

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Max-Lion Keller**, LL.M. (IT-Recht)

## Berufung auf Markenrechte zulässig, um vergleichende Werbung mit ähnlichem Zeichen zu verbieten?

Das Markenrecht berechtigt nicht dazu, der Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung entgegenzutreten, wenn für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen des Markeninhabers besteht.

Nach der Gemeinschaftsrichtlinie über die Marken kann der Inhaber einer Marke im geschäftlichen Verkehr sowohl die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten, als auch, bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens.

Die Gemeinschaftsrichtlinie über vergleichende Werbung erlaubt vergleichende Werbung unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sie unter anderem nicht irreführend ist, auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken verursacht, nicht eine Marke herabsetzt oder verunglimpft und nicht den Ruf einer Marke in unlauterer Weise ausnutzt.

O2 verwendet in der Werbung für ihre Mobilfunkdienste Bilder von Blasen unterschiedlicher Art und ist Inhaber von zwei nationalen britischen Marken, die aus einem statischen Bild von Blasen bestehen.

Im Jahr 2004 startete Hutchison 3G (H3G), eine Konkurrentin von O2, die ihre Dienstleistungen unter dem Zeichen „3“ vermarktet, eine Werbekampagne für ihren „Threepay“ genannten Sofortzahlungsdienst. Hierzu ließ sie im Fernsehen einen Werbefilm ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit denen von O2 verglich. Diese Fernsehwerbung zeigte am Anfang den Namen „O2“ und Bilder sich bewegender Blasen in Schwarzweiß und fuhr fort mit Bildern von „Threepay“ und „3“ sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter seien.

O2 erhob beim High Court Klage wegen Verletzung ihrer genannten Bildmarken, wobei sie einräumte, dass der in der Werbung angestellte Preisvergleich zutreffend und die Werbung nicht irreführend sei. Die Klage wurde abgewiesen. O2 legte daher gegen dieses Urteil Berufung beim Court of Appeal ein, der dem Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob der Inhaber einer Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung verbieten kann, die keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers hervorruft.

Der Gerichtshof (EuGH, Urteil vom 12.06.2008, Az. C-533/06,) erläutert zunächst das Verhältnis zwischen der Markenrichtlinie und der Richtlinie über die vergleichende Werbung. Er stellt fest, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer

vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, gemäß der Richtlinie über die Marken verboten werden kann. Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die vergleichende Werbung fördern und das Recht aus der Marke zu diesem Zweck in einem gewissen Maß beschränken wollte.

Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung miteinander in Einklang zu bringen, ist der Inhaber einer Marke, wie der Gerichtshof ausführt, nicht dazu berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung erfüllt. Allerdings erfüllt die Werbung dann, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers Verwechslungsgefahr besteht, nicht alle in der Richtlinie über die vergleichende Werbung aufgezählten Zulässigkeitsbedingungen, und in diesem Fall kann der Markeninhaber die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder eines ihr ähnlichen Zeichens verbieten.

In seiner Antwort auf die vom Court of Appeal vorgelegte Frage ruft der Gerichtshof in Erinnerung, dass ein Inhaber einer Marke die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens verbieten kann, wenn vier Voraussetzungen vorliegen: Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden, sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie muss die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, weil für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht. Die ersten drei Voraussetzungen sind im Ausgangsverfahren erfüllt. Hingegen stellt der Gerichtshof fest, dass die Benutzung von den Bildmarken von O2 ähnlichen Bildern von Blasen durch H3G nach den eigenen Feststellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen hat. Die Werbung war nämlich in ihrer Gesamtheit nicht irreführend und suggerierte insbesondere nicht, dass zwischen O2 und H3G irgendeine Geschäftsverbindung bestehe. Folglich fehlt es im Ausgangsverfahren an der vierten Voraussetzung.

Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Inhaber einer Marke nicht auf seine Markenrechte berufen, um einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft.

Quelle: Pressemitteilung des EuGh

Veröffentlicht von:

**RA Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)**

Rechtsanwalt