

Frage B:

What are the criteria that determine the unfairness of so-called „look-alikes“; what are the prohibitions and the appropriate sanctions?

Erstellt durch Dr. Alexander Dröge
Justiziar, Markenverband e.V.

1. Scope of Protection

1.1. Is there any protection granted to the producer of commercialised products and/or services besides that granted by intellectual property?

Das deutsche Recht kennt den Nachahmungsschutz außerhalb der Sondergesetze zum Schutze des geistigen Eigentums (Markengesetz, Patentgesetz, Urhebergesetz, Geschmacksmustergesetz) und neben dem Namensrecht in § 12 BGB (das durch look alike nur sehr selten verletzt wird) vor allem im Recht des unlauteren Wettbewerbs. Einschlägige Regelungen zum Nachahmungs-/Irreführungsschutz finden sich hier in den §§ 4 Nr. 9, 5 II, 6 II Nr. 3, 4, 6 und Nr. 13 Anhang zu § 3 III UWG. Deren Verhältnis untereinander ist im Wesentlichen durch die europäische Herkunft der §§3 III Anhang Nr. 13, 5 II, 6 II Nr. 3 geprägt, da für diese der Vorrang des Gemeinschaftsrechts gilt. Liegt also nach diesen Vorschriften eine zulässige Maßnahme vor, kann diese nicht nach § 4 Nr. 9 unlauter sein.

Zu § 4 Nr. 9 UWG

Der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz hat im Wesentlichen drei Voraussetzungen:

- Dass ein Unternehmer ein Leistungsergebnis eines Mitbewerbers nachahmt und auf dem Markt anbietet, das
- nicht (mehr)unter Sonderschutz steht (siehe hierzu ausführlich Antwort zu Frage 1.1.b.), aber wettbewerbliche Eigenart aufweist, und dass
- besondere Umstände vorliegen, die sein Verhalten unlauter erscheinen lassen (Köhler/Bornkamm, 27. Auflage, § 4, Rn. 9.17)

Als die Unlauterkeit der Nachahmung begründende Umstände kommen bei look alike insbesondere die Herkunftstäuschung nach § 4 Nr. 9 lit. a und die unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts, § 4 Nr. 9 lit. b Alt. 1 UWG, in Betracht, wobei es zu Wechselwirkungen kommen kann, die in einer Gesamtwürdigung zu berücksichtigen sind. Hierbei liegt eine Herkunftstäuschung vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck gewinnen können, die Nachahmung stamme vom Hersteller des

Originals oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen, wobei es für die Gefahr einer Täuschung genügen kann, wenn der Verkehr bei dem nachgeahmten Produkt oder der nachgeahmten Kennzeichnung annimmt, es handele sich um eine Zweitmarke des Herstellers (vgl. BGH NJW-RR 2001, 405 – Messerkennzeichnung).

Eine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts (Rufausbeutung) gemäß § 4 Nr. 9 lit. b Alt. 1 UWG kann angenommen werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Wertschätzung für das Originalprodukt auf die Nachahmung übertragen. Eine Rufausbeutung die nicht mit einer Herkunftstäuschung Hand in Hand geht kann beispielsweise dann angenommen werden, wenn nicht beim Käufer selbst, sondern bei Dritten, die den Kaufgegenstand beim Käufer sehen, die irrige Vorstellung der Echtheit der Nachahmung hervorgerufen wird (BGH GRUR 2007, 795 Tz 44 – Handtaschen).

Zu § 5 Abs. 2 UWG:

Obwohl § 5 II in seiner an das Markenrecht angelehnten Terminologie und seiner Sonderstellung in einem eigenen Absatz wie ein eigenständiger Irreführungstatbestand ausgestaltet ist, sprechen sich doch gewichtige Stimmen in der Literatur dafür aus, dass es sich inhaltlich um nichts weiteres als die Irreführung über die betriebliche Herkunft in § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG handelt (Köhler/Bornkamm § 5 Rn. 4.213). Die eigenständige Darstellung dient demnach nur der Kenntlichmachung, dass dieser Schutz den Verbrauchern und Mitbewerbern dient und somit nicht hinter dem kennzeichenrechtlichen Individualschutz zurückstehen soll. Schutzvoraussetzungen sind hiermit die Angabe über die betriebliche Herkunft, die vorliegt, wenn der durchschnittlich informierte Verbraucher in einer Bezeichnung einen Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte erblickt und mit der so gekennzeichneten Ware die Vorstellung eines wegen seiner Güte geschätzten Erzeugnisses verbindet. Dies kann sich auf Farbkombinationen beziehen (BGH GRUR 1997, 754 – grau/magenta).

Zu § 6 Abs. 2 Nr. 3, 4, 6:

Neben § 4 Nr. 9 UWG bietet sich für die Beurteilung von look alike auch das Verbot unlauterer vergleichender Werbung aus § 6 Abs. 2 Nr. 3, 4, und 6 an. Gemäß Nr. 3 ist ein Vergleich unzulässig, wenn er zur Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder deren Waren oder Dienstleistungen führt, wobei die Verwechslungsgefahr in gleicher Weise auszulegen ist wie bei Art. 5 I lit. b MarkenRL (Köhler GRUR 2009, 445, 449). Die Rufausbeutung setzt, wie bei § 4 Nr. 9 lit. b, die Übertragung der Wertvorstellung von einer fremden Ware auf die eigene voraus (Imagetransfer), wobei dies bei § 6 durch vergleichende Werbung zu geschehen hat. Nach Art 6 II Nr. 6 ist ein Vergleich letztlich auch dann unzulässig, wenn er eine Ware als Imitation oder Nachahmung einer unter geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware darstellt. Hierbei muss es sich jedoch um eine „offene“ Darstellung der beworbenen Produkte als Imitation oder Nachahmung handeln. Das bedeutet zwar nicht, dass sie offen als solche bezeichnet werden müssen, jedoch muss das Produkt mit einem besonderen Grad an Deutlichkeit, der über ein reines Erkennbarmachen hinausgeht, als Imitation oder Nachahmung des Originals beworben werden (BGH GRUR 2008, 628 – Imitationswerbung).

Zu Nr. 13 Anhang zu § 3 Absatz 3 UWG

Der Tatbestand dient der Umsetzung von Nr. 13 Anhang I UGP-Richtlinie. Er transferiert diese jedoch nicht wörtlich ins UWG, da er nur vom „Mitbewerber“ spricht, während die UGP-Richtlinie auf den „Hersteller“ abstellt, was einen weiteren Anwendungskreis bedeutet. Dies ist bei der Auslegung von Nr. 13 Anhang zu § 3 III UWG zu berücksichtigen. Geregelt wird durch Nr.13 ein besonders krasser Fall der irreführenden Vermarktung von Nachahmungen (Köhler/Bornkamm Anhang zu § 3 III Rn. 13.1), da zwar grundsätzlich die einfache Ähnlichkeit der Produkte reicht, jedoch beim Nachahmer das subjektive Erfordernis der Absicht hinzutreten muss.

May the protection granted by unfair competition be used:

- a. In addition to counterfeiting action?**
- b. As a substitute to a counterfeiting action?**

Für das Verhältnis zum Sonderrechtsschutz gingen Rechtsprechung und Literatur lange Zeit von der sogenannten Vorrangthese aus, wonach der Sonderrechtsschutz grundsätzlich Vorrang vor dem ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz hat. Hiernach kam ein wettbewerblicher Leistungsschutz nur dann in Betracht, wenn kein Sonderrechtsschutz bestand. Gegen diesen Vorrang des Sonderrechtsschutzes sprechen aber vor allem die unterschiedlichen Schutzzwecke, unterschiedlichen Tatbestände und Rechtsfolgen. Spätestens die Neuregelung der § 5 II und Nr. 13 Anhang zu § 3 III lassen einen Vorrang des Sonderrechtsschutzes nicht mehr zu, da sie auf der UGP-Richtlinie beruhen und der Schutz der Verbraucher vor Irreführung nicht durch Sonderrechtsschutz eingeschränkt werden kann. Der Schutz durch das Lauterkeitsrecht steht daher gleichberechtigt neben dem Sonderrechtsschutz, wobei die jeweiligen Regelungen so auszulegen sind, dass Wertungswidersprüche vermieden werden (vgl. Köhler, GRUR 2007, 548, 554).

1.2. What claims can be asserted?

Welche Ansprüche gegen einen Verletzer geltend gemacht werden können ist abhängig davon, aus welchem Recht und von wem sie reklamiert werden. Grundsätzlich kommen in Betracht:

- Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 8 UWG)
- Schadensersatz (§ 9 UWG)
- Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG)

Der Umfang des Unterlassungsanspruchs richtet sich nach dem Umfang der Begehungsgefahr und kann auf eine bereits eingetretene oder drohende Begehung (Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr) abzielen. Bei bereits eingetretenen Beeinträchtigungen kann zusätzlich Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes verlangt werden. Inhalt dieses Anspruch kann

unter anderem der Rückruf der Ware sein, sofern sich diese noch im Einflussbereich des Verletzers, beispielsweise bei Kommissionären oder Franchisenehmern, befindet. Auch ein Vernichtungsanspruch wie ihn § 18 I MarkenG kennt, ist als Beseitigungsanspruch im UWG grundsätzlich denkbar (vgl. BGH GRUR 2002, 709, 711 – Entfernung der Herstellungsnummer III), er scheidet jedoch häufig daran, dass der Verletzer die vertriebenen Gegenstände nicht mehr im Besitz hat und hinsichtlich der im Lager befindlichen Waren keine akute Störung besteht (vgl. wieder BGH GRUR 2002, 709), denn anders als im Markenrecht kann durch das UWG nur das Verhalten im geschäftlichen Verkehr bekämpft werden, so dass nach ständiger Rspr. nur der Vertrieb und nicht die Herstellung der nachgeahmten Waren verboten ist (BGH GRUR 1999, 751, 754 – Güllerpumpen). Die Vernichtung lagerhaltiger Ware kommt daher vorrangig bei Markenrechtsverletzungen in Betracht.

Solche Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung stehen nach § 8 Abs. 3 UWG allen Mitbewerbern, rechtsfähigen Verbänden zur Förderung beruflicher Interessen, qualifizierten Einrichtungen wie beispielsweise Verbraucherschutzorganisationen sowie den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern zu.

Gläubiger eines Schadensersatzanspruchs können gemäß § 9 S. 1 UWG nur die Mitbewerber sein. Erfasst werden von dem Schadensersatzanspruch die Kosten der Rechtsverfolgung, der Marktverwirrungsschaden (der durch die Marktverwirrung tatsächlich eingetretene Vermögensschaden in Gestalt der Beeinträchtigung der Wertschätzung des Unternehmens oder seiner Produkte) und der entgangene Gewinn. Die Schadensberechnung kann nach Wahl des Verletzten auf drei Arten erfolgen: 1. Konkreter Schaden einschließlich entgangenem Gewinn. 2. Angemessene (fiktive) Lizenzgebühr. 3. Herausgabe des Verletzergewinns (vgl. hierzu ausführlich Antwort zu 5.2).

Ein spezieller Anspruch auf Gewinnabschöpfung wird den Wirtschafts- und Verbraucherverbänden sowie den Kammern durch § 10 UWG eingeräumt. Hiernach kann der Verletzer auf Herausgabe des Gewinns an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden.

Ein besonderer Auskunftsanspruch wird von § 8 V i.V.m. § 13 I UKlaG den qualifizierten Einrichtungen, den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern und Wettbewerbsverbänden zugestanden. Der Auskunftsanspruch richtet sich gegen Post- und Telekommunikationsdienstleister und hat die Herausgabe von Namen und zustellungsfähigen Anschriften zum Gegenstand.

Letztlich kann nach § 12 III der bei einer Unterlassungsklage obsiegenden Partei vom Gericht die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht.

1.3. Can the unfair nature of the commercialization of similar products be limited by freedom of trade and industry?

Die Abwägung des Interesses zwischen dem Schutz fremder Leistungsergebnisse, die nicht unter Sonderrechtsschutz stehen, und der Freiheit der Nachahmung ist eine der Grundfragen

des „ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes“ die schon zur „alten“ Fassung des UWG (vor 2004) intensiv diskutiert und durch die Rechtsprechung entschieden wurde. Hier wurde die grundsätzliche Möglichkeit des Schutzes noch vor dessen Kodifizierung anerkannt, da die unbeschränkte Zulassung der Vermarktung von Nachahmungsprodukten den vorstoßenden innovatorischen Wettbewerb und damit den Fortschritt gefährden würde (BGH GRUR 1996, 210 213 - Vakuumpumpen). Andererseits würde ein generelles Verbot der Produktnachahmung den verfolgenden imitatorischen Wettbewerb beeinträchtigen und die Durchsetzung des technischen Fortschritts im Allgemeininteresse behindern (BGH GRUR 2000, 521, 526 – Modulgerüst). Die Rechtsprechung hat daher den Grundsatz geprägt, dass die Nachahmung außerhalb der Sonderschutzrechte grundsätzlich erlaubt ist und nur beim Vorliegen besonderer Umstände als unlauter gewertet wird (BGH GRUR 1999, 751, 752 – Güllerpumpen). Dieser Grundsatz der Nachahmungsfreiheit wird mit der Handlungs- und Berufsfreiheit der Art. 2 und 12 GG und einem Umkehrschluss zum Bestehen der sondergesetzlichen Regelungen des Nachahmungsschutzes begründet und stellt damit die Grenze des Unlauterkeitsurteils dar, die durch die Freiheit des Handels und des Wettbewerbs gezogen wird.

2. Nature of the action

2.1. Is an action against the commercialization of copies typically a civil, criminal or administrative one?

Verfahren gegen den Verkauf von look alikes sind grundsätzlich zivilrechtlicher Natur. Sie werden mit den unter 1.2. genannten Ansprüchen von Mitbewerbern, Verbänden oder Kammern vor den Zivilgerichten geltend gemacht. Ein behördliches Verfahren ist im deutschen Lauterkeitsrecht nicht vorgesehen. Strafrechtliche Verfahren kommen bei look alikes typischerweise nicht vor. Zwar sieht auch das UWG in § 16 eine Strafbewährung für besondere Fälle der Werbung vor. Dies betrifft jedoch nur Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen, wenn sie den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorruft. Lediglich wenn mit dem look alike eine Kennzeichenverletzung im geschäftlichen Verkehr einhergeht, ist eine Strafbarkeit nach § 143 MarkenG möglich. Dies wird jedoch in aller Regel in Fällen der Piraterieware und nicht bei look alikes relevant.

2.2 Is it typically successful? Is it a source of a significant number of decisions in your country?

Fälle von Produktnachahmungen haben in der deutschen Rechtsprechung eine lange Geschichte, die wohl spätestens mit der Entscheidung „Nelkenstecklinge“ des BGH 1959 begann (BGH GRUR 1959, 240, 244) und aus der sich in den 60er Jahren eine verallgemeinernde Formel entwickelte: „Wettbewerbswidrig handelt auch, wer ohne die Gefahr einer Herkunftstäuschung sich an verkehrsbekannte Merkmale einer Kennzeichnung/Ware dergestalt annähert, dass er hierdurch für die eigene Ware den Ruf des fremden Erzeugnisses, namentlich eine damit verbundene Gütevorstellung, ausnutzt“ (BGH GRUR 1965, 601, 605 – roter Punkt). Seit dem sind eine Vielzahl von gerichtlichen und höchstrichterlichen Entscheidungen zu diesem Problemfeld ergangen.

Ob das Vorgehen typischerweise erfolgreich ist, kann verallgemeinernd nicht festgestellt werden. Der Ausgang der Verfahren hängt sehr stark von den individuellen Besonderheiten des Einzelfalls ab. Dennoch ist Fiebig bei seiner Feststellung wohl grundsätzlich zuzustimmen, dass bei der Beurteilung von look alike oftmais allein die Frage nach der Übernahme einzelner wettbewerblicher Eigenarten bzw. herkunftshinweisender Elemente im Vordergrund steht. Mit dieser Betrachtungsweise kann diese Form der Nachahmung jedoch nicht angemessen beurteilt werden, da der gestalterische Abstand des look alike zum Originalprodukt typischerweise eher groß und eine Herkunftstäuschung daher häufig ausgeschlossen ist (Fiebig in WRP 2007, 1316, 1317).

3. Necessary conditions for an action

3.1. Who is entitled to bring an action: manufacturers, distributors and/or consumers?

Anspruchsberechtigt sind nach deutschem Recht die Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1), rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen (§ 8 Abs. 3 Nr. 2), qualifizierte Einrichtungen zum Schutz von Verbraucherinteressen (§ 8 Abs. 3 Nr. 3) sowie die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern (§ 8 Abs. 3 Nr. 4). Unter den Begriff der Mitbewerber fällt nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 3 jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht, so dass sowohl Hersteller als auch Distributoren anspruchsberechtigt sein können, sofern die Wettbewerbsverletzung durch look alike durch einen direkten Mitbewerber begangen wird.

3.2. Who is the defendant: the manufacturer, the distributor, the wholesaler or the retailer?

Anspruchsgegner kann nach § 8 Abs. 1 S. 1 jeder sein, der eine unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt; damit also jeder Hersteller, Großhändler oder Einzelhändler. Die Waren müssen aber solche eines Mitbewerbers sein (§ 4 Nr. 9), so dass der Anbieter zum Schöpfer des Originals in einem konkreten (Absatz-)Wettbewerbsverhältnis stehen muss. Unerheblich ist hierbei jedoch, ob der Anbieter (beispielsweise Händler) auf der selben Wirtschaftsstufe steht wie der Hersteller des Originals. Darüber hinaus ist ein potentiell Wettbewerbsverhältnis ausreichend.

Hinsichtlich der Haftung des Verletzers kann eine relevante Zuwiderhandlung (Täterschaft) auch in der Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrssicherungspflicht liegen. Die Rechtsprechung hat hierzu folgenden Grundsatz aufgestellt (BGH GRUR 2007, 890 LS 2 – Jugendgefährdende Schriften bei eBay): „Wer durch sein Handeln im geschäftlichen Verkehr die ernsthafte Gefahr begründet, dass Dritte durch das Wettbewerbsrecht geschützte Interessen von Marktteilnehmern verletzen, ist auf Grund einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht dazu verpflichtet, diese Gefahr im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren zu begrenzen. Wer in dieser Weise gegen eine wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht verstößt, ist Täter einer unlauteren Wettbewerbsandlung“.

Anspruchsgegner können weiterhin auch die Teilnehmer (Anstiftung, Beihilfe) einer Verletzung sein. Hierzu bedarf es einer vorsätzlichen Mitwirkung an der Verwirklichung eines objektiven Tatbestands der Zuwiderhandlung durch einen Anderen (vgl. Köhler/Bornkamm § 8, Rn. 2.6).

3.3. Are there any time limits for filing an action?

Der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz unterliegt, anders als der Sonderrechtsschutz, keiner festen zeitlichen Begrenzung (BGH GRUR 1999, 751, 754 – Güllerpumpen). Grundsätzlich dauert er so lange an, als die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts fortbesteht und die besonderen unlauterkeitsbegründenden Umstände vorliegen (BGH aaO). Dies bedeutet für die in § 11 festgelegten Verjährungsfristen, dass für ihren Beginn bei der Verletzungshandlung zwischen Einzel- und Dauerhandlungen zu unterscheiden ist. Grundsätzlich verjähren Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung in 6 Monaten (§ 11 Abs. 1), Schadensersatzansprüche in zehn Jahren nach ihrer Entstehung, spätestens aber 30 Jahre nach der den Schaden auslösenden Handlung (§ 11 Abs. 3) und andere Ansprüche in drei Jahre (§ 11 Abs. 4). Wird somit durch die dauerhafte unlautere Anbietung oder den Verkauf von look alike eine Störung aufrecht erhalten, kann die Verjährungsfrist erst zu laufen beginnen, wenn der Eingriff beendet wird und der Verletzte gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 2 von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Für Schadensersatzansprüche stellt sich dies anders dar, weil hier die Fortdauer der Handlung ständig neue Schäden und damit Schadensersatzansprüche erzeugt (BGH GRUR 1999, 751, 754 – Güllerpumpen).

4. Criteria for assessing an unfair copy

What are the criteria for assessing whether a copy is unfair?

What elements must be established? Who carries the burden of proof?

Are there any legal/jurisdictional/other (disputable) presumptions?

Die besonderen, die Unlauterkeit der Nachahmung begründenden Umstände wurden im Rahmen der Darstellung des § 4 Nr. 9 unter der Frage 1.1. bereits kurz angesprochen. Es sind dies die vermeidbare Täuschung des Abnehmers über die betriebliche Herkunft und/oder die unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts. Eine Herkunftstäuschung liegt dabei vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck gewinnen können, die Nachahmung stamme vom Hersteller des Originals oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen, wobei die im Markenrecht entwickelten Grundsätze zur Verwechslungsgefahr entsprechend angewendet werden (BGH GRUR 2001, 251, 253 – Messerkennzeichnung).

Die Unangemessenheit bei der Ausnutzung der Wertschätzung ist ebenfalls durch eine Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls unter Abwägung der Interessen des

Herstellers des Originals und des Nachahmers sowie der Abnehmer und der Allgemeinheit festzustellen. Bei dieser Würdigung können unter anderem die Höhe der wettbewerblichen Eigenart des nachgeahmten Produkts und der Grad seiner Bekanntheit, die Höhe sowie die Amortisation oder Wiederkehr der Herstellungskosten für das Original, die Höhe der Kostenersparnis beim Nachahmer oder die Üblichkeit einer Lizenzgebühr eine Rolle spielen (vgl. Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.51). Entscheidend ist darüber hinaus, dass das Originalprodukt eine „Wertschätzung“ genießen muss, wobei der gute Ruf auf eigenen geschäftlichen Aktivitäten, insbesondere Werbeanstrengungen des Herstellers beruhen muss.

Inwieweit diese Unlauterkeitsmerkmale erfüllt sein müssen, hängt jedoch schon von der Nachahmung selbst ab, da diese in Wechselwirkung zu den weiteren Unlauterkeitsmerkmalen steht. Mit anderen Worten je näher die Nachahmung dem Original kommt, desto geringer sind die Anforderungen an die weiteren wettbewerblichen Umstände (BGH GRUR 1992 523, 524 – Betonbausteine), wobei bei der Beurteilung der Übereinstimmung grundsätzlich auf die Gesamtwirkung der Produkte abzustellen ist (BGH GRUR 2007, 795 Tz. 32 – Handtaschen). Man unterscheidet daher zwischen der unmittelbaren Leistungsübernahme, der fast identischen Leistungsübernahme und der nachschaffenden Leistungsübernahme. Da look alike ihrem Wesen nach Veränderungen gegenüber dem Original beinhalten, wird es sich in aller Regel um eine nachschaffende Leistungsübernahme handeln. Um dann ein Unlauterkeitselement feststellen zu können, ist es entscheidend, ob die Nachahmung wiedererkennbare wesentliche Elemente des Originals aufweist oder sich deutlich davon absetzt, wobei geringfügige Abweichungen vom Original unerheblich sind, solange dieses als Vorbild erkennbar bleibt (OLG Köln GRUR RR 2003, 84, 85). Wichtig ist darüber hinaus, dass das nachgeahmte Produkt ein Leistungsergebnis mit wettbewerblicher Eigenart darstellt. Diese liegt vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (vgl. BGH GRUR 2003, 973, 974 – Tupperwareparty).

Hinsichtlich der Beweislast greift der Grundsatz, dass der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen aller Tatbestandsvoraussetzungen und beim Schadensersatz auch für das Verschulden trägt. Hiervon abgesehen gibt es zwar keine gesetzliche Beweislastumkehr, jedoch eine richterrechtlich gebildete widerlegliche Vermutungsregel, dass der Nachahmer die erforderliche Kenntnis vom Bestehen des Originals hatte, wenn er sein Produkt später auf dem Markt anbietet als das Original. (BGH GRUR 1998, 477, 489 – Trachtenjanker).

4.1. Reproduction

- 4.1.1. Is it sufficient to show the similarity of products to deem behavior as unfair or are further elements necessary (e.g., a certain degree of individuality of the original product, market launch of the original product, exploitation of reputation of the original product, savings with regard to development costs, international imitation)?**

Gleichheit oder Ähnlichkeit der Waren alleine begründet nach deutschem Recht noch keine unlautere Nachahmung. Grundvoraussetzung ist zunächst, dass das nachgeahmte Produkt ein Leistungsergebnis mit wettbewerblicher Eigenart darstellt (siehe hierzu bereits Ausführungen zu „4. Criteria for assessing an unfair copy“).

Um eine Irreführung und noch mehr um eine Rufausbeutung annehmen zu können, ist weiterhin eine Vorverbreitung des Originals erforderlich. Zur Herkunftstäuschung kann es nur kommen, wenn das Originalerzeugnis bereits im Inland vertrieben und/oder beworben wurde (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, Komm.z.UWG 2004, § 4 Nr. 9 Rn. 65).

Hinsichtlich der Rufausbeutung vergleiche wiederum „4. Criteria for assessing an unfair copy“. Diese kann ein Unlauterkeitsmerkmal sein, die Herkunftstäuschung jedoch ein anderes, wobei beide auch in Wechselwirkung zueinander stehen. Ebenfalls in diesem Zusammenhang steht die Frage der Kostenersparnis für den Nachahmer. Sie ist kein eigenständiges Unlauterkeitskriterium. Im Rahmen der Gesamtwürdigung der Umstände einer unangemessenen Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des nachgeahmten Produkts kann sie jedoch eine Rolle spielen, ebenso wie die Herstellungskosten des Originals und deren Amortisation. Schaden kann der gute Ruf des Originals darüber auch dann nehmen, wenn er aus einer besonderen Qualität herrührt und die Nachahmung qualitativ minderwertig ist. Der Verkauf einer Nachahmung zu einem besonders niedrigen Preis reicht für sich alleine jedoch nicht für eine Rufbeeinträchtigung des Originals aus. Es muss vielmehr ein Exklusivitätsverlust und eine Herkunftsverwechslung zumindest bei Dritten, die die Nachahmung bei den Käufern sehen, hinzukommen.

4.1.2. Is it relevant in deciding if reproduction is unfair whether the reproduced work (in particular, a product's design) is solely dependent on technical or functional circumstances?

Bei technischen Erzeugnissen gilt der Grundsatz, dass die technische Lehre und der im Schrifttum offenbarte und durch praktische Erfahrungen bestätigte Stand der Technik frei sind. Der Nachahmer darf daher Gestaltungselemente des Originals übernehmen, wenn sie nach dem Stand der Technik eine angemessene technische Lösung darstellen. (BGB GRUR 2000, 521, 525 – Modulgerüst). Anders ist dies, wenn für technische Lösungen Sonderrechte bestehen oder wenn technische Merkmale eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen und es sich nicht um technisch notwendige Gestaltungselemente, sondern um frei wähl- und austauschbare Elemente handelt. In diesem Fall kann eine Übernahme unzulässig sein, was jedoch wiederum eine Gesamtwürdigung voraussetzt. Hier gilt: Je komplexer ein technisches Erzeugnis ist und je mehr technische Funktionen es auf sich vereint, desto weniger erscheint es technisch notwendig, die Gestaltung in allen Einzelheiten zu übernehmen (Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.28, 9.49).

4.2. Confusion risk

4.2.1. Is the confusion risk taken into account, if so, to what extend?

Die Verwechslungsgefahr ist das wesentliche Element bei dem Unlauterkeitsmerkmal der vermeidbaren Herkunftstäuschung (siehe bereits oben). Bei ihrer Bestimmung muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich dem Käufer in der konkreten Kaufsituation in aller Regel ein unvollkommenes Erscheinungsbild präsentiert, da er nur ein Produkt vor Augen hat und nicht Original und Nachahmung direkt miteinander vergleichen kann. Die Gefahr der Herkunftstäuschung ist daher nicht aufgrund einer unrealistischen Kaufsituation zu beurteilen, in der dem Konsumenten ein direkter Vergleich zwischen Originalprodukt und Nachahmung möglich wäre. Hierdurch würde die Feststellung allfälliger Unterschiede zwischen den Produkten erleichtert. Stattdessen schwebt dem Käufer ein notwendigerweise unvollkommenes Bild des Originals vor, aufgrund dessen die Übereinstimmungen eher bemerkt werden als die Abweichungen (Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, § 4 Nr. 9, Rn. 78).

Weiterhin ist zu beachten, dass es sich um eine vermeidbare Herkunftstäuschung handeln muss. Dies ist der Fall, wenn sie durch geeignete und zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann (BGH GRUR 2001 443, 45 – Vienetta).

4.2.2. How is confusion assessed (e.g., overall global approach, according to difference/similarities)?

Bei der Beurteilung der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit von Produkten ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den Original und Nachahmung bei ihrer bestimmungsgemäßen Benutzung dem Betrachter vermitteln (BGH GRUR 2002, 629, 632 – Blendsege). Eine Herkunftstäuschung scheidet aus, wenn der Verkehr bereits bei geringer Aufmerksamkeit die Unterschiedlichkeit von Original und Nachahmung wahrnimmt. Im Übrigen kann es darauf ankommen, ob und aus welchen Blickwinkeln der Betrachter das Produkt typischerweise sieht (BGH aaO). Allerdings setzt eine Herkunftstäuschung nicht voraus, dass sämtliche Gestaltungsmerkmale des Originals übernommen werden. Entscheidend ist vielmehr, dass die Merkmale übernommen werden, die eine herkunftsweisende Wirkung haben (BGH GRUR 1999, 923, 926 – Tele-Info-CD).

4.2.3. Is the assessment based on the perception of an average consumer, a professional or an informed professional?

Der maßgebliche Verkehrskreis zur Bestimmung einer Täuschungsgefahr ist der Verkehrskreis, der typischerweise das betreffende Produkt nachfragt. Handelt es sich dabei um Fachleute, ist daher deren Sichtweise maßgebend. Vor dem Hintergrund der Richtlinie gegen unlautere Geschäftspraktiken ist auch zu berücksichtigen, dass unabhängig von dem durchschnittlich informierten Verbraucher auch geringere Anforderungen an die Schwelle zur Irreführung gestellt werden können, wenn es sich um besonders schutzbedürftige Gruppen, wie beispielsweise Kinder handelt (so umgesetzt in § 3 Abs. 2 UWG).

4.2.4. How can the existence of a confusion risk be proved (testimonies, surveys, other)? (Is it sufficient to demonstrate a confusion risk with regard to one single person?)

Zum Nachweis der Irreführungsgefahr muss der Richter im Wettbewerbsprozess die Verkehrsauffassung ermitteln. Hierzu bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: In geeigneten Fällen kann der Richter die Verkehrsauffassung aufgrund eigener Sachkunde feststellen. Sieht er sich hierzu nicht in der Lage, muss er auf geeignete Weise Beweis erheben. Entgegen der früheren Praxis geht die Rechtsprechung heute davon aus, dass es sich hierbei um die Ermittlung von Erfahrungswissen und nicht um eine Tatsachenfeststellung handelt. Es kommt demnach nicht darauf an, auf welche Weise die angesprochenen Verkehrskreise eine Aussage/geschäftliche Handlung verstanden haben (was als Tatsache dem Zeugenbeweis zugänglich wäre), sondern um die bloße Eignung zur Irreführung und damit eine Prognoseentscheidung (vgl. Köhler/Bornkamm § 5, Rn. 3.10). Hier kann der Richter unter anderem dann aus eigener Sachkunde entscheiden, wenn er selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehört. Darüber hinaus aber auch dann, wenn es, wie häufig, keiner besonderen Erfahrung zur Feststellung der Verkehrsauffassung bedarf, weil auch die Fachkreise für die Beurteilung der fraglichen Angabe/Darstellung keine besondere Erfahrung oder Kenntnis einsetzen (BGH GRUR 2004, 244, 245 – Marktführerschaft). Darüber hinaus können sich Gerichte dann die nötige Erfahrung und Sachkunde erwerben, wenn sie ständig mit Wettbewerbssachen befasst sind (BGH aaO.). Letztlich können auch vorgelegte Privatgutachten als substantiiertes Parteivortrag die Sachkunde des Richters erhöhen und ihm eine Beurteilung ermöglichen (BGH GRUR 2007, 1079 Tz. 31 – Bundesdruckerei). Sieht sich das Gericht hingegen nicht in der Lage, das Verkehrsverständnis aus eigener Sachkunde zu beurteilen, kann dieses im Wege des Sachverständigenbeweises gemäß § 402 ZPO durch eine demoskopische Untersuchung geschehen. In Betracht kommen auch Auskünfte von Kammern oder Verbänden die das Verständnis von Fachkreisen widerspiegeln können. Diese werden dann häufig ihrerseits eine Befragung ihrer Mitglieder vornehmen (BGH GRUR 1997, 669, 670 – Euromint).

4.3. Depreciation

May inferior quality or a lower price be considered an unfairness criterion?

Minderwertige Qualität oder ein niedriger Preis sind für sich alleine genommen keine Merkmale, die die Unlauterkeit einer Nachahmung begründen können. Sie können jedoch als Kriterien im Rahmen der Bewertung der Unlauterkeitsmerkmale der Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufbeeinträchtigung) und der Behinderung eine Rolle spielen.

Beispielsweise wird in vielen Fällen, in denen eine Ausnutzung der Wertschätzung stattfindet auch eine Rufbeeinträchtigung vorliegen. Eine solche ist gegeben, wenn der Vertrieb der Nachahmung dazu führt, dass der Ruf des Originals Schaden nimmt. Beruht jedoch der gute Ruf des Originals auf seiner Qualität, wird er geschädigt, wenn die Nachahmung qualitativ minderwertig ist (BGH GRUR 1987, 903, 905 – Le-Corbusier-Möbel).

Das Unlauterkeitsmerkmal der Behinderung ist zwar nicht wie die bislang dargestellten Merkmale in § 4 Nr. 9 lit a bis c aufgeführt, es hat sich jedoch bereits in der Rechtsprechung

zu § 1 UWG a.F. entwickelt. Da § 4 Nr. 9 ausweislich seiner Gesetzesbegründung nicht abschließend ist, kann das Merkmal der Behinderung (unabhängig von § 4 Nr. 10) ebenfalls in die Bewertung des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes des § 4 Nr. 9 einbezogen werden (BGH GRUR 2007, 795 Tz 50 – Handtaschen). Allerdings begründet die Preisunterbietung alleine noch keine Behinderung. Wird aber eine fast identische Kopie des Originals angeboten und ist das Original mit hohen Entwicklungskosten belastet, die sich auch in einer Preisdifferenz zu konkurrierenden Produkten niederschlagen, kann eine Preisunterbietung eine unlautere Behinderung darstellen, da dem Hersteller des Originals ansonsten jeglicher Anreiz zur Fortentwicklung genommen würde (Köhler/Bornkamm § 4, Rn. 9.65).

5. Compensation conditions

5.1. Is the termination and withdrawal of a product during the distribution stage possible? What about an urgent temporary procedure?

Ob ein Anspruch auf Vernichtung der nachahmenden Produkte in Betracht kommt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Liegt in der Nachahmung zugleich eine Markenrechtsverletzung vor, kommt ein Vernichtungsanspruch nach § 18 MarkenG in Betracht. Allerdings setzt dieser Anspruch voraus, dass sich die widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände noch im Besitz oder zumindest Eigentum des Verletzers befinden, so dass der Anspruch gegen den Verletzer nicht auf den Rückruf oder die Vernichtung aus anderen Distributionsstufen gerichtet werden kann, wenn das Eigentum bereits übergegangen ist. Liegt keine Markenrechtsverletzung vor, wird ein Vernichtungsanspruch gestützt auf das Lauterkeitsrecht in aller Regel scheitern, auch wenn er rechtlich nicht völlig ausgeschlossen ist, denn in der Regel befinden sich die Plagiate nicht mehr im Einflussbereich des Verletzers und hinsichtlich der noch im Lager befindlichen Ware besteht keine akute Störung, da sich der lauterkeitsrechtliche Nachahmungsschutz nur auf das Anbieten oder Bewerben der Ware, nicht aber auf das Herstellen bezieht, so dass insofern keine Vernichtung verlangt werden kann, weil die Herstellung als solche nicht unlauter ist (BGH GRUR 1999, 923, 927 – Tele-Info-CD).

Dem Recht der einstweiligen Verfügung kommt im Lauterkeitsrecht eine große praktische Bedeutung zu. Hier findet sich daher auch eine Erleichterung zum Erlass der einstweiligen Verfügung in § 12 II. Grundsätzlich kommt eine einstweilige Verfügung jedoch nur hinsichtlich solcher Maßnahmen in Betracht, die einer vorläufigen Regelung zugänglich sind. Dies gilt zwar dem Wesen nach auch für den Beseitigungsanspruch, kann sich jedoch nicht auf eine Vernichtung beziehen, da hierdurch ein endgültiger und nicht wiedergutzumachender Zustand herbeigeführt wird. Möglich ist daher zumindest die einstweilige Untersagung des Vertriebs. Hinsichtlich einer Sequestration wird man unterscheiden müssen: liegt eine Markenrechtsverletzung vor, ist eine Sequestration nicht nur möglich, sondern insbesondere in Fällen mit Piraterieware auch dringend geboten, da davon auszugehen ist, dass der Verletzer die rechtswidrige Ware andernfalls beiseiteschaffen wird (vgl. Köhler/Bornkamm § 12, Rn. 1.48). Wird jedoch ein Anspruch aus ergänzendem Leistungsschutz geltend gemacht, ist eine Sequestration im Verfahren der einstweiligen Verfügung nicht möglich (vgl. OLG Hamburg WRP 2007, 1253, 1254; Köhler/Bornkamm §12 Rn. 3.9).

5.2. How is financial compensation assessed (e.g., must a detrimental effect on turnover be proved, breach of brand image, more general commercial damage)?

Does the damage award include payment of profits earned by the unfair competitor?

Der wettbewerbliche Schadensersatzanspruch richtet sich in Inhalt und Umfang nach den Regeln des allgemeinen Zivilrechts (§§ 249-254 BGB), wonach auch der entgangene Gewinn einschließlich des Kostendeckungsbeitrags zu ersetzen ist. Im Wettbewerbsrecht trifft man bei der Bezifferung des Schadens jedoch auf vielfältige Probleme, da dieser aufgrund der Komplexität des Wirtschaftsgeschehens schwer nachweisbar ist. Zwar gilt nach der Lebenserfahrung der Grundsatz, dass unlauterer Wettbewerb die Mitbewerber schädigt und dem Verletzten durch die Verletzung eigene Geschäfte und damit Gewinnmöglichkeiten entgangen sind (BGH GRUR 1993, 757, 758f), dies entbindet aber nicht vom Nachweis der Höhe des Schadens. Dieser kann auch nicht mit dem Verletzergewinn gleichgesetzt werden. Allerdings kann die Umsatzentwicklung beim Verletzer und beim Geschädigten im Einzelfall ausreichen, dem Gericht eine Schätzung des entgangenen Gewinns zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat sich die dreifache Schadensberechnung in der Rechtsprechung entwickelt, die heute auch im Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum kodifiziert ist. Hiernach hat der Geschädigte nicht nur die Möglichkeit des Nachweises des konkret eingetretenen Schadens, der aus oben genannten Gründen aber häufig schwer zu beziffern ist, sondern kann darüber hinaus alternativ eine angemessene (fiktive) Lizenzgebühr oder Herausgabe des Verletzergewinns fordern. Der Gläubiger ist hier bei seiner Wahl frei, kann die Ansprüche jedoch nicht kumulativ geltend machen, da es sich genau genommen nicht um Ansprüche, sondern um Berechnungsmethoden handelt. Bei Anwendung der Lizenzanalogie wird ein Lizenzvertrag fingiert und ermittelt, was vernünftigerweise denkende Parteien für die betreffende Handlung als Lizenzgebühr vereinbart hätten (BGH GRUR 2006, 136, Tz. 23 –Pressefotos). Voraussetzung ist allerdings, dass ein Lizenzvertrag über das möglich und eine Überlassung verkehrüblich ist (BGH GRUR 2006, 143, 145), was bei der Herstellung (nachgeahmter) Produkte wohl grundsätzlich anzunehmen ist. Bei der Herausgabe des Verletzergewinns ist zu beachten, dass dieser nicht vollständig, sondern nur insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Der herauszugebende Gewinnanteil ist nach § 287 ZPO vom Gericht zu schätzen, wobei es sich daran zu orientieren hat, inwieweit die rechtswidrige Handlung ursächlich für die Kaufentschlüsse war.

5.3. Does judicial publication constitute the main or a complementary form of compensation? Is it possible in an urgent temporary procedure?

Der Anspruch zur Veröffentlichung eines Urteils ist nur möglich, wenn die obsiegende Partei einen entsprechenden Antrag gestellt und diesen substantiiert begründet hat. Darüber hinaus muss ein berechtigtes Interesse an einer Veröffentlichung vorliegen, das auch einer entsprechenden Interessenabwägung durch das Gericht standhalten muss. Die Entscheidung kann gemäß § 12 III S.4 nur durch Urteil und daher anders als nach früherem Recht nicht durch einstweilige Verfügung ergehen.

6. Advisable evolution

6.1. Would you prefer a legislative, regulatory or judicial evolution in order to further enforce the protections established in your legal system?

In which case; about what subjects?

Eine Entwicklung hin zu einem besseren Schutz vor look alike wäre sowohl im Rahmen der Rechtsprechung als auch der Gesetzgebung wünschenswert. Legislativ hieße das vorrangig auf europäischer Ebene eine Harmonisierung des Lauterkeitsrechts auch für den B2B Bereich, die dann idealerweise die Problematik der look alike und den Wettbewerberschutz explizit adressieren würde. Die Beschränkung der UGP-Richtlinie auf den Verbraucher wird einem ausgewogenen Lauterkeitsrecht schon allgemein nicht gerecht. So weist beispielsweise Apostolopoulos zu Recht darauf hin, dass schon das bisherige europäische Sekundärrecht, wie die Werberichtlinie 84/459/EWG oder die Richtlinie über vergleichende Werbung 97/55/EWG, die Schutzzwecktrias von Konkurrenten, Verbrauchern und Allgemeinheit anerkennt und die UGP-Richtlinie daher als Rückschritt gegenüber bereits erreichtem Gemeinschaftsrecht anzusehen ist (Apostolopoulos, WRP 2004, 841, 853). Gleiches gilt für den Fall der look alike, bei denen Vielfach verstärkt die Interessen des Originalherstellers und nicht der Verbraucher berührt werden. Seitens der Rechtsprechung hieße das, weniger stark auf die Übernahme einzelner wettbewerblicher Eigenarten beziehungsweise herkunftshinweisender Elemente abzustellen und bei der Beurteilung stärker dem Wesen des look alike Rechnung zu tragen. Dieses lehnt sich an das Original an und will von dessen guten Ruf profitieren, geht in der Gestaltung jedoch selten bis hin zu einer Herkunftstäuschung. Ein Weg hierzu könnte eine stärkere Rolle des Zweitmarkenirrtums sein, bei dem nicht die Verwechslung mit dem Original im Vordergrund steht, sondern der beim Kunden durch die starke Anlehnung hervorgerufene Eindruck, das Produkt stamme aus dem selben Haus wie das Original. Aber auch dem Merkmal der Rufausbeutung sollte im Vergleich zur Herkunftstäuschung in der Rechtsprechung eine größere Bedeutung beigemessen werden.