

Die passing off-Klage im europäischen Kontext

von
Dr. Philipp Hanske

1. Auflage

Nomos Baden-Baden 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de

ISBN 978 3 8487 1884 9

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

72

Philipp Hanske

Die *passing off*-Klage
im europäischen Kontext



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 72

Philipp Hanske

Die *passing off*-Klage
im europäischen Kontext



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2014

ISBN 978-3-8487-1884-9 (Print)

ISBN 978-3-8452-5949-9 (ePDF)

1. Auflage 2015

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	13
1. Kapitel: Einführung	17
A. Bedeutung des Themas	17
I. Die <i>passing off</i> -Klage	17
II. Anlass für eine Befassung mit der <i>passing off</i> -Klage	18
B. Eingrenzung des Themas	23
I. Aufgabenstellung der Arbeit	23
II. Nichtberücksichtigte Aspekte	23
C. Gang der Darstellung	26
2. Kapitel: Grundlagen	27
A. Die Geschichte des <i>passing off</i>	27
I. <i>Law</i> und <i>equity</i>	27
II. <i>Samford's case</i> und <i>Southern v How</i>	28
III. <i>Blanchard v Hill</i> und <i>Webster v Webster</i>	29
IV. Die Entwicklung im frühen 19. Jahrhundert	30
V. Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg	33
1. Die Überwindung der strikten Trennung zwischen <i>law</i> und <i>equity</i> in der Mitte des 19. Jahrhunderts	33
2. Die Anerkennung eines Eigentumsrechts am <i>goodwill</i>	34
VI. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der <i>passing off</i> -Klage	37
B. Die <i>passing off</i> -Klage im schottischen Recht	38
C. Das klassische <i>passing off</i>	41
I. <i>Goodwill</i>	42
1. Rechtsnatur und Inhalt des <i>goodwill</i>	43
a) <i>Goodwill</i> in den verschiedenen Rechtsgebieten	44
b) Die Abgrenzung zum Begriff <i>reputation</i>	45
c) Die Abgrenzung zur Marke und zum Namensrecht	47
2. Entstehung und Beendigung des <i>goodwill</i>	48
a) <i>Goodwill</i> vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit	49
b) <i>Goodwill</i> nach Beendigung der Geschäftstätigkeit	50
3. Reichweite des <i>goodwill</i>	50
4. Individuelle Zuordnung des <i>goodwill</i>	53
II. <i>Misrepresentation</i>	54

1.	Formen der Irreführung	55
a)	Irreführung durch Worte	55
aa)	Irreführung bei der Verwendung eines beschreibenden Begriffes	55
bb)	Irreführung bei der Verwendung des eigenen Namens	56
b)	Irreführung durch Handlungen	57
aa)	Irreführung durch Herstellung eines <i>look-alike</i> -Produkts	58
bb)	Irreführung durch Anmeldung einer fremden Internet-Domain	59
c)	Irreführung in Bezug auf die Herkunft	60
d)	Irreführung in Bezug auf die Art oder die Qualität einer Ware	62
e)	Irreführung in Bezug auf eine geschäftliche Verbindung mit dem Kläger	64
f)	Die Voraussetzung des <i>common field of activity</i>	65
2.	Adressatenkreis, Ausmaß und Zeitpunkt der Irreführung	66
III.	<i>Damage</i>	69
1.	Abzweigen von Kundenströmen	69
2.	Abwertung der Reputation des Klägers	70
3.	Verlust der Kontrolle über den eigenen <i>goodwill</i>	70
4.	Beeinträchtigung zukünftiger Expansions- und Lizenzierungsmöglichkeiten	71
5.	Verwässerung	73
IV.	Zwischenfazit	75
3. Kapitel:	Wechselwirkung zwischen <i>passing off</i> und europäischem Markenrecht	76
A.	Bedeutung des <i>passing off</i> im Recht der Gemeinschaftsmarke	76
I.	Das EuG-Urteil <i>Last Minute Network v HABM</i>	77
II.	Bis zum welchem Grad ist nationales Recht Prüfungsmaßstab?	79
1.	Standpunkt der Beschwerdekammer des HABM	81
2.	Markenrechtsverletzung versus <i>misrepresentation</i>	82
a)	Markenrechtsverletzung	82
b)	Die Rechtsverletzung im <i>passing off</i>	83
3.	Standpunkt des EuG	85
4.	Stellungnahme zur Rechtsprechung des EuG	86

5. Beweislast	87
III. Wie kann die deliktsrechtliche Natur der <i>passing off</i> -Klage in die an Registerrechten orientierte Struktur des Markenrechts eingepasst werden?	88
1. Standpunkt des EuG	89
2. Englische Rechtsprechung zum Zeitrangverhältnis zwischen Marke und <i>passing off</i>	91
3. Anwendung der englischen Rechtssprechung auf Art. 8 Abs. 4 GMVO	92
IV. Wie ist mit generischen Begriffen umzugehen?	93
1. Standpunkt des EuG	93
2. Rechtsprechung des House of Lords	94
3. Stellungnahme zur Rechtsprechung des EuG	96
V. Was ist unter der Voraussetzung „ein Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ zu verstehen?	97
1. Rechtsprechung des High Court	98
2. Standpunkt des EuG	99
3. Standpunkt des EuGH	100
4. Bedeutung für Rechte aus <i>passing off</i>	102
B. Zwischenfazit	105
4. Kapitel: Wechselwirkung zwischen <i>passing off</i> und europäischem Lauterkeitsrecht	107
A. Bedeutung des <i>passing off</i> bei der Harmonisierung des europäischen Lauterkeitsrechts	107
I. Systemunterschied im Lauterkeitsrecht der Mitgliedsstaaten	107
II. <i>Passing off</i> und die bisherigen Harmonisierungsbemühungen	108
III. Vorbildaspekte des britischen Rechts	110
B. Einfluss des europäischen Lauterkeitsrechts auf die <i>passing off</i> -Klage	111
I. Das britische Lauterkeitsrecht	111
1. Fallrecht	112
a) <i>Injurious falsehood</i> und <i>defamation</i>	112
b) Weitere Klageformen	114
2. Verbraucherschutzgesetze	115
a) Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008	116
b) Durchsetzung der CPR 2008	116
aa) Zivilrechtliche Verfahren	117

bb)	Strafrechtliche Verfahren	117
c)	Einordnung	118
3.	Selbstkontrolle	119
II.	Die Entwicklung der <i>passing off</i> -Klage als Mittel zu Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs	121
1.	Historische Grundlagenentscheidungen	121
a)	<i>Mogul Steamship v McGregor</i>	121
b)	<i>Spalding v Gamage</i>	123
2.	Die Fallgruppe des <i>extended passing off</i>	124
a)	<i>Bollinger v Costa Brava</i> und <i>Erven Warnink v Townend</i>	124
b)	<i>Cadbury Schweppes v Pub Squash</i>	126
c)	Die Weiterentwicklung des <i>extended passing off</i>	128
aa)	<i>Reckitt & Colman v Borden</i>	129
bb)	<i>Taittinger v Allbev</i>	129
cc)	<i>Diageo v ICB</i>	131
d)	Kritik am Begriff <i>extended passing off</i>	132
3.	Die Entwicklung der Rechtsprechung seit Erlass der Markenrichtlinie und der Richtlinie zur vergleichenden Werbung	133
a)	<i>BT v One in a Million</i> und <i>Arsenal v Reed</i>	133
b)	<i>L'Oreal v Bellure</i>	135
III.	Soll die <i>passing off</i> -Klage auch Fälle der <i>misappropriation</i> umfassen, die keine Irreführung des Verkehrs beinhalten?	138
1.	Der Begriff <i>misappropriation</i>	139
2.	Die Rechtsprechung zur Erweiterung der <i>passing off</i> -Klage auf Fälle der <i>misappropriation</i>	141
a)	Die Argumente in der Rechtsprechung gegen eine Anwendung der <i>passing off</i> -Klage auf Fälle der <i>misappropriation</i> (die „Jacob“-Ansicht)	141
b)	Die Argumente in der Rechtsprechung für eine Anwendung der <i>passing off</i> -Klage auf Fälle der <i>misappropriation</i> (die „Aldous“-Ansicht)	143
3.	Die Literaturansichten zur Erweiterung der <i>passing off</i> -Klage	145
a)	Michael Spence	145
b)	Hazel Carty und Christopher Wadlow	147
c)	Jennifer Davis	149
4.	Stellungnahme	151

a)	Zulässigkeit der Erweiterung	151
b)	Erforderlichkeit der Erweiterung	156
c)	Zwischenfazit zu 4.	166
C.	Zwischenfazit	166
5. Kapitel:	Fazit & rechtsvergleichende Aspekte	169
A.	Neuausrichtung der <i>passing off</i> -Klage	169
I.	Entwicklung und Status Quo	169
II.	Aktuelle und zukünftige Problembereiche	170
B.	Übertragung der nationalen Überlegungen auf die europäische Diskussion	172
I.	Der Schutz bekannter Marken	172
1.	Stand der Diskussion	173
2.	Stellungnahme	176
II.	Die Zulässigkeit vergleichender Werbung	178
1.	Rufausnutzung, Art. 4 (f) VglWerbRL	179
2.	Imitationswerbung, Art. 4 (g) VglWerbRL	179
a)	Die EuGH-Rechtsprechung zu Art. 4 (g) VglWerbRL	180
b)	Die möglichen Grenzen für eine Anwendbarkeit des Art. 4 (g) VglWerbRL	181
III.	Ergänzender Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz	181
1.	Stand der Diskussion	182
2.	Stellungnahme	184
	Literaturübersicht	187