

## Report Germany to Question B

***“To what extent can intellectual property rights (trademarks, patents, designs, copyrights, designations of origin) limit comparative advertising?”***

**Prof. Dr. Olaf Sosnitza**

### 1. Legal framework for the applicable rules on comparative advertising

#### 1.1 Does your legal system provide for specific rules applicable to comparative advertising?

Die vergleichende Werbung ist in § 6 UWG geregelt, basierend auf der Richtlinie 97/55/EG vom 06.10.1997 zur Änderung von 84/450/EWG, mittlerweile neu verkündet als 2006/114/EG vom 12.12.2006.

#### 1.2 If so, in which regime are these provisions placed (e.g. Unfair Competition Law, Intellectual Property Law, Consumer Law, Advertising Law, Media Law, General Private Law protecting privacy, other)?

Geregelt ist die vergleichende Werbung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

#### 1.3 What is the relation between the provisions on comparative advertising and the provisions on the protection of identifying signs, Trade Mark Law, in particular?

Die Frage nach dem Verhältnis der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zur vergleichenden Werbung und dem Markenrecht ist im deutschen Recht umstritten. Da bei vergleichender Werbung in aller Regel Marken, Produkte oder der Name eines Mitbewerbers erkennbar gemacht werden, stehen § 6 UWG und die Normen des Markenrechts bei vergleichender Werbung regelmäßig in Konkurrenz. Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und des Markengesetzes unterscheiden sich. Daher muss die Konkurrenz aufgelöst werden.

Voraussetzung für eine Verletzung des Markenrechts ist, dass eine markenmäßige Benutzung vorliegt, also die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers.<sup>1</sup> Geschäftlicher Verkehr bedeutet jede der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks dienende Tätigkeit.<sup>2</sup>

Demnach muss der vergleichend Werbende das fremde Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr benutzt haben.

Ein Großteil in Literatur und Rechtsprechung und auch der deutsche Gesetzgeber nehmen an, dass im Bereich der vergleichenden Werbung kein markenmäßiger Gebrauch vorliegt. Danach ist Markenbenutzung in vergleichender Werbung keine Verletzung des Markenrechts, solange

---

<sup>1</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage 2003, § 14, Rn. 206; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, Rn. 1818.

<sup>2</sup> v. Schultz/Schweyer, Markenrecht Kommentar, 2. Auflage 2007, § 14 MarkenG, Rn. 9.

keine eigenen Produkte beworben werden, sondern eine Abgrenzung der eigenen Produkte von den Produkten des Markeninhabers erfolgt. Es findet mithin keine Benutzung der Marke für die eigenen Produkte statt, sondern eine Bezugnahme auf die Produkte des Konkurrenten.<sup>3</sup> Auch der europäische Gesetzgeber sieht eine Verletzung von Markenrechten als nicht gegeben an, wenn die Benutzung unter Beachtung der aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine solche Unterscheidung bezweckt, welche die Unterschiede zum Konkurrenzprodukt objektiv herausstellen soll.<sup>4</sup>

Gegen diese Auffassung hat sich aber der EuGH in der „O2“-Entscheidung ausgesprochen. Demnach liegt auch in der Verwendung einer Marke in der vergleichenden Werbung auch bei bloßer Abgrenzung der eigenen Produkte von denen der Konkurrenten eine markenmäßige Benutzung.<sup>5</sup> Der Werbende ziele darauf ab, den Absatz seiner Waren und Dienstleistungen zu fördern.<sup>6</sup>

Allerdings nimmt der EuGH eine vermittelnde Ansicht ein, indem er das Markengesetz aufgrund der Markenbenutzung zwar für anwendbar erklärt, jedoch feststellt, dass der Inhaber einer Marke dem Werbenden die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen oder identischen Zeichens nicht verbieten kann, wenn die Werbung alle Zulässigkeitsvoraussetzungen des Art. 3a I der Richtlinie 84/450/EWG erfüllt.<sup>7</sup> Damit die Benutzung untersagt werden kann, muss

- die Benutzung im geschäftlichen Verkehr stattfinden,
- ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgen,
- für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit derjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und
- sie die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.<sup>8</sup>

#### 1.4 Are the provisions on comparative advertising very specific as to the requirements of legal comparative advertising?

§ 6 Abs. 1 UWG erklärt jede vergleichende Werbung für zulässig, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. Absatz 2 enthält dann einen Negativkatalog. Darin finden sich alle Fälle, in denen die grundsätzlich zulässige vergleichende Werbung ausnahmsweise unzulässig ist.<sup>9</sup> Insoweit unterscheidet sich die deutsche Regelung von den Vorgaben des Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG, welcher kumulative Bedingungen für die Zulässigkeit vergleichender Werbung enthält. Umstritten ist, ob § 6 Abs. 2 UWG neben einem Zulässigkeitskatalog auch einen Verbotskatalog enthält.

In der Literatur wird teilweise vertreten, dies sei nicht der Fall. Gegen die Annahme eines Verbotskataloges soll sprechen, dass Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG keine Regelung enthält, wonach die Mitgliedstaaten aus der Zulässigkeit der vergleichenden Werbung den Umkehrschluss ziehen und die Werbung für unzulässig erklären dürfen, wenn die

<sup>3</sup> RegE MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 75; RegE Gesetz über vergleichende Werbung, BT-Drucks. 14/2959, S. 7 aE; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Auflage 2003, § 14, Rn. 145, 153.

<sup>4</sup> Erwägungsgrund 15 der RL 97/55/EG des europäischen Parlaments und des europäischen Rates vom 06.10.1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung.

<sup>5</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (699, Rn. 33, 36) – *O2/Hutchinson*; ebenso: *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage 2009, § 6, Rn. 234.

<sup>6</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (699, Rn. 35) – *O2/Hutchinson*.

<sup>7</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (700, Rn. 51) – *O2/Hutchinson*.

<sup>8</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (700, Rn. 57) – *O2/Hutchinson*.

<sup>9</sup> Vgl. hierzu auch *Piper/Ohly/Sosnitza*, UWG, 5. Auflage 2010, § 6, Rn. 39.

Voraussetzungen der Vorschrift nicht erfüllt sind. Nach dieser Auffassung lässt die Richtlinie die Frage der Unzulässigkeit offen.<sup>10</sup> Auch die Entstehungsgeschichte, sowie der Zweck von Art. 3a der Richtlinie 97/55/EG und Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG sollen gegen die Annahme einer Verbotskatalogtheorie sprechen.<sup>11</sup> Im Ergebnis gesteht diese Ansicht den Gerichten bei der Frage, ob eine unzulässige vergleichende Werbung nach § 6 Abs. 2 UWG vorliegt, einen erweiterten Spielraum zu.

Die herrschende Meinung vertritt dagegen die Auffassung, dass § 6 Abs. 2 UWG neben einem Zulässigkeitskatalog auch einen Verbotskatalog enthalte, wonach eine Werbung, welche die Voraussetzungen der Vorschrift nicht erfüllt, vom Mitgliedsstaat verboten werden muss.<sup>12</sup> Hierfür spricht in erster Linie der Harmonisierungszweck der Richtlinie.<sup>13</sup>

Der EuGH hat sich zunächst in seiner „Pippig“-Entscheidung der herrschenden Meinung angeschlossen.<sup>14</sup> Danach müssen die Anforderungen des Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 97/55/EG durch die vergleichende Werbung kumulativ erfüllt sein, damit diese zulässig sein kann.<sup>15</sup> Diese Auffassung bestätigt der EuGH in der „Toshiba“-Entscheidung.<sup>16</sup>

### 1.5 Is the specific legal framework of comparative advertising enshrined in acts of positive legislation or judge made law?

Sowohl als auch. Die vergleichende Werbung ist in § 6 UWG kodifiziert, aber durch die Rechtsprechung von EuGH und BGH näher ausgestaltet.

Der EuGH geht von einer weiten Definition der vergleichenden Werbung aus.<sup>17</sup> Der Inhalt des Vergleichs ist im Interesse der Verbraucher an objektiver Information ebenfalls weit auszulegen und hat drei Bestandteile: Angaben über das Angebot des Werbenden, Angaben über das Angebot des Mitbewerbers und Angaben über das Verhältnis der beiden zueinander.<sup>18</sup>

Die Rechtsprechung des BGH zum Tatbestand der vergleichenden Werbung knüpft an die Rechtsprechung des EuGH an und nimmt einen Vergleich dann an, wenn eine Äußerung auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen Bezug nimmt.<sup>19</sup> Dabei soll es egal sein, welche Form die Äußerung aufweist, ob die Bezugnahme unmittelbar oder mittelbar erfolgt und ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Waren und Dienstleistungen und denen des Mitbewerbers erfolgt.<sup>20</sup>

### 1.6 Is the general approach of the rules governed by the interest of protecting competitors (“the competitor is entitled to not have people talking about him”) with exceptions for legal comparative advertising or to the contrary governed by a primacy of free commercial speech limited for illegal comparative advertising?

---

<sup>10</sup> Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage 2009, § 6, Rn. 18.

<sup>11</sup> Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage 2009, § 6, Rn. 20 f.

<sup>12</sup> Begr. RegE BT-Drucks. 14/2959, S. 6; Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG, PAngV, UKlaG, 28. Auflage 2010, § 6 UWG, Rn. 3; Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Auflage 2010, § 6, Rn. 8.

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Begr. RegE BT-Drucks. 14/2959, S. 6.

<sup>14</sup> EuGH, GRUR 2003, 533 ff. – Pippig Augenoptik/Hartlauer.

<sup>15</sup> EuGH, GRUR 2003, 533 (536, Rn. 54) – Pippig Augenoptik/Hartlauer.

<sup>16</sup> EuGH, GRUR 2002, 354 (355, Rn. 32) – Toshiba/Katun.

<sup>17</sup> EuGH, GRUR 2002, 354 (355, Rn. 30) – Toshiba/Katun; zustimmend: Fezer, Lauterkeitsrecht: UWG, 2. Auflage 2010, § 6, Rn. 49.

<sup>18</sup> EuGH, GRUR 2003, 533 (535, Rn. 37) – Pippig Augenoptik/Hartlauer.

<sup>19</sup> BGH, GRUR 2004, 607 (611) – Genealogie der Düfte; bestätigt durch: BGH, GRUR 2005, 348 (348) – Bestellnummerübernahme.

<sup>20</sup> BGH, GRUR 2004, 607 (611) – Genealogie der Düfte.

Ziel der Richtlinie 84/450/EWG, später geändert durch die Richtlinie 97/55/EG, war es, „den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher“ zu fördern.<sup>21</sup>

Das Ziel der Regelungen über vergleichende Werbung scheint nicht zu sein, unrechtmäßige vergleichende Werbung einzuschränken, sondern rechtmäßige vergleichende Werbung grundsätzlich zuzulassen. Fälle unzulässiger vergleichender Werbung sind in § 6 Abs. 2 UWG als Ausnahmetatbestände aufgeführt. Die Unzulässigkeit ist also die Ausnahme, die Zulässigkeit zur Förderung des Wettbewerbs die Regel. Daher genießt die Werbefreiheit nach den Vorstellungen des deutschen Gesetzgebers offensichtlich Vorrang vor dem Schutz der Mitbewerber.

1.7 Is the scope of the specific provisions on comparative advertising limited to archetypical forms of comparative advertising (as described in the introduction) or does it also cover ...

Vergleichende Werbung ist gem. § 6 Abs. 1 UWG jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. Darüber hinaus ist der Tatbestand der vergleichenden Werbung weder durch die Richtlinie noch im deutschen Recht näher umschrieben.

1.8 General remarks or relevant aspects not mirrored in the questions

Nein.

## **2. Conditions for lawful comparative advertising in relation with IP rights**

No matter how far the scope of the provisions relating to comparative advertising is extended, there will always be a requirement that another participant in the market (though not necessarily a direct competitor) be identifiable. So it is almost inevitable that comparative advertising makes use of identifiers of that market participant. Such identifiers may relate to the identity of this market participant (e.g. the firm) or this market participant's products (mostly trade marks). In the line of cases described above 1.7 (d) design protection will be an issue, in the line of cases described above 1.7 (c) the protection of geographical indications. Finally, depending on the scope of Copyright Law, the identifiers used on comparative advertising or the imitated design itself might be copyrighted works.

Depending on the scope of application of the provisions relating to comparative advertising and the various IP rights at issue there will be an overlap between the rules of IP Law and the provisions relating to comparative advertising. The following questions try to assess the scope of application of such IP rights and their relation to the provisions governing comparative advertising in a bi-directional manner.

---

<sup>21</sup> Erwägungsgrund 2 der Richtlinie 97/55/EG.

## 2.1 Which IP rights protecting identifying signs besides trade marks may collide with the provisions on comparative advertising in your legal system?

### a) Urheberrecht

Die Richtlinie zur vergleichenden Werbung berücksichtigt das Verhältnis zum Urheberrecht nicht. Urheberrecht und Lauterkeitsrecht stehen grundsätzlich unabhängig nebeneinander. Der BGH hat in der „Parfümflakon“-Entscheidung entschieden, dass ein Mitbewerber keine Möglichkeit hat, über das Urheberrecht vergleichende Werbung des Werbenden zu unterbinden.<sup>22</sup> Dies ergibt sich nicht (nur) aus dem Erschöpfungsgrundsatz, sondern aus der generellen Zulässigkeit der Nutzung von Abbildungen von Konkurrenzprodukten im Rahmen üblicher Absatzmaßnahmen.<sup>23</sup> Andernfalls würde sich auch ein Widerspruch zu den Zielen der Richtlinie ergeben, die eine Förderung des Wettbewerbs anstrebt.

### b) Persönlichkeitsrecht

Auch Persönlichkeitsrechte, wie das Recht am eigenen Bild gemäß §§ 22, 23 KUG, stehen grundsätzlich unabhängig neben der Regelung der vergleichenden Werbung in § 6 UWG. Daher ist die Abbildung eines Prominenten ohne dessen Einwilligung selbst dann nicht nach § 23 Abs. 1 KUG gerechtfertigt, wenn er für das Konkurrenzzeugnis wirbt.<sup>24</sup> Wird dagegen in der vergleichenden Werbung nur ein Bildfragment der Konkurrenzwerbung gezeigt, auf dem der prominente Werbeträger nicht zu identifizieren ist, steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Prominenten dem Werbevergleich nicht entgegen.<sup>25</sup>

## 2.2 As for the rules protecting identifiers, esp. Trade Mark Law:

(a) Does your Trade Mark Law require for infringement that the protected trade mark be used in a particular manner, in particular as indicator of commercial origin, in other words does trade mark protection require the use of the protected sign “as a trade mark”? If not, are there any other specific requirements for an infringing use?

Im deutschen Recht setzen Identitätsschutz, Verwehlungsschutz und Bekanntheitsschutz die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers voraus, § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG. Also muss die Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers benutzt werden, damit eine Verletzung des Markenrechts vorliegen kann.<sup>26</sup> Zu Einzelheiten des Streits um die markenmäßige Benutzung in vergleichender Werbung: s.o. 1.3.

Der BGH verlangt in jedem Fall des § 14 Abs. 2 MarkenG eine markenmäßige Benutzung.<sup>27</sup>

Der EuGH sieht eine Benutzung i.S.d. Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104/EG (jetzt 2008/95/EG) als gegeben an, wenn der Werbende die Zeichen mit dem Zweck verwendet, die

<sup>22</sup> BGH, GRUR 2001, 51 (53) – Parfümflakon.

<sup>23</sup> BGH, GRUR 2001, 51 (53) – Parfümflakon.

<sup>24</sup> Vgl. LG München, AfP 2004, 295; Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Auflage 2010, § 6, Rn. 20 a.E.

<sup>25</sup> OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 1058 (1059) – Bildfragment.

<sup>26</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage 2003, § 14, Rn. 206; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, Rn. 1818.

<sup>27</sup> BGH, GRUR 2005 583 (583) – Lila-Postkarte.

von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen zu identifizieren.<sup>28</sup> Die Benutzung muss dabei *herkunftshinweisend* sein, das heißt, dass das jüngere Zeichen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens und somit als Marke benutzt wird.<sup>29</sup> Eine solche herkunftshinweisende Benutzung liegt insbesondere dann vor, wenn die Benutzung den Verdacht aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den Waren und Dienstleistungen des Dritten und dem Markeninhaber besteht. Erforderlich ist zumindest eine gedankliche Verknüpfung mit der älteren Marke.<sup>30</sup>

**a) § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 5 Abs. 1 lit. a RL**

Der EuGH legt den § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entsprechenden Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 89/104/EG (jetzt 2008/95/EG) so aus, dass „der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung, die nicht alle in Art. 3a I der Richtlinie 84/450/EG (jetzt 2008/95/EG) genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.“<sup>31</sup> Der EuGH sieht die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern als die Hauptfunktion der Marke an.<sup>32</sup>

Wenn aber keine Funktion der Marke beeinträchtigt wird, dann kann der Markeninhaber der Verwendung auch nicht widersprechen.<sup>33</sup> Daher ist die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken vom Schutz der Vorschrift ausgenommen.<sup>34</sup>

**b) § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/ Art. 5 Abs. 1 lit. b RL**

Hinsichtlich der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 89/104/EG (jetzt 2008/95/EG) hat der EuGH entschieden, dass der Grad an Ähnlichkeit nicht so hoch sein muss, dass für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr einer Verwechslung besteht. Ausreichend ist vielmehr die gedankliche Verknüpfung von Zeichen und Marke durch die beteiligten Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit.<sup>35</sup>

Der Schutz des Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie ist weiter als der Schutz des Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie, da letzterer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und damit die Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt.<sup>36</sup>

**c) § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG/ Art. 5 Abs. 2 RL**

Für die Benutzung ist entscheidend, ob sie die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der ähnlichen Marke i.S.d. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EG (jetzt 2008/95/EG) in unlauterer Weise ausnutzt. Um dies festzustellen sind insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie

<sup>28</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (761, Rn. 53) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>29</sup> EuGH, GRUR Int. 1999, 438 (441, Rn. 38) – *BMW*.

<sup>30</sup> EuGH, GRUR 2004, 58 (60, Rn. 40) – *Adidas-Salomon/Fitnessworld*.

<sup>31</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (761, Rn. 65) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>32</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (761, Rn. 58) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>33</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (761, Rn. 60) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>34</sup> EuGH, GRUR 2002, 692 (693, Rn. 16) – *Hölterhoff*; GRUR 2009, 756 (761, Rn. 61) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>35</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (759, Rn. 36) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>36</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (761, Rn. 59) – *L'Oréal/Bellure*.

die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe entscheidend.<sup>37</sup> Die gilt auch für identische Zeichen.<sup>38</sup>

(b) If the use of an identifying sign in comparative advertising is covered by Trade Mark Law or specific rules protecting firms, liability under Trade Mark Law or specific rules protecting firms may be excluded with the lack of a risk of confusion. Problems arise, however, where identical trade marks are used for identical products, which is very likely in the case of word marks. Is such use always considered an infringement or can the assumption of a risk of confusion be rebutted, if another owner's trade mark is obviously used to identify this owner's products?

Im deutschen Recht wird die Verwechslung im UWG und im Markenrecht geschützt:

**a) UWG**

§ 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG normiert, dass ein Werbevergleich, der im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt, unlauter ist.

**b) Markenrecht**

Die Darstellung fremder Zeichen ist nicht per se unzulässig, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise kein Eindruck entsteht, dass auch der Werbende seine eigenen Produkte mit dem Vergleich bezeichnet.<sup>39</sup> Zum Streit vgl. oben 1.3.

Nimmt man eine Verletzung i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an, ist auch eine Anwendung des § 6 Abs. 2 UWG nicht ausgeschlossen.

(c) If not, is there an exemption for the indicating use of the protected sign and is comparative advertising an accepted case of such indicating use? If so, is it required that the comparative advertising be legal under the requirements for comparative advertising?

Es gibt keinen Befreiungstatbestand. Die Gefahr der Verwechslung selbst ist nur anhand der Wirkung auf den Verkehr zu beurteilen.

(d) Does legal comparative advertising provide for a justification for a trade mark infringement?

Die Verwendung einer fremden Marke in einer vergleichenden Werbung kann nur dann zulässig sein, wenn die vergleichende Werbung ihrerseits rechtmäßig ist.<sup>40</sup> Da Anspruchskonkurrenz von wettbewerbsrechtlichen und markenrechtlichen Ansprüchen bei der Benutzung einer Marke bei vergleichender Werbung herrscht, ist die rechtmäßige vergleichende Werbung keine Rechtfertigung für die Verletzung. Markenrechtliche Verletzung und Wettbewerbsverletzung stehen also nebeneinander, eine Rechtfertigung ist damit nicht verbunden. Gleichwohl ist vom EuGH ein Gleichlauf gewollt.<sup>41</sup> Eine

<sup>37</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (760, Rn. 44) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>38</sup> EuGH, GRUR 2009, 756 (760, Rn. 44) – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>39</sup> *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Auflage 2003, § 14, Rn. 153.

<sup>40</sup> Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 2006/114/EG.

<sup>41</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (699, Rn. 45) – *O2/Hutchinson*.

Markenverletzung soll ausscheiden, wenn die Marke im Rahmen einer rechtmäßigen vergleichenden Werbung benutzt wird.<sup>42</sup> Das bedeutet aber nicht, dass der EuGH mit der Zulässigkeit der Markenbenutzung umgekehrt auch die Benutzung in der vergleichenden Werbung zulässt. Dies würde eine ungerechtfertigte Rechtsschutzverkürzung des Markeninhabers nach sich ziehen.<sup>43</sup>

(e) Does your legal system contain specific provisions governing the relationship of Trade Mark Law and the rules on comparative advertising?

Nein.

(f) Does your legal system contain provisions limiting legal comparative advertising to a principle of indispensability with regard to the use of the compared party's IP rights?

Nein.

2.3 As for the rules protecting design, esp. Design Law, Unfair Competition Law:

(a) In what manner is creative design (not entailing works of art or technical inventions) protected in your legal system?

Die wichtigsten Schutzrechte für kreative Gestaltungen sind das Geschmacksmuster- und das Urheberrecht. Sie schützen die ästhetische Leistung eines Produkts. Nach Urheberrecht werden unter anderem auch Werke der angewandten Kunst, die einen Gebrauchszweck aufweisen, geschützt. Für ein urheberrechtliches Werk werden aber recht hohe Anforderungen an die persönliche Schöpfung gestellt. Das Geschmacksmusterrecht stellt zwar inhaltlich niedrigere Anforderungen, erfordert andererseits aber die formale Registrierung.

(b) Is there an overlap with the provisions relating to comparative advertising?

Das deutsche Geschmacksmuster- und Urheberrecht enthält keine eigenen Regelungen über vergleichende Werbung. Ausreichender Schutz wird über das Wettbewerbs- und Markenrecht gewährleistet.

(c) What are the consequences of the overlap?

(-)

2.4 In what manner are geographical indications protected in your legal system? Is there an overlap with the provisions relating to comparative advertising?

Geographische Herkunftsangaben werden in Deutschland auf drei Ebenen geregelt.

#### **a) National**

---

<sup>42</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 (699, Rn. 45) – *O2/Hutchinson*.; vgl. auch: *Ohly*, Anm.z. EuGH, GRUR 2008, 698 (701) – *O2/Hutchinson*; ebenso: *Sack*, GRUR 2008, 201 (203).

<sup>43</sup> *Ohly*, Anm.z. EuGH, GRUR 2008, 698 (701) – *O2/Hutchinson*.



Auf nationaler Ebene wird der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch die §§ 126 ff. MarkenG gewährleistet.

**b) Europa**

Die Verordnung Nr. 510/06 (vormals Verordnung Nr. 2081/92) gewährt Schutz für geographische Angaben, Lebensmittel und Agrarerzeugnisse, wobei zwischen Ursprungsangaben und geographischen Angaben unterschieden wird. Der Schutz ist verhältnismäßig weitgehend, zumal eingetragene Bezeichnungen sich nicht in Gattungsbezeichnungen umwandeln können.

**c) International**

International schützt das TRIPS-Abkommen in den Art. 22 bis 24 die geographischen Herkunftsangaben. Deutschland hat zusätzlich zweiseitige Abkommen mit Frankreich, Kuba, Italien, Griechenland, Spanien und der Schweiz geschlossen.

Die nationalen und internationalen Regelungen sind neben den Vorschriften zur vergleichenden Werbung anwendbar.<sup>44</sup>

(a) Does your legal system permit to compare products protected by designations of origin, that do not benefit from the same designation of origin? If so, under which circumstances? Will a comparison of prices or quality be allowed? In which way is the reference to the competitor's designation of origin allowed in your legal system?

Die Richtlinie 97/55/EG sieht vor, dass sich bei Waren mit Ursprungsbezeichnung die vergleichende Werbung nur auf Waren desselben Ursprungs beziehen darf, Art. 3a Abs. 1 lit. f der Richtlinie 97/55/EG (jetzt Art. 4 lit. e der Richtlinie 2006/114/EG). Diese Vorgaben hat der deutsche Gesetzgeber jedoch nicht in nationales Recht umgesetzt. Die Bundesregierung war seinerzeit der Ansicht, dass insoweit die Verordnung 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (inzwischen ersetzt durch Verordnung 510/2006, ABl. Nr. 93 v. 31.03.2006, S. 12) ausreichend Schutz gewähre. Dies trifft indessen nicht in allen Fällen zu, da sowohl der Anwendungsbereich als auch der Schutzbereich der Verordnung enger ist. Daher wird dafür plädiert, die Richtlinienregelung, obwohl sie rechtspolitisch verfehlt ist,<sup>45</sup> im Wege der richtlinienkonformen Auslegung entweder bei § 6 Abs. 2 Nr. 1 UWG<sup>46</sup> oder im Rahmen der Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG<sup>47</sup> zu berücksichtigen.

(b) Is the solution identical when the announcer highlights its own IP Rights or designation of origin in a comparative advertising?

Ja.

2.5 As for rules protecting creative works, esp. Copyright Law: Copyright Law may become critical, if either the identifiers used in a comparative advertisement

---

<sup>44</sup> BGH, GRUR 1988, 453 (455) – *Ein Champagner unter den Mineralwässern*.

<sup>45</sup> Piper/*Ohly*/Sosnitza, UWG, 5. Auflage 2010, § 6, Rn. 11.

<sup>46</sup> Piper/*Ohly*/Sosnitza, UWG, 5. Auflage 2010, § 6, Rn. 11.

<sup>47</sup> Sack, WRP 2008, 301 (305).

are protected by a copyright or in the case of imitation marketing the imitated product is protected by a copyright.

(a) Under which circumstances will your legal system grant copyright protection either to identifiers or to product design?

(1) Voraussetzungen

Zunächst ist im deutschen Recht Voraussetzung, dass ein Schutzsubjekt vorliegt. § 1 UrhG begrenzt den Schutz auf Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Werke sind gem § 2 Abs. 2 UrhG persönliche geistige Schöpfungen. Auch wenn ein schon vorhandenes Werk bearbeitet wird, unterfällt es dem Schutz des UrhG gem. § 3 UrhG, da das vorhandene Werk und die Bearbeitung als selbständige Werke gelten.

Um als Werk i.S.d. UrhG zu gelten, muss das Werk eine gewisse Schöpfungs- bzw. Gestaltungshöhe erreichen. Diese richtet sich nach dem Grad der Individualität, wodurch einfache Alltagserzeugnisse vom Schutz ausgenommen werden sollen. Nicht maßgeblich sind Herstellungsaufwand,<sup>48</sup> Werkumfang<sup>49</sup> und Gebrauchszweck.<sup>50</sup> Der erforderliche Grad an Gestaltungshöhe bestimmt sich nach der jeweiligen Werkart.<sup>51</sup>

Für die Frage der Bearbeitung ist entscheidend, dass der Bearbeiter dabei eine eigene persönliche geistige Schöpfung einbringt, § 3 S. 1 UrhG. Der Urheber des Ursprungswerkes behält dabei seinen Schutz, der Bearbeiter erhält eigenen Schutz, so stehen die Urheberrechte beider Urheber nebeneinander.<sup>52</sup>

(2) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz

Neben den Schutz aus dem UrhG kann auch wettbewerbsrechtlicher Schutz treten. Außerhalb der grundsätzlich bestehenden Nachahmungsfreiheit ist ein wettbewerbsrechtlicher Schutz des Werkes nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG dann möglich, wenn die urheberrechtlich nicht geschützte Leistung eine Eigenart aufweist und besondere Umstände bei der Leistungsübernahme hinzutreten.<sup>53</sup> Abgestellt wird also auf die Unlauterkeit der konkreten Handlung bei der Übernahme der nicht eigenen Leistung. Bei Einschlägigkeit des § 24 UrhG, also bei Schaffung eines neuen Werkes in freier Benutzung eines anderen Werkes, ist dem Urheber des älteren Werkes eine Berufung auf die §§ 3, 4 Nr. 9 UWG, und damit den ergänzenden Schutz, versagt.<sup>54</sup>

(b) As for design protection: Is there an overlap with the provisions relating to comparative advertising?

Nein.

(c) What are the consequences of the overlap?

(-)

---

<sup>48</sup> *Wandtke/Bullinger*, Praxiskommentar zum Urheberrecht: UrhR, 3. Auflage 2009, § 2, Rn. 26 mwN.

<sup>49</sup> *Wandtke/Bullinger*, Praxiskommentar zum Urheberrecht: UrhR, 3. Auflage 2009, § 2, Rn. 27 f. mwN.

<sup>50</sup> BGH; GRUR 1987, 903 (904).

<sup>51</sup> Vgl. hierzu ausführlich: *Wandtke/Bullinger*, Praxiskommentar zum Urheberrecht: UrhR, 3. Auflage 2009, § 2, Rn. 48 ff.

<sup>52</sup> *Wandtke/Bullinger*, Praxiskommentar zum Urheberrecht: UrhR, 3. Auflage 2009, § 3, Rn. 2.

<sup>53</sup> BGH, GRUR 1999, 923 (926) – *Tele-Info-CD*.

<sup>54</sup> *Wandtke/Bullinger*, Praxiskommentar zum Urheberrecht: UrhR, 3. Auflage 2009, § 2, Rn. 163.

2.6 Sanctions and enforcement: How does your legal system sanction the unlawful use of another owner's IP Right in a comparative advertising? Are there differences between the sanctions regarding the involved IP right? Do these sanctions and/or enforcement procedures differ from the sanctions and enforcement of illegal comparative advertising?

Im deutschen Wettbewerbsrecht regeln §§ 8 bis 10 UWG die Rechtsfolgen unlauterer vergleichender Werbung. Danach hat der Anspruchsteller Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung der geschäftlichen Handlung, hier des Werbevergleichs. Daneben kann er – einen entsprechenden Schaden und Verschulden vorausgesetzt – gem. § 9 UWG auf Schadensersatz klagen oder gem § 10 UWG den Gewinn herausverlangen.

Auch das Markenrecht kennt Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Verletzten Markeninhabers gem. § 14 Abs. 5, 6 MarkenG.

Daneben sieht das deutsche Recht in § 18 MarkenG Vernichtungs- und Rückrufansprüche und in § 19 MarkenG einen selbständigen Auskunftsanspruch vor. Flankierend normiert § 19a MarkenG Ansprüche auf Urkundenvorlage und Sachbesichtigung.

Zudem bestehen Unterschiede in der Aktivlegitimation. Während das Markenrecht die Ansprüche dem Inhaber einer Marke zubilligt, können lauterkeitsrechtliche Ansprüche neben den Mitbewerbern grundsätzlich auch von Wettbewerbs- und Verbraucherverbänden sowie Industrie-, Handels- und Handelskammern geltend gemacht werden, § 8 Abs. 3 UWG.

Allerdings nimmt die herrschende Meinung an, dass § 8 Abs. 3 UWG teleologisch reduziert werden muss, so dass auch beim Schutz den das UWG vermittelt, nur der betroffene Mitbewerber als aktivlegitimiert angesehen werden kann, wenn und soweit ausschließlich seine individuellen Interessen betroffen sind.<sup>55</sup> Es handelt sich also primär um einen Mitbewerberschutz. Die Gegenansicht hält am Wortlaut fest und geht von einer Verbandsklagebefugnis aus,<sup>56</sup> weil sich gerade unabhängige und rechtlich sachkundige Körperschaften dem Allgemeininteresse widmen und das UWG gerade auch die Allgemeinheit schützen soll.<sup>57</sup>

2.7 Self-Regulation: Do codes of conduct on this subject exist in your country?

Selbstregulierungsmechanismen zur vergleichenden Werbung finden sich etwa in

- § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Wettbewerbsregeln des Deutschen Brauer-Bundes e.V.,<sup>58</sup>
- § 4 Abs. 4 der Wettbewerbsregeln des Deutschen Mälzerbundes e.V.,<sup>59</sup>
- Art. 3 Nr. 4 der Wettbewerbsregeln des Fahrlehrerverbandes Berlin e.V.,<sup>60</sup>
- Art. 3 Nr. 4 der Wettbewerbsregeln des Landesverbandes der Hessischen Kraftfahrlehrer e.V.,<sup>61</sup>

---

<sup>55</sup> *Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Sack*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage 2009, § 8, Rn. 53; *Piper/Ohly/Sosnitzer*, UWG, 5. Auflage 2010, § 8, Rn. 88.

<sup>56</sup> *Münker* in: Festschrift für Ullmann, S. 781 (782).

<sup>57</sup> *Münker* in: Festschrift für Ullmann, S. 781 (782, 785).

<sup>58</sup> Bekanntmachung Nr. 25/78, BAnZ Nr. 52 v. 15.03.1978, S. 2.

<sup>59</sup> Bekanntmachung Nr. 94/79, BAnZ Nr. 177 v. 20.09.1979, S. 6.

<sup>60</sup> Bekanntmachung Nr. 2/77, BAnZ Nr. 10 v. 14.01.1978, S. 6.

<sup>61</sup> BAnZ Nr. 96 v. 25.05.1974, S. 4.

- Art. III Nr. 4 der Wettbewerbsregeln des Verbandes der Kraftfahrlehrer e.V. Niedersachsen,<sup>62</sup>
- Art. 3 Nr. 4 der Wettbewerbsregeln des Fahrlehrerverbandes Nordrhein e.V. und des Fahrlehrer-Verbandes Westfalen e.V.,<sup>63</sup>
- § 5 Abs. 2 Nr. 2 der Wettbewerbsregeln des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen e.V.,<sup>64</sup>
- § 3 Abs. 1 Nr. 2 lit. a der Wettbewerbsregeln des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.,<sup>65</sup>
- § 7 der Wettbewerbsregeln des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.,<sup>66</sup> sowie in
- § 7 der Wettbewerbsregeln des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller e.V.<sup>67</sup>

Zu beachten ist aber, dass diese Verbandsregeln alle aus der Zeit vor der generellen Zulassung vergleichender Werbung in Deutschland stammen, sich daher an der früheren, sehr restriktiven Rechtsprechung orientieren und damit heute überholt sind.

## 2.8 General remarks or relevant aspects not mirrored in the questions

Nein.

## 2.9 Assessment questions

(a) Do you consider it necessary to establish express rules relating to the requirements for the use of another owner's IP rights (i.e, design, copyright) in comparative advertising? If so, under which circumstances should the use of another owner's IP right (i.e., design, copyright) be allowed in comparative advertising?

(b) Towards which direction do you think it would be desirable to make your national law evolve? Is the tendency rather to make use of legal comparative advertising as a justification for IP rights infringements – or should the inherent protection of IP rights modify the standards for legal comparative advertising?

Es ist dem Ansatz des EuGH zu folgen, der einen Gleichlauf der Zulässigkeit vergleichender Werbung verfolgt. Danach ist bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 6 UWG kein Markenrechtsverstoß gegeben. Wenn aber kein Markenrechtsverstoß vorliegt, ist die vergleichende Werbung – um den Gleichlauf des Schutzes zu bewahren – wiederum lauterkeitsrechtlich unbedenklich. § 6 UWG wird so zum Maßstab für die Markenrechtsverletzung.

(c) Do you consider it desirable to establish or further develop codes of conduct on this subject? On which points exactly and/or for specific goods (wines and alcohol, drugs)?

---

<sup>62</sup> Bekanntmachung Nr. 1/67, BAnZ Nr. 88 v. 12.05.1967, S. 2.

<sup>63</sup> Bekanntmachung Nr. 5/83, BAnZ Nr. 85 v. 05.05.1983, S. 4058.

<sup>64</sup> Bekanntmachung Nr. 84/81, BAnZ Nr. 152 v. 19.08.1981, S. 5.

<sup>65</sup> Bekanntmachung Nr. 16/71, BAnZ Nr. 64 v. 02.04.1971, S. 2 f.

<sup>66</sup> Bekanntmachung Nr. 63/95, BAnZ Nr. 211 v. 10.11.1995, S. 11637.

<sup>67</sup> Bekanntmachung Nr. 11/96, BAnZ Nr. 52 v. 14.03.1996, S. 2786.

Im deutschen Lauterkeitsrecht gibt es kein umfassendes System von Selbstregulierungsmechanismen, wie beispielsweise in Großbritannien. Alle Versuche, die Selbstkontrolle den beteiligten Interessenverbände zu überlassen müssen zudem stets vor dem Hintergrund gesehen werden, dass entsprechende Verlautbarungen nicht gänzlich frei vom Einfluss durch Lobbyismus sind und dabei auch immer erhebliche Eigeninteressen verfolgt werden.<sup>68</sup> Daher ist gerade auch die Rechtsprechung gut beraten, mit derartigen Empfehlungen bei Einbeziehung entsprechend kritisch umzugehen.

Insgesamt muss die Einbeziehung von Selbstregulierungsmechanismen daher restriktiv gehandhabt werden.<sup>69</sup> Entsprechend der neueren Rechtsprechung des BGH ist davon auszugehen, dass Verbandsregelungen allenfalls ein Indiz für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Lage sein können.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> MüKoUWG/Sosnitza, Grundlagen D, Rn. 44.

<sup>69</sup> MüKoUWG/Sosnitza, Grundlagen D, Rn. 55 ff.

<sup>70</sup> BGH, GRUR 1991, 462 (463) – *Wettbewerbsrichtlinie der Privatwirtschaft*; GRUR 1999, 748 (749) – *Steuerberaterwerbung auf Fachmessen*; GRUR 2002, 548 (550) – *Mietwagen-Kostenersatz*.