGH, GRUR 2008, 621 – *AKADEMIKS*

II. Bürgerliches Recht

Bürgerlich-rechtlicher Schutz von Kennzeichen nach §§ 12, 823 I, 1004, 826 BGB tritt grds. hinter MarkenG zurück (BGH, GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*).

Anders allerdings bei Handeln außerhalb des geschäftlichen Verkehrs (BGH, GRUR 2002, 622, 624 – *shell.de*).