

veröffentlicht von **Verena Eckert**

## EuGH zur vergleichenden Werbung: Minderwertige Parfums dürfen nicht als Imitation oder Nachahmung von Markenparfums vertrieben werden

Der Inhaber einer Marke kann die Verwendung einer Vergleichsliste verbieten, in der die Ware eines Dritten als Imitation einer seiner Waren dargestellt wird. Deraufgrund einer solchen Vergleichsliste durch den Werbenden erzielte Vorteil ist das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und daher als unlautere Ausnutzung zu betrachten, so der EuGH.

Die Unternehmen L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté und Laboratoire Garnier gehören zur Gruppe L'Oréal, die Luxusparfums herstellt und vertreibt. Sie sind Inhaber der bekannten Marken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa.

Die Unternehmen Malaika und Starion vertreiben im Vereinigten Königreich Imitationen dieser Parfums, die von dem Unternehmen Bellure hergestellt werden. Die zum Vertrieb der Imitationen verwendeten Flakons und Parfumschachteln weisen eine allgemeine Ähnlichkeit mit den von L'Oréal verwendeten auf, die durch Wort- und Bildmarken geschützt sind. Außerdem verwenden die Gesellschaften Vergleichslisten, die den Einzelhändlern übermittelt werden und die die Wortmarke des Luxusparfums aufweisen, das das vertriebene Parfum imitiert.

L'Oréal erhob beim High Court of Justice (England & Wales) gegen Bellure, Malaika und Starion Klage wegen Markenverletzung.

Das nationale Gericht ersucht den Gerichtshof um Auslegung einiger Bestimmungen der Markenrichtlinie und der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung. Zur Verwendung von Verpackungen und Flakons, die denen der von L'Oréal vertriebenen Luxusparfums ähneln, wird der Gerichtshof gefragt, ob ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer Marke mit Wertschätzung ähnelt, die Marke in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren verschafft, ohne aber für das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu bringen oder den Inhaber der Marke zu schädigen.

Der Gerichtshof bejaht diese Frage. Er stellt fest, dass das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung des Inhabers der Marke voraussetzt.

Zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine umfassende Beurteilung vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und des Grades ihrer Nähe.

Im vorliegenden Fall ziehen Malaika und Starion einen wirtschaftlichen Vorteil daraus, dass sie zum Vertrieb ihrer „minderwertigen“ Imitationen Verpackungen und Flakons verwenden, die den von L'Oréal für ihre Luxusparfums verwendeten ähneln. Außerdem wurde die Ähnlichkeit absichtlich gesucht, um beim Publikum eine gedankliche Verbindung zur Erleichterung des Vertriebs der Waren zu schaffen. Unter diesen Umständen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnlich sind, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben werden, zu Werbezwecken profitiert werden soll.

Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, 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, ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.

Zu den Parfumvergleichslisten, die die Namen der durch Wortmarken geschützten Luxusparfums von L'Oréal nennen, stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass sie als vergleichende Werbung eingestuft werden können. Die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung kann nach der Markenrichtlinie gegebenenfalls verboten werden, es sei denn, diese Werbung erfüllt alle in der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung genannten Zulässigkeitsbedingungen.

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens durch einen Dritten untersagen, 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, wie u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen, oder könnte sie beeinträchtigen.

Zur Frage, ob die Parfumvergleichslisten alle in der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllen, stellt der Gerichtshof fest, dass diese dem Werbenden verbietet, in der vergleichenden Werbung erkennen zu lassen, dass die von ihm vertriebene Ware eine Imitation oder Nachahmung der Markenware oder -dienstleistung ist. Die Vergleichslisten haben jedoch den Zweck und die Wirkung, die betreffenden Verkehrskreise auf das Originalparfum hinzuweisen, als dessen Imitationen die von Malaika und Starion vertriebenen Parfums gelten. Diese Listen beweisen daher, dass die Parfums Imitationen der von L'Oréal vertriebenen Parfums sind, und sie stellen folglich die vom Werbenden vertriebenen Waren als Imitationen von Waren mit geschützter Marke dar.

## Fazit

Der Gerichtshof kommt zu dem Ergebnis, dass der aufgrund einer solchen unerlaubten vergleichenden Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil als „unlautere Ausnutzung“ des Rufs der Marke zu betrachten ist, was auch gegen die Anforderungen der Richtlinie über irreführende und über vergleichende Werbung verstößt.

Quelle: PM des EuGH in der Rechtssache C-487/07 vom 18.06.2009

Veröffentlicht von:

**Verena Eckert**

Rechtsanwältin