

Unlautere Ausnutzung einer bekannten Marke Europäischer Gerichtshof urteilte gegen Nachahmer von L'Oréal-Produkten

Das L'Oréal-Urteil des EuGH



CHSH-Marktrechtsexpertin Michaela Siegwart: EuGH urteilte gegen Plagiate.

Verwechslungsgefahr ist gar nicht nötig, das Bewirken einer gedanklichen Verknüpfung genügt.

MICHAELA SIEGWART*

Wien. Der EuGH hat sich kürzlich in der Rechtssache „L'Oréal u.a.“ mit der Auslegung des Begriffs der „unlauteren Ausnutzung“ der bekannten Marke iSd Art 5 Abs 2 RL 89/104/EWG sowie mit der Zulässigkeit der Markenverwendung in vergleichender Werbung nach Art 3a RL 84/450 (RL 97/55/EG) befasst.

Betroffen war einerseits die Nachahmung von markenrechtlich geschützten Schachteln und Flakons für Luxusparfums der L'Oréal-Gruppe durch Hersteller von Parfumimitaten. Der Gerichts-

hof erinnerte daran, dass der Ähnlichkeitsgrad zwischen bekannter Marke und dem vom Dritten benutzten Zeichen nicht so hoch sein muss, dass Verwechslungsgefahr besteht; vielmehr genügt die Bewirkung einer gedanklichen Verknüpfung.

Auch müssen die in Art 5 Abs 2 RL 89/104/EWG genannten Voraussetzungen – unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wert-schätzung der Marke – nicht kumulativ vorliegen, sodass unlautere Ausnutzung auch nicht die Gefahr einer Schädigung der Marke oder ihres Inhabers erfordert. Unlau-

tere Ausnutzung wurde daher auch für den Fall bejaht, dass der Dritte versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers auszunutzen.

Vorsicht bei Vergleichen

Weitere Vorlagefragen bezogen sich auf die Übermittlung von Vergleichslisten durch die Mitbewerber an Einzelhändler, worin die Wortmarken der Luxusparfums

angeführt und gewisse Merkmale derselben denen der eigenen Parfums gegenübergestellt wurden. Der Gerichtshof ging – in Fortführung seiner Judikatur in der Rs „O2 Holdings, O2 (UK)“ – von einer nicht bloß beschreibenden Verwendung der Marken für eigene Waren des Werbenden aus. Eine solche Benutzung gleicher Zeichen für gleiche Produkte könne der Markeninhaber grundsätzlich schon nach Art 5 Abs 1 lit a RL 89/104/EWG untersagen, auch wenn der Herkunftshinweis als Hauptfunktion der Marke nicht beeinträchtigt ist, vorausgesetzt, die Benutzung beeinträchtigt potenziell eine andere Markenfunktion (etwa die Gewährleistung der Qualität).

Allerdings hielt der EuGH neuerlich fest, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, die Zeichenverwendung in einem Werbevergleich zu verbieten, der alle Voraussetzungen von Art 3a der RL 84/450 über vergleichende Werbung erfüllt. Nach der genannten Bestimmung darf vergleichende Werbung u.a. die eigene Ware nicht als Imitation oder Nachahmung einer anderen Ware mit geschützter Marke darstellen.

Genau dies bezweckten aber die Vergleichslisten, indem sie die Übereinstimmung wesentlicher Merkmale, insbesondere des Dufts, anführten. Der sich aus dieser unerlaubten vergleichenden Werbung erzielte Vorteil ist, so der EuGH, zugleich auch eine unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke.

Die vorliegende Entscheidung illustriert damit die Wechselwirkungen zwischen Verletzung einer bekannten Marke und unzulässigem Werbevergleich.

** Michaela Siegwart ist Rechtsanwältin bei CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati und auf die Bereiche Vergaberecht, Bauvertragsrecht und Immaterialgüterrecht spezialisiert.*

michaela.siegwart@chsh.at