



Foto: Atelier Altenkirch

## **BGH-Special I. Zivilsenat:**

# **Unionsrechtsfreundliche Konsolidierung in der Rechtsprechung zum Lauterkeits- und Markenrecht**

Jörn Feddersen, RiBGH

GRUR-Jahrestagung

Augsburg, 20. September 2024

# Unionsrechtsfreundliche Konsolidierung in der Rechtsprechung zum Lauterkeits- und Markenrecht

## I. Einleitung

## II. Lauterkeitsrecht

1. Informationspflichten („Knuspermüsli II“, „Zigarettenausgabeautomat III“)
2. Irreführung („Hydra Energy“)

## III. Markenrecht

1. Bekannte 3-D-Marke und Modellspielzeug („VW Bulli“)
2. Unterscheidungskraft des Namens einer Sehenswürdigkeit („KÖLNER DOM“)

## IV. Fazit



# Einleitung

## Harmonisierung als „work in progress“

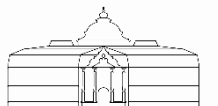
- Fortlaufende Rechtssetzung durch die EU und die Mitgliedstaaten
- Stetige Klärung des EU-Rechts durch den EuGH im Vorlageverfahren
  - Justitielle Arbeitsteilung: Klärung von Rechtsfragen vs. Tatsachenfeststellung und Rechtsanwendung im Einzelfall
- Nationale Gerichte als Integratoren des EU-Rechts in die mitgliedstaatliche Rechtspraxis:
  - Initiierung des Vorlageverfahrens

<b>Dänemark</b>	Højesteret	39	<b>217</b>
	Andere Gerichte	178	
<b>Deutschland</b>	Bundesverfassungsgericht	2	<b>3 079</b>
	Bundesgerichtshof	299	
	Bundesverwaltungsgericht	165	
	Bundesfinanzhof	362	
	Bundesarbeitsgericht	68	
	Bundessozialgericht	77	
	Andere Gerichte	2 106	
	<b>Estland</b>	Riigikohus	
Andere Gerichte	23		

Quelle: EuGH Jahresbericht 2023 - Rechtsprechungsstatistiken des Gerichtshofs, S. 33, Gesamtentwicklung 1952 bis 2023

(abrufbar unter [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7032/de/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7032/de/))

- unionsrechtsfreundliche Konsolidierung

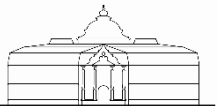


# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Rechtsbruchtatbestand oder Informationspflichtverletzung: § 3a vs. § 5a UWG

Frühere Rspr. des BGH:

- Unlauterkeit des Verstoßes gegen Informationspflichten in Bezug auf kommerzielle Kommunikation kann sich **sowohl aus § 3a als auch § 5a UWG** ergeben
- Wertungswidersprüche zu Art. 7 Abs. 1 und 5 UGP-RL konnten bisher nicht entstehen
  - Informationspflichten in Bezug auf kommerzielle Kommunikation konnten nach der Rspr. des BGH eine Unlauterkeit nach § 3a UWG nur dann begründen, wenn diese ihre Grundlage im Unionsrecht haben.
  - Verstoß gegen eine solche Informationspflicht nur dann spürbar iSv § 3a UWG an, wenn - wie nach § 5a Abs. 2 Satz 1 UWG erforderlich - der Verbraucher die ihm vorenthaltene wesentliche Information je nach den Umständen benötigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen, und deren Vorenthalten geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte (vgl. BGH, GRUR 2019, 82 Rn. 31 - Jogginghosen)



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Rechtsbruchtatbestand oder Informationspflichtverletzung: § 3a vs. § 5a UWG

Neue Rspr. des BGH (seit Urteil vom 7. April 2022 - I ZR 143/19, BGHZ 233, 193 - Knuspermüsli II):

- Nunmehr drohen Wertungswidersprüche, weil der neue Schadensersatzanspruch von Verbrauchern (§ 9 Abs. 2 Satz 1 UWG) nur Verstöße gegen § 5a UWG erfasst
- BGH ändert daher seine Rspr.: Informationspflichtverletzung bei **kommerzieller Kommunikation** unterfällt künftig **allein dem § 5a UWG**
- Nicht von der Änderung erfasst: Verletzung andere Informationspflichten, die nicht die kommerzielle Kommunikation betreffen; sie können weiterhin unter § 3a UWG subsumiert werden.

### § 9 UWG: Schadensersatz

(1) ...

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. **Dies gilt nicht für unlautere geschäftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie nach Nummer 32 des Anhangs.**

(3) ...



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Begriff der kommerziellen Kommunikation im Sinne von § 5b Abs. 4 UWG

### § 5b Abs. 4 UWG: Wesentliche Informationen (seit 28.5.2022 geltende Fassung – zuvor wortgleich in § 5a Abs. 4 UWG aF)

Als wesentlich im Sinne des § 5a Absatz 1 gelten auch solche Informationen, die dem Verbraucher auf Grund unionsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien **für kommerzielle Kommunikation** einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten werden dürfen.

### Art. 7 der RL 2005/29/EG (UGP-RL)

(1) Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände und der Beschränkungen des Kommunikationsmediums wesentliche Informationen vorenthält, die der durchschnittliche Verbraucher je nach den Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und die somit einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er sonst nicht getroffen hätte.

(5) Die im Gemeinschaftsrecht festgelegten Informationsanforderungen **in Bezug auf kommerzielle Kommunikation** einschließlich Werbung oder Marketing, auf die in der nicht erschöpfenden Liste des Anhangs II verwiesen wird, gelten als wesentlich.

### Art. 2 Buchst. f der RL 2000/31/EG (E-Commerce-RL; nicht geändert durch VO [EU] 2022/2065 [DSA])

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „**kommerzielle Kommunikation**“ alle Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer Organisation oder einer natürlichen Person dienen, die eine Tätigkeit in Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen reglementierten Beruf ausübt; die folgenden Angaben stellen als solche keine Form der kommerziellen Kommunikation dar:

- Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens bzw. der Organisation oder Person ermöglichen, wie insbesondere ein Domain-Name oder eine Adresse der elektronischen Post;
- Angaben in bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder Person, die unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemacht werden;



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Begriff der kommerziellen Kommunikation im Sinne von § 5b Abs. 4 UWG

- Begriff der kommerziellen Kommunikation in den RL 2000/31/EG und 2005/29/EG ist einheitlich auszulegen (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2023 - I ZR 14/23, GRUR 2024, 316 = WRP 2024, 462 - Bequemer Kauf auf Rechnung)
- Fälle der kommerziellen Kommunikation:
  - Werbung, die der Absatzförderung dient
  - Preisangaben
  - Nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben auf der Packung des Lebensmittels (vgl. BGHZ 233, 193 - Knuspermüsli II)
  - Vorvertragliche Informationen über Garantien (§ 312d BGB, Art. 246a § 4 EGBGB)



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Begriff der kommerziellen Kommunikation im Sinne von § 5b Abs. 4 UWG

- für Werbung vorgeschriebene Warnhinweise (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2023 - I ZR 176/19, GRUR 2023, 1704 [juris Rn. 27] = WRP 2024, 65 - Zigarettenausgabeautomat III; Urteil vom 11. Juli 2024 - I ZR 164/23, juris Rn. 19 - nikotinhaltige Liquids)
  - Warnhinweise selbst dienen zwar nicht der Absatzförderung, sondern eher der Abschreckung
  - Vorenthaltungsverbot des Art. 7 I UGP-RL umfasst alle Informationen, die eine informierte Entscheidung des Verbrauchers ermöglichen sollen, also auch solche verpflichtenden Informationen, die den Verbraucher von einem Vertragsschluss abhalten können oder sollen
  - Daher auch erfasst: Pflicht zur Information über gesundheitliche Risiken oder sonstige Gefahren durch Abbildungen und Warnhinweise
  - Daher auch erfasst: Verbot der Verdeckung von verpflichtend anzugebenden Informationen





# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Begriff der kommerziellen Kommunikation im Sinne von § 5b Abs. 4 UWG

### § 11 TabakErzG: Allgemeine Vorschriften zur Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen

(1) Für die Gestaltung und Anbringung der gesundheitsbezogenen Warnhinweise nach den §§ 12 bis 17 auf Packungen und Außenverpackungen von Tabakerzeugnissen gelten folgende allgemeine Anforderungen: **Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise**

1. sind in deutscher Sprache zu verfassen,
2. dürfen nicht mit Kommentaren, Umschreibungen oder Bezugnahmen versehen werden,
3. **dürfen** weder verwischbar noch ablösbar sein; bei anderen Tabakerzeugnissen als Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen in Beuteln dürfen die gesundheitsbezogenen Warnhinweise mittels Aufklebern aufgebracht werden, sofern diese nicht entfernt werden können,
4. dürfen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens, einschließlich des Anbietens zum Verkauf, **nicht teilweise oder vollständig verdeckt oder getrennt werden**; bei Packungen mit Klappdeckel, bei denen die Warnhinweise beim Öffnen der Packung getrennt werden, darf dies nur in einer Weise geschehen, die die grafische Integrität und die Lesbarkeit gewährleistet,
5. dürfen Steuerzeichen, Preisschilder, individuelle Erkennungsmerkmale sowie Sicherheitsmerkmale nicht verdecken oder trennen und
6. sind innerhalb der für sie vorgesehenen Fläche mit einem schwarzen, 1 Millimeter breiten Rahmen zu umranden.

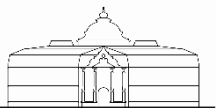
Die Abmessungen der gesundheitsbezogenen Warnhinweise sind im Verhältnis zur jeweiligen Fläche bei geschlossener Packung zu berechnen.

(2) Abbildungen von Packungen und Außenverpackungen, die für an Verbraucher gerichtete Werbemaßnahmen in der Europäischen Union bestimmt sind, müssen den Anforderungen dieses Unterabschnitts genügen.

### § 12 TabakErzG: Kennzeichnung von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak

Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak dürfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn Packungen und Außenverpackungen **folgende gesundheitsbezogene Warnhinweise** tragen:

1. den allgemeinen Warnhinweis „Rauchen ist tödlich“,
2. die Informationsbotschaft „Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.“ und
3. kombinierte Text-Bild-Warnhinweise.



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Begriff der kommerziellen Kommunikation im Sinne von § 5b Abs. 4 UWG

**Artikel 32 Abs. 1 VO (EU) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-VO): Anordnung der Informationen auf dem Kennzeichnungsetikett**

Die **Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise** werden zusammen auf dem Kennzeichnungsetikett angeordnet.

### **Artikel 19 CLP-VO: Gefahrenpiktogramme**

- (1) Das Kennzeichnungsetikett enthält das/die relevante/-n Gefahrenpiktogramm/-e zur Vermittlung einer bestimmten Information über die betreffende Gefahr.
- (2) Vorbehaltlich des Artikels 33 entsprechen Gefahrenpiktogramme den Anforderungen des Anhangs I Abschnitt 1.2.1 und des Anhangs V.
- (3) Das den jeweiligen Einstufungen entsprechende Gefahrenpiktogramm ist in den Tabellen in Anhang I angegeben, in denen die für die einzelnen Gefahrenklassen erforderlichen Kennzeichnungselemente aufgeführt sind.

### **Artikel 20 CLP-VO: Signalwörter**

- (1) Das Kennzeichnungsetikett enthält das relevante Signalwort entsprechend der Einstufung des gefährlichen Stoffes oder Gemisches.
- (2) Welches Signalwort der jeweiligen Einstufung entspricht, ist in den Tabellen in Anhang I Teile 2 bis 5 angegeben, in denen die für die einzelnen Gefahrenklassen erforderlichen Kennzeichnungselemente aufgeführt sind.
- (3) Wird das Signalwort "Gefahr" auf dem Kennzeichnungsetikett verwendet, erscheint das Signalwort "Achtung" dort nicht.

### **Artikel 21 CLP-VO: Gefahrenhinweise**

- (1) Das Kennzeichnungsetikett enthält die relevanten Gefahrenhinweise entsprechend der Einstufung des gefährlichen Stoffes oder Gemisches.
- (2) Welcher Gefahrenhinweis der jeweiligen Einstufung entspricht, ist in den Tabellen in Anhang I Teile 2 bis 5 angegeben, in denen die für die einzelnen Gefahrenklassen erforderlichen Kennzeichnungselemente aufgeführt sind.
- (3) Ist ein Stoff in Anhang VI Teil 3 aufgeführt, wird auf dem Kennzeichnungsetikett der Gefahrenhinweis für jede einzelne von dem Eintrag in diesem Teil erfasste Einstufung zusammen mit den Gefahrenhinweisen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels für alle anderen nicht von diesem Eintrag erfassten Einstufungen verwendet.
- (4) Die Gefahrenhinweise lauten wie in Anhang III angegeben.



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Verbleibender Anwendungsbereich des Rechtsbruchtatbestands (§ 3a UWG)

- Andere Informationspflichten, die nicht die kommerzielle Kommunikation betreffen
  - Informationen gem. § 479 Abs. 1 Satz 2 BGB im Zusammenhang mit einer Garantieerklärung des Verkäufers, die dem Verbraucher (erst) mit der Ware, also nach Abgabe der vertraglichen Willenserklärung des Verbrauchers, zugeht (BGH, 10.02.2022 – I ZR 38/21, WRP 2022, 452, Rn. 60 bis 67 – Zufriedenheitsgarantie).

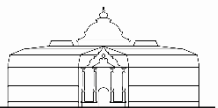
### **§ 479 Abs. 1 BGB: Sonderbestimmungen für Garantien**

Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich abgefasst sein. **Sie muss Folgendes enthalten:**

1. den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bei Mängeln, darauf, dass die Inanspruchnahme dieser Rechte unentgeltlich ist sowie darauf, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden,
2. den Namen und die Anschrift des Garantiegebers,
3. das vom Verbraucher einzuhaltende Verfahren für die Geltendmachung der Garantie,
4. die Nennung der Ware, auf die sich die Garantie bezieht, und
5. die Bestimmungen der Garantie, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes.

### **§ 443 Abs. 1 BGB: Garantie**

Geht der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer Erklärung oder einschlägigen Werbung, die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfügbar war, zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaftung insbesondere die Verpflichtung ein, den Kaufpreis zu erstatten, die Sache auszutauschen, nachzubessern oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen, falls die Sache nicht diejenige Beschaffenheit aufweist oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen nicht erfüllt, die in der Erklärung oder einschlägigen Werbung beschrieben sind (Garantie), stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie gegeben hat (Garantiegeber).



# Lauterkeitsrecht: Informationspflichten

## Verbleibender Anwendungsbereich des Rechtsbruchtatbestands (§ 3a UWG)

- Verbote von Angaben, die keine Information transportieren, sondern einer Irreführung entgegenwirken sollen
  - Art. 72 Abs. 3 Satz 2 BiozidVO (vgl. EuGH, Urteil v. 20.6.2024 - C-296/23, GRUR 2024, 1226 [juris Rn. 33] = WRP 2024, 908 – DM Drogerie Markt)

### **Artikel 72 VO (EU) 528/2012 (BiozidVO): Werbung**

(1) Jeder Werbung für Biozidprodukte ist zusätzlich zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 folgender Hinweis hinzuzufügen: "Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen." Diese Sätze müssen sich von der eigentlichen Werbung deutlich abheben und gut lesbar sein.

(2) In der Werbung darf das Wort "Biozidprodukte" in den vorgeschriebenen Sätzen durch den eindeutigen Verweis auf die beworbene Produktart ersetzt werden.

(3) In der Werbung für Biozidprodukte darf das Produkt nicht in einer Art und Weise dargestellt werden, die hinsichtlich der Risiken des Produkts für die Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt oder seiner Wirksamkeit irreführend ist. **Die Werbung für ein Biozidprodukt darf auf keinen Fall die Angaben** "Biozidprodukt mit niedrigem Risikopotenzial", "ungiftig", "unschädlich", "natürlich", "umweltfreundlich", "tierfreundlich" oder ähnliche Hinweise **enthalten**.



# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

Frühere Rspr. des BGH:

- Spezialgesetzliche Irreführungstatbestände sind neben § 5 UWG über § 3a UWG anwendbar
  - Zu § 7 Abs. 2 EichG und § 43 Abs. 2 MessEG (Verbot der „Mogelpackung“): BGH, Urteil v. 11.10.2017 - I ZR 78/16, GRUR 2018, 431 [juris Rn. 41] = WRP 2018, 413 - Tiegelgröße)
  - Zu § 3 HWG (Verbot der irreführenden Werbung für Arzneimittel): BGH, Urteil v. 7.5.2015 - I ZR 29/14, GRUR 2015, 1244 [juris Rn. 13] = WRP 2016, 44 - Äquipotenzangabe in Fachinformation)
- Unionsrechtlich (auch im Hinblick auf Anwendungsvorrang einer Spezialregelung nach Art. 3 Abs. 4 RL 2005/29/EG [UGP-RL]) unproblematisch, soweit Tatbestandsmerkmale deckungsgleich sind
  - Unproblematisch daher (wohl) im Hinblick auf das jeweils gleichwertig geregelte Irreführungsverbot in Art. 87 Abs. 3 Spiegelstrich 2 der RL 2001/83/EG (Arzneimittelkodex) und Art. 6 Abs. 1 UGP-RL



# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

### **Artikel 87 Abs. 3 RL 2001/83/EG**

Die Arzneimittelwerbung

- muss einen zweckmäßigen Einsatz des Arzneimittels fördern, indem sie seine Eigenschaften objektiv und ohne Übertreibung darstellt;
- darf nicht irreführend sein.

### **Artikel 6 UGP-RL: Irreführende Handlungen**

(1) Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie falsche Angaben enthält und somit unwahr ist oder wenn sie in irgendeiner Weise, einschließlich sämtlicher Umstände ihrer Präsentation, selbst mit sachlich richtigen Angaben den Durchschnittsverbraucher in Bezug auf einen oder mehrere der nachstehend aufgeführten Punkte täuscht oder ihn zu täuschen geeignet ist und ihn in jedem Fall tatsächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte:

- a) das Vorhandensein oder die Art des Produkts;
- b) die wesentlichen Merkmale des Produkts wie Verfügbarkeit, Vorteile, Risiken, Ausführung, Zusammensetzung (...)



# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

- Unionsrechtlicher Problemfall: Kollision der Marktverhaltensregelung mit Art. 6 UGP-RL
  - UGP-RL entfaltet nach ihrem Art. 4 in ihrem Anwendungsbereich vollharmonisierende Wirkung.
  - Anwendungsbereich (Art. 3 Abs. 1 UGP-RL): „unlautere Geschäftspraktiken im Sinne des Art. 5 der Richtlinie von Unternehmen gegenüber Verbrauchern vor, während und nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts“.
  - Art. 5 Abs. 4 Buchst. a UGP-RL: unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere solche, die irreführend im Sinne der Art. 6 und 7 dieser Richtlinie sind.
  - Der Umsetzung des Art. 6 der Richtlinie 2005/29/EG dient § 5 UWG.



# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

Neue Rspr. des BGH (BGH, Urteil v. 29.5.2024 - I ZR 43/23, GRUR 2024, 1041 [juris Rn. 51 f.] = WRP 2024, 933 - Hydra Energy):

- Im Anwendungsbereich der UGP-RL ist für die Anwendung von Marktverhaltensregelungen iSd § 3a UWG, die Tatbestandsmerkmale vorsehen, die dem Tatbestand des Art. 6 UGP-Richtlinie fremd sind, nur Raum, sofern die Richtlinie den von der Marktverhaltensregelung betroffenen Bereich nach den übrigen Absätzen des Art. 3 unberührt lässt.

### **Artikel 3 UGP-RL: Anwendungsbereich**

- (1) Diese Richtlinie gilt für unlautere Geschäftspraktiken im Sinne des Artikels 5 zwischen Unternehmen und Verbrauchern vor, während und nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts.
  - (2) Diese Richtlinie lässt das Vertragsrecht und insbesondere die Bestimmungen über die Wirksamkeit, das Zustandekommen oder die Wirkungen eines Vertrags unberührt.
  - (3) Diese Richtlinie lässt die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte von Produkten unberührt.
  - (4) Kollidieren die Bestimmungen dieser Richtlinie mit anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, die besondere Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken regeln, so gehen die Letzteren vor und sind für diese besonderen Aspekte maßgebend.
- (...)





# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

- Unionsrechtliche Spezialregelung können der UGP-RL vorgehen mit Blick auf
  - das in Art. 3 Abs. 2 der UGP-RL genannte **Vertragsrecht** (dazu BGH, Beschluss vom 10. Februar 2022 - I ZR 38/21, GRUR 2022, 500 [juris Rn. 67] = WRP 2022, 452 - Zufriedenheitsgarantie)
  - die in Art. 3 Abs. 3 der UGP-RL genannten Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten in Bezug auf die **Gesundheits- und Sicherheitsaspekte** von Produkten, zB. Vorschriften
    - des Lebensmittelrechts (vgl. BGH, Urteil vom 7. April 2022 - I ZR 143/19, BGHZ 233, 193 [juris Rn. 28] - Knuspermüsli II)
    - des Heilmittelwerberechts (vgl. BGH, GRUR 2022, 399 [juris Rn. 20] - Werbung für Fernbehandlung),
    - des Arzneimittelrechts (vgl. BGH, Beschluss vom 31. Oktober 2018 - I ZR 235/16, GRUR 2019, 97 [juris Rn. 11] = WRP 2019, 58 - Apothekenmuster I; Urteil vom 17. Dezember 2020 - I ZR 235/16, GRUR 2021, 628 [juris Rn. 14] = WRP 2021, 615 - Apothekenmuster II),
    - über Biozide (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 2022 - I ZR 16/22, GRUR 2023, 416 [juris Rn. 22] = WRP 2023, 447 - Stickstoffgenerator),
    - über die Werbung für Tabakerzeugnisse (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Juni 2020 - I ZR 176/19, GRUR 2020, 1002 [juris Rn. 15] = WRP 2020, 1300 - Zigarettenausgabeautomat I) oder
    - des Produktsicherheitsrechts (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 2017 - I ZR 258/15, GRUR 2017, 409 [juris Rn. 25] = WRP 2017, 418 - Motivkontaktlinsen).



# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

- Problemfall „Mogelpackung“ (§ 43 Abs. 2 MessEG)

### § 43 Abs. 2 MessEG: Anforderungen an Fertigpackungen

Es ist verboten, Fertigpackungen herzustellen, herstellen zu lassen, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, in Verkehr zu bringen oder sonst **auf dem Markt bereitzustellen**, wenn sie ihrer Gestaltung und Befüllung nach eine größere Füllmenge vortäuschen als in ihnen enthalten ist.



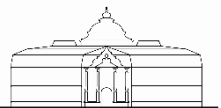
# Lauterkeitsrecht: Irreführung

## Rechtsbruch- oder Irreführungstatbestand: § 3a vs. § 5 UWG

### **BGH, GRUR 2024, 1041 - Hydra Energy:**

1. Die Vorschrift des § 43 Abs. 2 MessEG, die dem Schutz des Verkehrs vor Fehlannahmen über die relative Füllmenge einer Fertigpackung ("Mogelpackung") dient, fällt, soweit Handlungen von Unternehmen gegenüber Verbrauchern betroffen sind, in den Anwendungsbereich des Art. 3 Abs. 1 der in diesem Verhältnis eine Vollharmonisierung bewirkenden Richtlinie 2005/29/EG. Damit ist, weil insoweit die in den übrigen Absätzen des Art. 3 der Richtlinie 2005/29/EG vorgesehenen Ausnahmen nicht betroffen sind, für die lauterkeitsrechtliche Anwendung der Vorschrift des § 43 Abs. 2 MessEG als Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a UWG kein Raum, soweit sie Tatbestandsmerkmale - hier: das Merkmal der Bereitstellung auf dem Markt - vorsieht, die dem Tatbestand des Art. 6 der Richtlinie 2005/29/EG beziehungsweise des diese Vorschrift umsetzenden § 5 UWG fremd sind. Die Beurteilung der Irreführung über die relative Füllmenge einer Fertigpackung hat dann allein nach § 5 UWG zu erfolgen (Klarstellung zu BGH, Urteil vom 11. Oktober 2017 - I ZR 78/16, GRUR 2018, 431 [juris Rn. 41] = WRP 2018, 413 - Tiegelgröße).

2. Eine wettbewerblich relevante Irreführung über die relative Füllmenge einer Fertigpackung ("Mogelpackung") nach § 5 UWG liegt unabhängig von dem konkret beanstandeten Werbemedium - hier: Online-Werbung - vor, wenn die Verpackung eines Produkts nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der darin enthaltenen Füllmenge steht. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Fertigpackung nur zu zwei Dritteln gefüllt ist, sofern nicht die Aufmachung der Verpackung das Vortäuschen einer größeren Füllmenge zuverlässig verhindert oder die gegebene Füllmenge auf technischen Erfordernissen beruht.

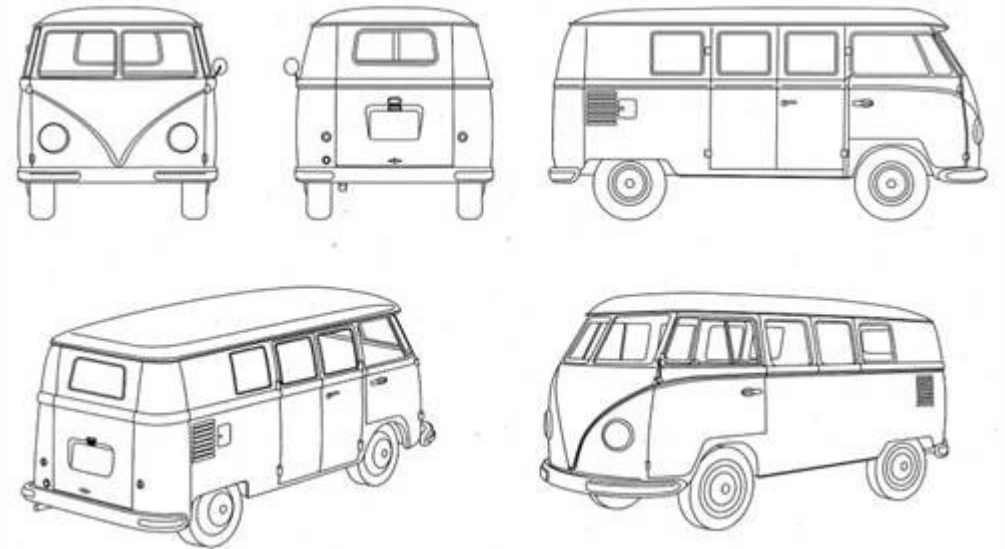


# Markenrecht: Bekannte 3-D-Markie und Modellspielzeug

BGH, Urteil vom 2. Mai 2024 - I ZR 23/23, GRUR 2024, 1033 = WRP 2024, 957 - VW Bulli

Sachverhalt: Die Klägerin stellt Kraftfahrzeuge her und vertreibt diese weltweit unter den Marken "Volkswagen", "VW" und "VW im Kreis". Sie ist Inhaberin der am 2. Mai 2006 angemeldeten und am 12. Juli 2006 unter der Registernummer 30627911 eingetragenen deutschen dreidimensionalen Marke (Klagemarke), die den VW Bus T1, auch genannt "Bulli", in fünf Ansichten zeigt:

Schutzbereich: Klasse 12 (Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und/oder auf dem Wasser sowie deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, einschließlich Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten); Klasse 28 (Spiele, Spielzeug, einschließlich Fahrzeugmodelle (verkleinert), insbesondere Modellautos und Spielzeugautos.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

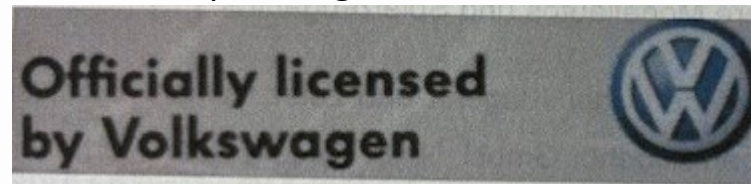
## Sachverhalt (Forts.):

Die Beklagte produziert und vertreibt hochpreisige Modellautos, darunter bevorzugt sogenannte Klassiker (Oldtimer) für Sammler und Werbekunden wie die im Unterlassungsantrag wiedergegebenen Modelle des VW Bus T1 ("Bulli"). Der VW Bus T1 wurde erstmals 1950 auf den Markt gebracht und findet sich bis heute im Straßenbild.

Die Beklagte war Lizenznehmerin zunächst der Klägerin und später einer 100 %igen Konzerntochter der Klägerin, der V. Z. GmbH. Unter diesem Lizenzverhältnis vertrieb sie unter ihrer Marke "Premium ClassiXXs" das folgende Modell eines VW Bus T1:



Auf der Verpackung dieses Modellautos brachte die Beklagte bis zum 31. Dezember 2012 den folgenden Lizenzvermerk an:



Die Beklagte kündigte die Lizenzbeziehungen mit der V. Z. GmbH zum 1. Dezember 2012.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

**Anträge der Klägerin:** Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Schadensersatz, Rückruf, Vernichtung und Urteilsbekanntmachung

## **Verfahrensgang:**

LG: Klageabweisung

OLG: Auf Berufung der Klägerin Klage vollständig zugesprochen

Begründung: rechtserhaltende Benutzung (+), Markenverletzung wegen Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz (+)

BGH: Auf Revision der Beklagten Aufhebung und Zurückverweisung



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## Streitpunkte im Revisionsverfahren:

- Rechtserhaltende Benutzung
  - Benutzungshandlungen der Beklagten für Modellfahrzeuge (Klasse 28) während der Fortdauer des (inzwischen beendeten) Lizenzverhältnisses mit Fremdbenutzungswillen für die Klägerin (§ 26 Abs. 2 MarkenG)
  - **Benutzungshandlungen der Klägerin für Kraftfahrzeuge (Klasse 12) durch Vertrieb von Ersatzteilen**
  - **Herkunftshinweisender Charakter der Benutzungshandlungen**
- Verletzungshandlung (Segelanweisung)
  - **Verwechslungsgefahr**
  - **Bekanntheitsschutz**



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## I. Rechtserhaltende Benutzung

- Verwendung muss der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 [juris Rn. 36 und 43] – Ansul).
- Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Der angesprochene Verkehr muss die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung ansehen. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird.
- Feststellung der markenmäßigen Benutzung („Benutzung für Waren“) wirft Probleme auf, wenn die Marke und die Ware identisch sind. Entscheidend ist allein die Verkehrsauffassung. Erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise in der Gestaltung nicht nur die Ware selbst, sondern fassen sie die Gestaltung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem Unternehmen auf, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der mit der Ware identischen Marke auszugehen (BGH, Urteil vom 13. Juni 2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072 [juris Rn. 25] = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; zur markenmäßigen Benutzung vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 [juris Rn. 28] - BMW-Emblem).
- Dreidimensionale Marken: Verkehr fasst Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auf, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen.
- Verbindung einer Formmarke mit weiteren wörtlichen oder bildlichen Kennzeichnungen: es muss geprüft werden, ob die Formmarke als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufzufassen ist. Allerdings kann eine dreidimensionale Marke unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachkennzeichnung auch in Verbindung mit einem Wortbestandteil benutzt werden, ohne dass dies zwangsläufig die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den Verbraucher in Frage stellt.
- Herkunftshinweisender Charakter für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden.

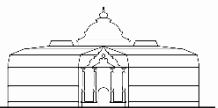




# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## I. Rechtserhaltende Benutzung (Forts.)

- OLG: Vertrieb von Ersatz- und Zubehörteilen sowie das Anbieten originalgetreuer Werksrestaurierungen für den VW Bus T1 ("Bulli") durch die Klägerin stellen rh. Benutzung für **Klasse 12 (Kfz)** dar.
- BGH: Es fehlt an den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen für eine Benutzung von Waren der **Klasse 12 (Kfz)**
  - Zwar wird eine Marke, die für eine Gruppe von Waren und - wie hier - für deren Einzelteile eingetragen ist, für alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren und für deren Einzelteile "ernsthaft benutzt", wenn sie nur für bestimmte Waren oder nur für die Einzelteile oder das Zubehör einiger der genannten Waren benutzt wird, es sei denn, aus relevanten Tatsachen und Beweisen ergibt sich, dass der Verbraucher, der solche Waren erwerben möchte, in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-721/18, GRUR 2020, 1301 [juris Rn. 53] - Ferrari/DU [testarossa]); vgl. auch EuGH, GRUR 2003, 425 [juris Rn. 40 bis 42] - Ansul).
  - Auch der Umstand, dass die Benutzung der betreffenden Marke keine Waren betrifft, die auf dem Markt neu angeboten werden, sondern bereits vertriebene Waren, nimmt ihr nicht den Charakter der Ernsthaftigkeit, wenn dieselbe Marke von ihrem Inhaber für Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird (vgl. EuGH, GRUR 2003, 425 [juris Rn. 43] - Ansul; GRUR 2020, 1301 [juris Rn. 34] - Ferrari/DU [testarossa]).
  - Voraussetzung für eine solche Zuordnung der Benutzung zu einer bereits vertriebenen Hauptware der gleichen Marke ist jedoch, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen überhaupt unter der betreffenden Marke - im Streitfall der (dreidimensionalen) Klagemarke - angeboten worden sind. Geschieht dies nicht, kann von einer "ernsthaften Benutzung" der Marke offenkundig keine Rede sein (vgl. EuGH, GRUR 2020, 1301 [juris Rn. 63 f.] - Ferrari/DU [testarossa]).
  - OLG hat lediglich ausgeführt, Angebot und Vertrieb von Ersatz- und Zubehörteilen für den VW Bus T1 ("Bulli") sowie die angebotenen originalgetreuen Werksrestaurierungen seien als solche unstrittig. Feststellungen zur tatsächlichen Verwendung der (dreidimensionalen) Klagemarke im Rahmen dieses Angebots hat es dagegen nicht getroffen.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## I. Rechtserhaltende Benutzung (Forts.)

- OLG: Lizenziertes Angebot von Modellautos durch die Beklagte stellen rh. Benutzung für **Klasse 28 (Modellautos)** dar. Benutzung der (auch) für Spielzeug- und Modellautos eingetragenen Klagemarke könne selbst bei einer originalgetreuen Fahrzeugnachbildung nicht als nicht (auch) herkunftshinweisend ausgeschieden werden, weil etwa Anknüpfungspunkt der Herkunftsvorstellungen des Verkehrs die Verwendung der Marke für Kraftfahrzeuge und nicht für Spielzeug sei und dies außerhalb des Schutzbereichs des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG liege. Andernfalls hätte die Klageformmarke im Bereich der Spielzeug- und Modellautos eine Schutzlücke, was unter Berücksichtigung der Bindung an die Eintragung nicht richtig sein könne.
- BGH: Es fehlt an den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen für eine Benutzung von Waren der **Klasse 28 (Modellautos)**
  - Markeneintragung verwehrt dem Tatgericht lediglich, vom Vorliegen von Eintragungshindernissen auszugehen und der Klagemarke jeden Schutz zu versagen. Sie hat dagegen nicht zur Folge, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform die Funktion eines Herkunftshinweises erfüllt; dies ist vielmehr anhand der jeweiligen Umstände positiv festzustellen.
  - Rückgriff auf die bei der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung vom OLG getroffenen Feststellungen scheidet aus:
    - Keine Bezugnahme im Berufungsurteil;
    - Begriffe der rechtserhaltenden Benutzung und der rechtsverletzenden Benutzung sind zudem nicht gleichzusetzen;
    - Feststellungen beziehen sich zudem auf die im Tenor des angefochtenen Urteils abgebildeten unverpackten Modelle; die rechtserhaltende Benutzung begründet das Berufungsgericht dagegen allein mit dem von der Beklagten angebotenen verpackten Modellauto. Dabei sind über eine etwaige Mehrfachkennzeichnung mit der Marke "VW im Kreis" auf dem Modell selbst noch weitere Zusätze auf der Verpackung angebracht - nämlich "Premium ClassiXXs", "VW T1 Bus" und "Limited Edition: 500 pieces" sowie ein Lizenzvermerk "Officially licensed by Volkswagen" -, die einen Einfluss auf die Verkehrswahrnehmung haben können und mit denen es deshalb einer gesonderten Auseinandersetzung bedarf.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## II. Segelanweisung: Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG)

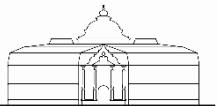
### § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1. (...)

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

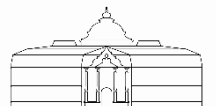
3. (...)



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## II. Segelanweisung Verwechslungsgefahr (Forts.)

- Markenmäßige Verwendung:
  - Im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes und jedenfalls auch zwecks Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer
  - Maßstab: Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers
  - Angesprochene Verkehrskreise: diejenigen Abnehmer, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen
  - Ermittlung der Verkehrsauffassung unterliegt nur einer eingeschränkten revisionsgerichtlichen Überprüfung dahingehend, ob das Berufungsgericht den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft hat und die Beurteilung mit den Denkgesetzen und den allgemeinen Erfahrungssätzen in Einklang steht. Da es sich nicht um eine Tatsachenfeststellung im eigentlichen Sinn, sondern um die Anwendung spezifischen Erfahrungswissens handelt, kann ein Rechtsfehler auch darin bestehen, dass die festgestellte Verkehrsauffassung erfahrungswidrig ist.
- OLG hat gemeint, es könne die Feststellungen zum Verkehrsverständnis selbst treffen, weil seine Mitglieder zum angesprochenen Verkehrskreis der Gesamtheit der Verbraucher zählten. Ergänzend seien die als qualifizierter Parteivortrag vorgelegten Gutachten aus Oktober und November 2015 zu berücksichtigen, deren Inhalt unbestritten sei. Hinzu kämen die Branchengewohnheiten und das Verkehrsverständnis bei Merchandising-Artikeln.
- BGH: Beurteilung wird nicht von den Feststellungen getragen und ist teilweise erfahrungswidrig:
  - Nach Feststellungen richten sich die (hochpreisigen) Modelle der Beklagten an Sammler und Werbekunden und damit an einen informierten Verkehrskreis. Demgegenüber ist das OLG von der Gesamtheit der Verbraucher ausgegangen, ohne festzustellen, dass das Verständnis der informierten Verkehrskreise mit dem der allgemeinen Verkehrskreise übereinstimmt.
  - Abstellen auf Verkehrsverständnis bei Merchandising-Artikeln ist erfahrungswidrig, weil hochpreisige Modellautos nicht mit Merchandising-Artikeln gleichgesetzt werden können, bei denen der Verkehr keinen besonderen Wert auf die Zuordnung zu einem bestimmten Hersteller legt.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## II. Segelanweisung Verwechslungsgefahr (Forts.):

- Markenmäßige Verwendung (Forts.)
- BGH: demoskopische Gutachten belegen markenmäßige Benutzung nicht:
  - Es wurde der allgemeine Verkehr befragt, nicht der hier angesprochene Verkehrskreis der Sammler und Werbekunden.
  - Ein Gutachten differenziert nicht zwischen den beiden Warenklassen und ist daher unergiebig für die zu beantwortende Frage der Kennzeichnungskraft und damit einhergehend einer markenmäßigen Benutzung der dreidimensionalen Klagemarke für Modellautos.
  - Dem anderen Gutachten lässt sich nichts dazu entnehmen, worauf sich die dort festgestellten Lizenzerwartungen des Verkehrs stützen. Zudem ist der Gegenstand der Befragung, das von der Beklagten in Lizenz vertriebene und im Tatbestand abgebildete Modellauto, mit einer Vielzahl weiterer Zusätze versehen - nämlich der VW im Kreis-Marke auf dem Modell selbst und "Premium ClassiXXs" mit und ohne ® sowie "Limited Edition: 500 pieces" auf der Verpackung - und stimmt damit nicht mit den im Streitfall angegriffenen (unverpackten) Modellen überein.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## III. Segelanweisung: Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG):

### § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1. (...)

2. (...)

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(...)



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## III. Segelanweisung Bekanntheitsschutz (Forts.):

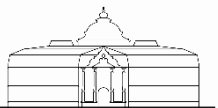
- Tatbestandsmerkmale:
  - Bekannte Marke: (+), Feststellung des OLG, dass Klagemarke für Kraftfahrzeuge bekannt ist, greift Revision nicht an.
  - Rechtsverletzende Benutzung in Gestalt der gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Zeichen: (+), Feststellung des OLG, dass Angebot und Vertrieb der angegriffenen Modellautos zur gedanklichen Verknüpfung führen, greift Revision nicht an.
  - Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der bekannten Marke: (+), Feststellung des OLG, dass Angebot und Vertrieb der angegriffenen Modellautos eine Ausnutzung darstellen, greift Revision nicht an.
  - **Unlauterkeit der Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft**
    - OLG: Markennutzung unter Verwirklichung dieser Eingriffstatbestandsmerkmale sei regelmäßig als unlauter zu qualifizieren; kein berechtigtes Interesse der Beklagten, die Klageformmarke ohne Gegenleistung zu nutzen.
    - BGH beanstandet diese Beurteilung.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## III. Segelanweisung Bekanntheitsschutz (Forts.):

- Unlauterkeit der Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft (Forts.)
  - Prüfung erfordert umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 [juris Rn. 44 und 49] - L'Oréal u.a.).
  - Die Frage, ob eine Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, erfordert eine Würdigung der Tatsachen und obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH, GRUR 2007, 318 – Adam Opel; GRUR 2019, 621 [juris Rn. 52] - ÖKO-Test Verlag).
  - BGH, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 29 f.] - Opel-Blitz II; GRUR 2023, 808 [juris Rn. 25] - DACHSER: Bei der Verwendung einer Marke im Rahmen der detailgetreuen Nachbildung von Kfz-Modellen ist Ausnutzung des Rufes der bekannten Herstellermarke "in unlauterer Weise" nur dann gegeben, wenn **über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise** versucht wird, den Ruf dieser Marke werblich zu nutzen. Es reicht nicht, dass beim Vertrieb solcher Spielzeugautos allein die eigene Marke des Spielzeugherstellers verwendet wird und sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergibt.

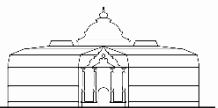




# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## III. Segelanweisung Bekanntheitsschutz (Forts.):

- Unlauterkeit der Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft (Forts.)
  - Diese Erwägungen zu Abbildungen von Wort- oder Wort-Bildzeichen auf Modellfahrzeugen sind auf die Übernahme der Form der dreidimensionalen Klagemarke uneingeschränkt übertragbar. Auch in diesem Fall ergibt sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig. Angesichts der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen im Modellspielzeugbau und der Erwartung, die der Verkehr hieran stellt, besteht - jenseits aller wirtschaftspolitischen Erwägungen zur Abgrenzung und Freihaltung von Primär- und Sekundärmärkten - auch ein berechtigtes Interesse der Beklagten, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen.
  - Revision beruft sich ohne Erfolg auf EuGH-Rspr.:
    - „Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten anzusehen, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.“ (EuGH, GRUR 2009, 756 [juris Rn. 41 und 50] - L'Oréal u.a.; GRUR 2011, 1124 [juris Rn. 74 und 90] - Interflora).
    - Hieraus folgt nicht, dass dem Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke auch außerhalb der klassischen "Trittbrettfahrer"-Konstellation die Unlauterkeit immanent ist. Die Ausnutzung des guten Rufs allein ist auch nach der Rspr. des EuGH noch kein die Unlauterkeit begründender Umstand.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## III. Segelanweisung Bekanntheitsschutz (Forts.):

- Unlauterkeit der Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft (Forts.)
  - Der Vertrieb von Spielzeug- oder Modellautos, bei denen sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergibt, ist mit den vom EuGH entschiedenen Konstellationen des "Trittbrettfahrens" oder des "parasitären Verhaltens" (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 [juris Rn. 41 und 90] - L'Oréal u.a.), nicht vergleichbar.
  - Es geht - anders als im Verfahren "L'Oréal u.a." (EuGH, GRUR 2009, 756), in dem die dortigen Beklagten Imitationen der Luxusparfüms der Markeninhaberin vertrieben - nicht darum, dass die Beklagte mit Imitaten in den originären (Kraftfahrzeug-)Markt der Klägerin eindringt. Vielmehr handelt es sich beim Modellbau um einen separaten Markt, den sich die Beklagte erschlossen hat und den sich auch die Klägerin (weiter) erschließen möchte. In diesem Markt ist (auch) die Reputation der Hersteller der Modellautos von Bedeutung, wie der deutliche Hinweis auf die Marke der Beklagten - "Premium ClassiXXs" - auf der Verpackung des von ihr angebotenen Modellautos zeigt.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 1033 - VW Bulli

## Leitsätze:

1. Bei der Verbindung einer Formmarke mit weiteren wörtlichen oder bildlichen Kennzeichnungen muss für die Beantwortung der Frage, ob der angesprochene Verkehr darin einen Herkunftshinweis versteht, geprüft werden, ob die Formmarke unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachkennzeichnung als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufzufassen ist. Eine solche Mehrfachkennzeichnung stellt nicht zwangsläufig die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den angesprochenen Verkehr in Frage (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Januar 2019 - C-698/17, juris Rn. 47 - Klement/EUIPO [Form eines Ofens]).
2. Dem Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke im Sinn von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG ist die Unlauterkeit außerhalb von "Trittbrettfahrer"-Konstellationen (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 [juris Rn. 41 und 90] - L'Oréal u.a.) nicht bereits immanent. Die Ausnutzung des guten Rufs allein ist auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union noch kein die Unlauterkeit begründender Umstand. Es kommt vielmehr auf den vom nationalen Gericht zu prüfenden konkreten Einzelfall an.
3. Der Vertrieb von Spielzeug- oder Modellautos, bei denen sich jeglicher Zusammenhang mit der (dreidimensionalen) Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 [juris Rn. 29] = WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II; Urteil vom 12. Januar 2023 - I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris Rn. 25] = WRP 2023, 715 - DACHSER), ist mit den vom Gerichtshof der Europäischen Union entschiedenen "Trittbrettfahrer"-Konstellationen, die eine Unlauterkeit der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke begründen, nicht vergleichbar.



# Markenrecht: Unterscheidungskraft des Namens einer Sehenswürdigkeit

BGH, Beschluss v. 12. Oktober 2023 - I ZB 28/23 GRUR 2024, 216 = WRP 2024, 329 - KÖLNER DOM

## Sachverhalt:

Die Anmelderin, die Hohe Domkirche zu Köln, hat das Zeichen „KÖLNER DOM“ am 18. Oktober 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25 und 35 angemeldet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Bedeutung - die Markenmeldung mit Beschluss vom 11. Dezember 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 14: Juwelierwaren; Schmuckwaren (...)

Klasse 16: Fotografien; Schreibwaren; Druckereierzeugnisse (...)

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen (...)

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen (für eine Vielzahl von Waren); Großhandelsdienstleistungen für Spieldosen, Stimmgabeln etc.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

**BPatG:** Zurückweisung der Beschwerde; Zulassung der Rechtsbeschwerde

Begründung: der Eintragung stehe hinsichtlich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25 und 35 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen; Zeichen zusammengesetzt aus adjektivierter Ortsangabe und Bauwerksbezeichnung; Bezeichnung der weltweit bekannten Kathedrale des Erzbistums Köln

**BGH:** Zurückweisung der Rechtsbeschwerde

## § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: Absolute Schutzhindernisse

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

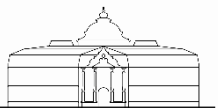
1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, (...)



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

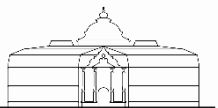
## Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft

- Unterscheidungskraft iSv Art. 4 Abs. 1 Buchst. b RL (EU) 2015/2436 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG: (konkrete) Eignung der Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel mit Herkunftshinweisfunktion aufgefasst zu werden (EuGH, GRUR 2015, 1198 [juris Rn. 59 f.] - [Kit Kat]; BGH, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 16] - NJW-Orange)
  - im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen.
  - Anschauung des angesprochenen Verkehrs (normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher) sowie Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenaktor
  - Nicht gegeben bei Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden
  - Bei weitem Warenoberbegriff greift Eintragungshindernis schon dann, wenn es hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren/DL vorliegt



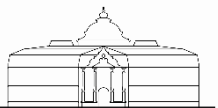
# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

- Waren der Klasse 14, 16 und 25, die regelmäßig als Souvenirartikel vermarktet werden
  - BPatG: Keine Unterscheidungskraft, da Abbildung oder Name des Kölner Doms lediglich motivartiger Hinweis auf die bekannte Sehenswürdigkeit; solche Produkte würden von verschiedenen Anbietern zur Erinnerung an den Besuch der berühmten Stätte vertrieben; nahezu sämtliche beanspruchten Waren würden als Souvenirartikel eingesetzt
  - BGH billigt diese Beurteilung
    - Mögliche Vermarktung als Souvenirartikel lässt Unterscheidungskraft noch nicht entfallen
    - Entscheidend ist, ob der Verkehr die Verwendung des Zeichens für diese Waren nur als Bezugnahme auf den Kölner Dom als Bauwerk oder als Unterscheidungsmittel für die Produkte auffasst (vgl. BGHZ 193, 21 [juris Rn. 24] – Neuschwanstein)
    - Jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn das angesprochene Publikum das Wort „KÖLNER DOM“ im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf wegen der großen Bekanntheit des Kölner Doms nur auf das Gebäude bezieht und deshalb nicht als Produktkennzeichen auffasst
    - So im Streitfall



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

- Waren der Klasse 14, 16 und 25, die regelmäßig als Souvenirartikel vermarktet werden (Forts.)
  - EuGH, GRUR 2018, 1146 – Neuschwanstein steht nicht entgegen
    - EuGH: für die Beurteilung des beschreibenden Charakters der Bezeichnung „Neuschwanstein“ ist unerheblich, dass die von einem solchen Zeichen erfassten Waren als Souvenirartikel verkauft werden. Dass einer Ware die Funktion als Souvenir zugeordnet wird, ist kein objektives, dem Wesen der Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Käufers abhängt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist. Vernünftigerweise ist nicht zu erwarten, dass die Erinnerung, auf die die Bezeichnung „Neuschwanstein“ Bezug nimmt, in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise eine Beschaffenheit oder ein wesentliches Merkmal der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen anzeigt
    - Anders BGHZ 193, 21 [juris Rn. 15] - Neuschwanstein: Unterscheidungskraft fehlt, wenn das angesprochene Publikum das Wort "Neuschwanstein" im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf wegen der großen Bekanntheit des Schlosses nur auf das Gebäude bezieht und deshalb nicht als Produktkennzeichen auffasst.





# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

- Waren der Klasse 14, 16 und 25, die regelmäßig als Souvenirartikel vermarktet werden (Forts.)
  - EuGH, GRUR 2018, 1146 – Neuschwanstein steht nicht entgegen (Forts.)
    - Ausführungen des EuGH beziehen sich nicht auf Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft,
    - EuGH hatte zu prüfen, ob die Beurteilung des Gerichts der Europäischen Union, die Bezeichnung „Neuschwanstein“ verfüge nicht über einen beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c UMV (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), Rechtsfehler aufweist
    - EuGH hat ausschließlich entschieden, dass der Charakter einer Ware als Souvenirartikel für den beschreibenden Charakter unerheblich ist
    - Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c RL (EU) 2015/2436) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt (EuGH, GRUR 2004, 674 [juris Rn. 67 f.] - Postkantoor; BGHZ 193, 21 [juris Rn. 28] – Neuschwanstein
    - Im Streitfall ist ausschließlich zu prüfen, ob BPatG das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft rechtsfehlerfrei bejaht hat
    - BPatG hat auch nicht auf eine (nicht existente) Warenklasse „Souvenirartikel“ abgestellt, sondern jeweils bezogen auf die einzelnen angemeldeten Waren geprüft, ob das Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

- EuGH-Vorlage mit Blick auf EuGH, GRUR 2018, 1146 – Neuschwanstein nicht erforderlich:
  - Die teilweise abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens „Neuschwanstein“ durch den EuGH und den Senat beruht darauf, dass der EuGH - ebenso wie der BGH - im Registerverfahren allein eine Rechtsprüfung vorzunehmen und dabei die Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz zugrunde zu legen hat.
    - EUIPO und BPatG hatten nicht dieselben Feststellungen hinsichtlich des Verkehrsverständnisses im Hinblick auf die Bedeutung des Zeichens „Neuschwanstein“ getroffen.
  - Außerdem hatte der BGH auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts allein zu prüfen, ob dieses das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft mit Recht bejaht hat. Der EuGH hat im Hinblick auf dieses Schutzhindernis lediglich eine Prüfung vorgenommen, ob das Gericht der Europäischen Union seine Entscheidung in ausreichender Weise begründet hat und insoweit keine Rechtsprüfung vorgenommen.



# Markenrecht: BGH, GRUR 2024, 216 - KÖLNER DOM

## Leitsätze:

1. Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn es hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt.
2. Fasst der Verkehr das aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit - bestehend aus einer adjektivierten Ortsangabe und einer Bauwerksbezeichnung (hier: Kölner Dom) - gebildete Zeichen im Zusammenhang mit Waren, die als Reiseandenken oder -bedarf in Betracht kommen, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren auf, fehlt dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Festhaltung BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 - Neuschwanstein; Abgrenzung zu EuGH, Urteil vom 6. September 2018 - C-488/16, GRUR 2018, 1146 - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).



# Fazit

## Unionsrechtsfreundliche Konsolidierung in der Rechtsprechung zum Lauterkeits- und Markenrecht

### Zum Lauterkeitsrecht:

- „Konsolidierung I“: Der BGH hat den Anwendungsbereich des Rechtsbruchtatbestands (§ 3a UWG) mit Blick auf Irreführung und Informationspflichten (§§ 5, 5a UWG) unionsrechtsfreundlich neu justiert.

### Zum Markenrecht:

- „Konsolidierung II“: Bei der Anwendung harmonisierten Rechts ist es Aufgabe der mitgliedstaatlichen Gerichte, einen ihnen zustehenden Bewertungsspielraum auszuschöpfen (BGH - VW Bulli).
- „Konsolidierung III“: Die Übertragung von Judikaten des EuGH erfordert eine genaue Prüfung ihrer rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen (BGH - KÖLNER DOM).





Foto: Atelier Altenkirch

**BGH-Special I. Zivilsenat:**

**Unionsrechtsfreundliche Konsolidierung in der Rechtsprechung zum Lauterkeits- und Markenrecht**

**Special Thanks!**