

**Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht**

---

**Band 8**

**Rechtsvergleich Deutschland –  
Vereinigtes Königreich: Auswirkungen  
der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie  
auf den erweiterten Schutz  
„bekanntere“ Marken**

**Von**

**Jörg Weberndörfer**



**Duncker & Humblot · Berlin**

**JÖRG WEBERNDÖRFER**

**Rechtsvergleich Deutschland – Vereinigtes Königreich:  
Auswirkungen der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie  
auf den erweiterten Schutz „bekannter“ Marken**

# **Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht**

**Herausgegeben im Auftrag des Instituts für Europäisches Wirtschaftsrecht  
der Universität Erlangen-Nürnberg durch die Professoren  
Dr. Wolfgang Blomeyer und Dr. Karl Albrecht Schachtschneider**

**Band 8**

**Rechtsvergleich Deutschland –  
Vereinigtes Königreich: Auswirkungen  
der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie  
auf den erweiterten Schutz  
„bekannter“ Marken**

**Von**

**Jörg Weberndörfer**



**Duncker & Humblot · Berlin**

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

**Weberndörfer, Jörg:**

Rechtsvergleich Deutschland – Vereinigtes Königreich: Auswirkungen der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie auf den erweiterten Schutz „bekannter“ Marken / von Jörg Weberndörfer. – Berlin : Duncker und Humblot, 1997

(Beiträge zum europäischen Wirtschaftsrecht ; Bd. 8)

Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 1997

ISBN 3-428-09192-2

D 29

Alle Rechte vorbehalten

© 1997 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Fotoprint: Werner Hildebrand, Berlin

Printed in Germany

ISSN 0947-2452

ISBN 3-428-09192-2

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier  
entsprechend ISO 9706 ☹

## Vorwort

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet die überarbeitete Fassung einer Dissertation, welche im November 1996 von der Juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg angenommen wurde.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Winfried Veelken, Lehrstuhlinhaber am Institut für Wirtschafts- und Arbeitsrecht der Universität Erlangen-Nürnberg, für seine wertvollen Anregungen und seine oftmals auch ad hoc geopferte Zeit bedanken.

Besonderer Dank gebührt ferner Professor Gerald Dworkin vom King's College, Ms. Alison Firth vom Queen Mary and Westfield College sowie Barrister David Llewelyn für ihren an der University of London während des LL.M.-Programms 1994/1995 gehaltenen intercollegiate course „International and Comparative Law of Trade Marks, Design and Unfair Competition“. Auch den verantwortlichen Stellen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) sei herzlich gedankt für die Lösung der finanziellen Probleme eines Studienjahres an der LSE.

„Last but not least“ danke ich meinen Eltern für ihre Unterstützung über meine gesamte Ausbildung hinweg.

Hamburg, Mai 1997

*Jörg Weberndörfer*



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	17
-----------------	----

### *Erstes Kapitel*

#### **Internationaler Kontext und Wirkung der Markenrichtlinie**

A. Wachsende Internationalisierung des Markenrechts .....	22
I. Pariser Verbandsübereinkunft.....	22
II. Madrider Markenabkommen und Protokoll .....	27
III. Die Europäische Gemeinschaft.....	29
1. Römische Verträge und die Rechtsprechung des EuGH .....	29
2. Markenrichtlinie .....	31
3. Gemeinschaftsmarken-Verordnung.....	34
IV. GATT/TRIPS.....	37
V. WIPO-Markenrechtsvertrag.....	42
B. Die verzögerte Umsetzung der Markenrichtlinie .....	42
I. Verzögerung der Umsetzung .....	42
II. Folgen der verzögerten Umsetzung .....	45
1. Gesetzliche Übergangsregelungen.....	45
2. Europarechtliche Betrachtungsweise des Problems.....	46
C. Richtlinienkonforme Auslegung von „Kann“-Vorschriften.....	52
I. Herleitung der richtlinienkonformen Auslegung.....	52
II. Anwendbarkeit auf „Kann“-Vorschriften .....	53
D. Auslegung der Schutzerweiterungen für „bekannte“ Marken.....	57
I. Auslegung der Markenrichtlinie.....	57
1. Generelle Auslegungsmethodik bei Richtlinien .....	57
2. Sprachendivergenzen.....	59
3. Einfluß des Benelux-Markenrechts auf die Auslegung? .....	61



II.	Regelungen für einen erweiterten Schutz bei gewisser Markenbekanntheit... 65	
1.	Systematische Zusammenstellung .....	65
2.	Probleme bei der Auslegung .....	69
3.	Klärungsbedarf durch den EuGH .....	75

### *Zweites Kapitel*

#### **Erweiterter Schutz für „bekannte“ Marken unter altem Recht**

A.	Rechtslage in Deutschland .....	79
I.	Spezieller Schutz im Warenzeichengesetz .....	79
1.	Schutzzweck des Warenzeichengesetzes .....	79
2.	Erweiterter Schutz bei gewisser Bekanntheit eines Warenzeichens .....	80
a)	Erweiterte Eintragungszulassung gemäß § 4 Abs. 3 WZG .....	81
b)	Eintragungsunabhängiger Eintragungsschutz gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 WZG .....	84
c)	Eintragungsunabhängiger Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG.....	87
d)	Schutz auch gegenüber nicht-identischen Warenzeichen gemäß § 31 WZG .....	90
3.	Beschränkung des Schutzes des Warenzeichengesetzes auf den Warengleichartigkeits-Bereich .....	93
II.	Zusätzlicher Schutz über allgemeines Zivil- und Wettbewerbsrecht .....	95
1.	Die berühmte Marke .....	98
a)	Überragende Verkehrsgeltung .....	100
b)	Alleinstellung .....	101
c)	Eigenart .....	102
d)	Wertschätzung .....	102
e)	Beeinträchtigung des Werbewerts .....	103
f)	Beeinträchtigung durch kennzeichenmäßige Benutzung .....	105
2.	Die bekannte Marke .....	105
a)	Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses .....	106
b)	Der gute Ruf .....	108
c)	Übertragbarkeit des Rufs .....	109
d)	Sittenwidrigkeit der Verletzungshandlung .....	110
III.	Zusammenfassung .....	112
1.	Schutz innerhalb der Warengleichartigkeit .....	112
2.	Schutz außerhalb der Warengleichartigkeit .....	113
B.	Rechtslage im Vereinigten Königreich .....	114
I.	Spezieller Schutz im Trade Marks Act 1938 .....	114
1.	Schutzzweck des Trade Marks Act 1938 .....	114

2.	Erweiterter Schutz bei gewisser Markenbekanntheit.....	115
a)	Erweiterte Eintragungszulassung gemäß sec. 9 (3) (b) bzw. 10 (2) (b) TMA 1938.....	115
b)	Eintragungsschutz gemäß sec. 11 TMA 1938 und unter Heranziehung der sec. 17 TMA 1938 .....	119
c)	Schutz auch gegenüber sehr ähnlichen Marken gemäß sec. 4 (1), 5 (1) und 12 (1) TMA 1938 .....	125
3.	Grundsätzliche Beschränkung des Schutzes des TMA 1938 auf gleiche bzw. ähnliche Waren .....	128
a)	Grundsatz der Schutzbegrenzung auf gleiche bzw. ähnliche Waren	128
b)	Ausnahmen gemäß sec. 11 und 27 (1) TMA 1938.....	129
II.	Zusätzlicher Schutz über das Deliktsrecht gemäß „common law“ .....	133
1.	Einführung.....	133
a)	Das „pigeonhole“-System .....	133
b)	Das Delikt „passing off“ .....	136
2.	Voraussetzungen von „passing off“ .....	140
a)	Goodwill: Guter Ruf und Geschäftsaktivitäten im Inland.....	140
b)	„Misrepresentation“: Abgrenzung zur „Misappropriation“.....	144
c)	Schadenswahrscheinlichkeit: Gemeinsames Geschäftsfeld und neue Tendenzen.....	148
III.	Zusammenfassung .....	151
1.	Schutz innerhalb der Warenähnlichkeit.....	152
2.	Schutz außerhalb der Warenähnlichkeit .....	153
C.	Vergleich des Rechtsschutzes .....	154
I.	Schutz innerhalb der Warengleichartigkeit bzw. -ähnlichkeit .....	154
1.	Erweiterte Eintragungszulassung .....	154
2.	Eintragungsunabhängiger Eintragungsschutz.....	155
3.	Eintragungsunabhängiger Benutzungsschutz .....	156
4.	Erweiterter Schutz gegenüber nicht-identischen Marken .....	157
5.	Schutz gegenüber Benutzungen für gleichartige bzw. ähnliche Waren..	158
6.	Schutz außerhalb der Verwechslungsgefahr.....	158
II.	Schutz außerhalb der Warengleichartigkeit bzw. -ähnlichkeit.....	159
1.	Markengesetzlicher Eintragungsschutz .....	159
2.	Schutz trotz fehlender inländischer Geschäftsaktivitäten .....	159
3.	Schutz gegenüber Verwässerung.....	160
4.	Schutz gegenüber Rufausbeutung und -schädigung.....	161
III.	Schutzunterschiede widerspiegelnde Fallbeispiele.....	162

*Drittes Kapitel***Erweiterter Schutz für „bekannte“ Marken unter neuem Recht**

A. Rechtslage in Deutschland .....	167
I. Spezieller Schutz im Markengesetz .....	167
1. Schutzzweck des Markengesetzes .....	167
2. Auslegung des Markengesetzes .....	168
3. Erweiterter Schutz bei gewisser Markenbekanntheit .....	169
a) Erweiterte Eintragungszulassung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG .....	169
b) Eintragungsunabhängiger Eintragungs- und Benutzungsschutz gemäß § 4 Nr. 2 iVm. § 12 MarkenG und § 4 Nr. 2 iVm. § 14 MarkenG .....	171
c) Eintragungsunabhängiger Eintragungs- und Benutzungsschutz gemäß § 10 Abs. 1 MarkenG und § 4 Nr. 3 iVm. § 14 MarkenG ....	174
d) Erweiterter Eintragungs- und Benutzungsschutz über den Begriff der Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	177
e) Erweiterter Eintragungs- und Benutzungsschutz auch bezüglich ähnlicher Waren gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	182
f) Eintragungs- und Benutzungsschutz außerhalb der Warenähnlichkeit gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	185
II. Zusätzlicher Schutz über allgemeines Zivil- und Wettbewerbsrecht .....	190
III. Zusammenfassung .....	194
1. Schutz innerhalb der Warenähnlichkeit .....	194
2. Schutz außerhalb der Warenähnlichkeit .....	195
B. Rechtslage im Vereinigten Königreich .....	196
I. Spezieller Schutz im Trade Marks Act 1994 .....	196
1. Schutzzweck des Trade Marks Act 1994 .....	196
2. Auslegung des Trade Marks Act 1994 .....	198
3. Erweiterter Schutz bei gewisser Markenbekanntheit .....	201
a) Erweiterte Eintragungszulassung gemäß sec. 3 (1) Satz 2 TMA 1994 .....	202
b) Eintragungsunabhängiger Eintragungsschutz gemäß sec. 5 (4) (a) TMA 1994 .....	204
c) Eintragungsunabhängiger Eintragungs- und Benutzungsschutz gemäß sec. 6 (1) (c) iVm. sec. 5 (1)-(3) TMA 1994 und sec. 56 (2) Satz 1 TMA 1994 .....	205

d)	Erweiterter Eintragungs- und Benutzungsschutz über den Begriff der Verwechslungsgefahr gemäß sec. 5 (2) und 10 (2) TMA 1994 .	208
e)	Erweiterter Eintragungs- und Benutzungsschutz auch bezüglich ähnlicher Waren gemäß sec. 5 (2) und 10 (2) TMA 1994.....	211
f)	Eintragungs- und Benutzungsschutz außerhalb der Warenähnlichkeit gemäß sec. 5 (3) und 10 (3) TMA 1994.....	214
II.	Zusätzlicher Schutz über das Deliktsrecht gemäß „common law“ .....	218
III.	Zusammenfassung .....	221
1.	Schutz innerhalb der Warenähnlichkeit.....	221
2.	Schutz außerhalb der Warenähnlichkeit.....	222
C.	Vergleich des Rechtsschutzes .....	223
I.	Schutz innerhalb der Warenähnlichkeit.....	224
1.	Erweiterte Eintragungszulassung .....	224
2.	Eintragungsunabhängiger Eintragungsschutz.....	224
3.	Eintragungsunabhängiger Benutzungsschutz.....	225
4.	Erweiterter Schutz gegenüber ähnlichen Marken.....	226
5.	Erweiterter Schutz gegenüber ähnlichen Waren.....	226
6.	Schutz außerhalb der Verwechslungsgefahr.....	227
II.	Schutz außerhalb der Warenähnlichkeit .....	227
1.	Markengesetzlicher Schutz für eingetragene Marken.....	227
2.	Eintragungsunabhängiger Schutz gegen Eintragungen Dritter.....	228
3.	Eintragungsunabhängiger Schutz gegenüber markenmäßigen Benutzungen.....	228
4.	Schutz gegenüber nicht-markenmäßigen Benutzungen.....	229
III.	Schutzunterschiede widerspiegelnde Fallbeispiele.....	229
	<b>Fazit und Ausblick</b> .....	<b>233</b>
	Entscheidungsverzeichnis (Vereinigtes Königreich).....	240
	Literaturverzeichnis.....	245
	Sachregister.....	266

## Abkürzungsverzeichnis

aaO	am angegebenen Ort
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AC	Appeal Cases
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
a.F.	alter Fassung
AfP	Archiv für Presserecht
AG	Aktiengesellschaft
AIPPI	International Association for the Protection of Industrial Property
All E.R.	All England Law Reports
Anm.	Anmerkung
Anr.	Another
AöR	Archiv des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
BB	Der Betriebs-Berater
Bd.	Band
Bekl.	Beklagten
betr.	betreffend
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
BR	Bundesrat
Bros.	Brothers
BT	Bundestag
bzw.	beziehungsweise
CA	Court of Appeal
ca.	circa
Ch.	High Court of Justice – Chancery Division
Chap.	Chapter
Cm/Cmd./Cmd.	Command Paper
CML Rev.	Common Market Law Review

Co./Coy.	Company
col.	column(s)
CTM	Community Trade Mark
DB	Der Betrieb
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
DPA	Deutsches Patentamt
ECA	European Communities Act
ECJ	European Court of Justice
ECL	European Community Law
ECTA	Trade Mark Practitioners' Association
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EIPR	European Intellectual Property Review
EIPR-D	EIPR-Decisions
ER	English Reports
Esq.	Esquire
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuR	Europarecht
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EWS	Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
FSR	Fleet Street Reports
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
gem.	gemäß
GemeinschaftsmarkenVO	Gemeinschaftsmarken-Verordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	GRUR – (Auslands- und) Internationaler Teil
Harvard L. Rev.	Harvard Law Review
HC	High Court of Justice
HGB	Handelsgesetzbuch
HL	House of Lords
Hrsg.	Herausgeber
IDEA	The Journal of Law and Technology
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law

Inc.	Incorporated
IP	Intellectual Property
IPL Rev.	Intellectual Property Law Review
IPR	Intellectual Property Reports
iSd.	im Sinne des
iVm.	in Verbindung mit
J.	Justice
J.S.P.T.L.	Journal of Society of Public Teachers of Law
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
Kl.	Kläger(in)
L.J.	Lord Justice of Appeal
L.Q.R.	Law Quarterly Review
Ltd./LD/Ld.	Limited
MA	Markenartikel
MarkenRili	Markenrichtlinie
MarkenG	Markengesetz
MIP	Managing Intellectual Property
M.L.R.	Modern Law Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMA	Madriдер Markenabkommen
MP	Madriдер Protokoll
Mr.	Mister
M.R.	Master of the Rolls
New L.J.	New Law Journal
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	NJW-Rechtsprechungsreport
No	number
Nr.	Nummer
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
OLG	Oberlandesgericht
Plc.	Public Limited Company
PMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
QBD	Queen's Bench Division
Q.C.	Queen's Counsel
RBÜ	Revidierte Berner Übereinkunft
Rdnr(n).	Randnummer(n)
Red.	Redaktion
Reg.	Regina
RG	Reichsgericht

RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
S.	Seite(n)
s./sec./sect.	section
sog.	sogenannt
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des EuGH
TM	Trade Marks
TMA	Trade Marks Act
TMR	Trade Mark Reporter
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRT	Trademark Registration Treaty
TW	Trademark World
u.a.	unter anderem
UK	United Kingdom
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	versus
V-C	Vice-Chancellor
vgl.	vergleiche
Vol.	Volume
WIPO	World Intellectual Property Organization
WLR	Weekly Law Reports
WM	Wertpapiermitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organization
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZGR	Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschafts- recht
zit.	zitiert
ZLR	Zeitschrift für Lebensmittelrecht
zust.	zustimmend





## Einleitung

Der den Inhabern von Marken zuteil werdende Schutz ist nicht abstrakt bestimmbar, sondern in vielerlei Hinsicht von der „Bekanntheit“ der Marke abhängig.

„Bekannte“ Marken können in verschiedener Form privilegiert sein. Diese Möglichkeiten der Schutzerweiterung lassen sich grundsätzlich wie folgt unterteilen:

- Eine Eintragungsmöglichkeit in das Markenregister *unter Überwindung der für vergleichbare Marken bestehenden Eintragungshindernisse*. Damit erlangt der Markeninhaber die eine Eintragung mit sich bringenden Schutzrechte.
- Eine Einräumung von Schutzrechten *trotz fehlender Eintragung in das Markenregister*. Diese können sowohl gegenüber anderweitigen Eintragungen als auch gegenüber anderweitigen Benutzungen der Marke gewährt werden.
- Eine *Erweiterung des Schutzzumfangs* gegen anderweitige Eintragungen und Benutzungen. Diese Erweiterung kann sich auf die Bestimmung des Rahmens beziehen, inwieweit gegenüber *nicht-identischen Marken* Schutz gewährt wird. Es kommt aber auch eine Erweiterung dahingehend in Betracht, daß dem Bekanntheitsgrad der Marke bei der Frage des Schutzes gegenüber Markeneintragungen und -benutzungen für *nicht-identische Waren* zumindest mitentscheidende Bedeutung zukommt.

Diese Schutzerweiterungen für „bekannte“ Marken werden jedoch nicht einheitlich in den verschiedenen Ländern gewährt. Bestand, Voraussetzungen und Umfang dieses erweiterten Schutzes differieren vielmehr teilweise erheblich. Ursache hierfür ist das im Markenrecht – wie im Recht des geistigen Eigentums insgesamt – lange Zeit strikt gefolgte sogenannte „Territorialitätsprinzip“. Dieses bedeutet, daß sich der betreffende Schutz als rein nationale Angelegenheit darstellt und somit sich die förmlichen und sachlichen Voraussetzungen bzw. Inhalt, Umfang und Schranken des Schutzes nach der Rechtsordnung des Landes richten, in dem dieser begehrt wird<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Definition verwendet von Krieger/Mühlendahl in GRUR 1989, 734 ff. (735). Nach dem Territorialitätsprinzip ist der Wirkungskreis der Marke also beschränkt auf das Gebiet des Erteilungsstaates, vgl. Althammer, WZG, S. 281.

Differenzen im nationalen Markenschutz führen jedoch zu Wettbewerbsverzerrungen, die der immer mehr zunehmenden weltweiten Internationalisierung des Handels entgegenstehen sowie insbesondere innerhalb der Europäischen Gemeinschaft den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr – und damit die Erschaffung eines Gemeinsamen Marktes insgesamt – behindern. Zur weitgehenden Beseitigung dieser Hindernisse wurde daher seitens der Europäischen Gemeinschaft – neben der Schaffung eines völlig neuen Gemeinschaftsrechts, der sogenannten Gemeinschaftsmarke<sup>2</sup> – mit dem Erlaß einer Markenrichtlinie<sup>3</sup> erstrebt, die nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten anzugleichen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkung der genannten Markenrichtlinie auf den erweiterten Schutz „bekannter“ Marken in Deutschland und im Vereinigten Königreich aufzuzeigen, wobei von besonderer Bedeutung zwangsläufig die grundsätzlich systematisch unterschiedliche Rechtsausgestaltung zum einen als „civil law“- und zum anderen als „common law“-Staat ist<sup>4</sup>. Dabei soll auch die Problematik der Umsetzung der hiervon nicht getrennt zu sehenden internationalen Konventionen betrachtet werden, wobei für diese Thematik die Pariser Verbandsübereinkunft und das GATT/TRIPS-Abkommen eine bedeutende Rolle spielen.

Dieses Ziel erfordert zunächst nicht nur eine Darstellung der generellen Wirkung der Markenrichtlinie, sondern auch einen Blick auf die anderweitig entstehende Internationalisierung des Markenrechts, zumal die Auswirkung und Bedeutung der Markenrichtlinie nur im Kontext zu diesen Rechtsentwicklungen auf internationaler Ebene richtig eingeschätzt und verstanden werden kann (1. Kap.). Anschließend folgt als Schwerpunkt eine detaillierte Betrachtung des erweiterten Schutzes „bekannter“ Marken in Deutschland und im Vereinigten Königreich, und zwar sowohl unter altem (2. Kap.) als auch unter neuem Recht (3. Kap.). Abschließend wird der Umfang der durch die Umsetzung der Markenrichtlinie möglicherweise erreichten Angleichung des dahingehenden Rechtsschutzes und die Ursachen für eventuell weiterhin bestehende Divergenzen erörtert.

---

<sup>2</sup> Verordnung des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (40/94/EWG).

<sup>3</sup> Erste Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG).

<sup>4</sup> Zu diesen Begriffen, aber auch der inzwischen aufgrund ähnlicher Strukturprinzipien bestehenden Fragwürdigkeit ihrer Unterscheidung: Gordley, ZEuP 1993, 498 ff. Ferner macht sich angesichts der Vielzahl von EG-Verordnungen und aufgrund EG-Richtlinien zu erlassenden nationalen Gesetzen (siehe hierzu: Hauschka, NJW 1989, 3048 ff.) in der Literatur inzwischen die Sorge breit, ob das „common law“-System des Vereinigten Königreichs die europäische Vereinheitlichung überhaupt „überleben“ kann, vgl. Harris, 33 IDEA 171 ff.

Klargestellt werden sollte, daß es nicht Sinn dieser Arbeit sein kann, Mutmaßungen zur zukünftigen Auslegung der Markenrichtlinie durch den EuGH aufzustellen. Wertungen hinsichtlich der diesbezüglich bestehenden Diskussionen in der Literatur wurden daher nur insoweit getroffen, als dies die Darstellung der genannten Thematik der Arbeit erforderte.

Ferner wurde zur Erhaltung einer gewissen Übersichtlichkeit von einer Einfügung der folgenden speziellen Bereiche abgesehen:

- Der Schutz dreidimensionaler Marken wegen der hier bestehenden Überschneidungen mit dem deutschen Geschmacksmustergesetz und dem englischen Designrecht<sup>5</sup>, welche sehr unterschiedlich ausgestaltet sind<sup>6</sup>.
- Der grundsätzlich eintragungsunabhängig gewährte Schutz für Namen, Firmen bzw. geschäftliche Bezeichnungen<sup>7</sup>.
- Eine gesonderte Darstellung der Dienstleistungsmarken<sup>8</sup>.
- Von einigen allgemeinen Hinweisen abgesehen die unterschiedlichen Verfahrensabläufe zur Eintragung einer Marke und die damit verbundenen zeitlichen und beweistechnischen Auswirkungen.

Zur Erleichterung für den Leser wurden andererseits die in einer Vielzahl von Gesetzen verteilten Vorschriften an der jeweils maßgeblichen Stelle in den

---

<sup>5</sup> Siehe den (amended) Registered Designs Act 1949 und den Copyright, Designs and Patents Act 1988.

<sup>6</sup> Das deutsche Geschmacksmusterrecht ähnelt eher dem Urheberrecht, während das Designrecht des Vereinigten Königreichs eher dem patentrechtlichen Ansatz folgt. Siehe hierzu: Firth, [1993] 2 EIPR 42 ff.; Kur, GRUR Int. 1995, 185 ff.; Pataky, GRUR Int. 1995, 653 ff. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist man jedoch nicht untätig: Die Kommission hat 1993 (aufbauend auf dem „green paper“ von 1991) entsprechend der Vorgehensweise zum Markenrecht sowohl den Erlaß einer Verordnung über ein Gemeinschaftsdesign (93/342/EWG) als auch eine Richtlinie über den nationalen Designschutz (93/344/EWG) vorgeschlagen, vgl. hierzu Jehoram, [1989] 3 EIPR 83 ff., [1992] 2 EIPR 75 ff. und [1994] 12 EIPR 514 ff. Zu den Änderungsvorschlägen hinsichtlich der Design-Richtlinie seitens des Europäische Parlaments siehe den redaktionellen Bericht in [1996] 1 EIPR D-32 f.

<sup>7</sup> In Deutschland ist dieser in den §§ 12 BGB, 37 HGB sowie § 16 UWG (vor Erlaß des Markengesetzes) bzw. §§ 5, 12 und 15 MarkenG geregelt. Im Vereinigten Königreich bestehen spezialgesetzliche Regelungen im Business Names Act 1985 (s. auch die sec. 25 ff. Companies Act 1985), ansonsten kommt lediglich ein deliktsrechtlicher Schutz in Betracht (insbesondere „passing off“ und „defamation“, wobei dieser Schutz Privatpersonen nur unter besonderen Umständen zuteil wird, vgl. Drystale/Silverleaf, *Passing Off Law and Practice*, second edition, 5.18 f.; Wadlow, *The Law of Passing-Off*, 2-33 ff. (2-40)).

<sup>8</sup> Diese unterliegen sowohl in der letzten Fassung des alten Rechts (vgl. § 1 Abs. 2 WZG bzw. den Trade Marks (Amendment) Act 1984) als auch nach neuem Recht (vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG bzw. sec. 1 (1) TMA 1994) den gleichen Grundsätzen wie Warenmarken.