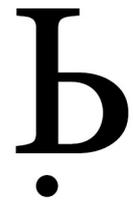


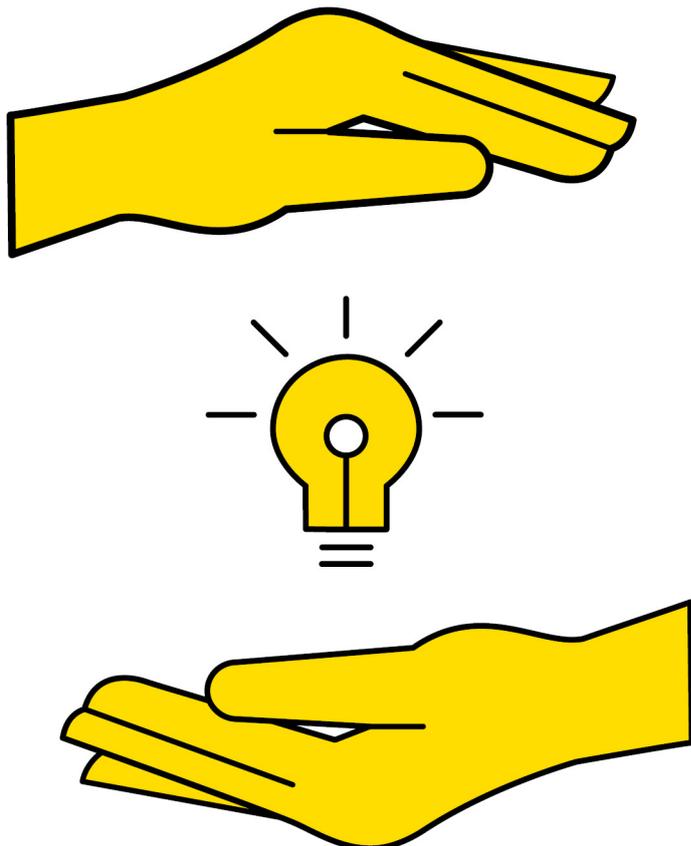
Schutz gegen Produktnachahmung ohne eingetragene Schutzrechte



Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz

BARDEHLE
PAGENBERG

Impact.
Passion.
IP.



Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz

Veröffentlicht im Mai 2025

Henning Hartwig

IP Fachbroschüre

Der Hersteller eines Erzeugnisses und sein exklusiver Vertriebspartner sind für den Schutz eines Erzeugnisses gegen Nachahmungen nicht darauf angewiesen, dass sie über eingetragene Schutzrechte verfügen. Die Rechtsordnung gewährt in Deutschland Erzeugnissen vielmehr auch dann einen Schutz vor Nachahmung, wenn für diese Produkte kein Urheber-, Geschmacksmuster-, Marken-, Gebrauchsmuster- oder Patentschutz besteht.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Bedeutung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes	4
2. Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes	5
3. Ansprüche, prozessuale Möglichkeiten, Strategie	10

1. Bedeutung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes

Auch in solchen Fällen, in denen ein Erzeugnis (nicht: die unverkörperte Produktidee) weder als Geschmacksmuster, noch als Werk im urheberrechtlichen Sinne, noch als dreidimensionale Marke, noch als Gebrauchsmuster oder Patent geschützt ist, kann ein Schutz des Erzeugnisses gegen Nachahmungen begründet sein. Rechtsgrundlage ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Dieses schützt ein Erzeugnis gegen Nachahmungen, wenn diese geeignet sind, beim Abnehmer eine unzutreffende Vorstellung über die Herkunft des Erzeugnisses hervorzurufen und der Nachahmer zumutbare Möglichkeiten gehabt hätte, einen solchen Irrtum zu vermeiden. Dieser wettbewerbsrechtliche Schutz gegen Nachahmungen greift auch dann ein, wenn die Nachahmung die Wertschätzung des Erzeugnisses ausnutzt oder geeignet ist, die Wertschätzung des Originals zu beeinträchtigen.

Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz hat in der deutschen Rechtspraxis große Bedeutung und jahrzehntelange Tradition. Seine Effektivität ist mit derjenigen eingetragener Schutzrechte ohne weiteres vergleichbar. Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz kommt insbesondere dann in Frage,

- wenn der Hersteller es versäumt hat, sein Produkt rechtzeitig als Geschmacksmuster anzumelden,
- wenn das Erzeugnis nicht hinreichend originell ist, um einen urheberrechtlichen Schutz zu begründen, der bei Gebrauchsgegenständen einen relativ hohen Grad an Originalität erfordert,
- wenn der Schutz eines Erzeugnisses als 3-D-Marke oder sonstige Warenform-marke versagt wurde oder ausgeschlossen ist, oder
- wenn die Nachahmung einen patentrechtlich geschützten Anspruch des Erzeugnisses umgeht.

In allen diesen Fällen kann der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz eingreifen, der einen Schutzbereich gewährt, welcher dem Schutzbereich eines Geschmacksmusters, urheberrechtlichen geschützten Werks und einer Warenformmarke im Ergebnis gleichkommen kann.

Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz ist gegenüber diesen Sonderschutzrechten keineswegs subsidiär, sondern besteht neben ihnen. Insbesondere kann der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz auch dann fortbestehen, wenn die kurze Schutzdauer des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters abgelaufen ist, aber auch dann, wenn die Schutzdauer eines eingetragenen Schutzrechts abgelaufen ist.

Mit dem Ablauf der Schutzdauer dieser Sonderschutzrechte scheidet ein Nachahmungsschutz nicht unbedingt aus, sondern kann über das Wettbewerbsrecht fortbestehen.

2. Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes

Zu den einzelnen Voraussetzungen des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes existiert seit Jahrzehnten eine sehr differenzierte Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs. Diese Rechtsprechung ermöglicht in den meisten Fällen unlauterer Nachahmung eine weitgehend verlässliche Einschätzung der Erfolgsaussichten.

2.1 Verkehrsbekanntheit des Originalherstellers nicht erforderlich

Zunächst setzt der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung nach der Rechtsprechung nicht voraus, dass der Verkehr den Hersteller des Erzeugnisses namentlich kennt. Vielmehr genügt die Vorstellung, dass das Produkt von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen mag, in den Verkehr gebracht wurde. Die Rechtsprechung bejaht in der Regel das Bestehen einer solchen Verkehrsvorstellung ohne weiteres, wenn das Produkt eigenartig ist und sich von anderen ähnlichen Erzeugnissen erkennbar unterscheidet.

2.2 Kenntnis des Originals auf Seiten des Nachahmers

Positive Voraussetzung ist zunächst jedoch, dass es sich bei dem beanstandeten Produkt um eine Nachahmung handelt und dem Hersteller das Original als Vorbild bekannt war, als er das beanstandete Produkt erzeugte. Hiervon ist jedoch nach der Rechtsprechung bereits dann auszugehen, wenn das beanstandete Produkt später auf den Markt kam als das andere Erzeugnis.

2.3 Eigenart des Originals

Weitere wesentliche Voraussetzung für den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz ist, dass das Erzeugnis eigenartig ist und sich von vergleichbaren Produkten erkennbar unterscheidet. Hierzu ist es erforderlich (und in der Regel ausreichend), eine zumindest ausschnittsweise Übersicht über Konkurrenzprodukte zu präsentieren, die sich auf dem Markt befinden. Es genügt, wenn sich das Erzeugnis auf dem deutschen Markt von anderen vergleichbaren Produkten unterscheidet; Eigenart auf internationalem Niveau ist nicht erforderlich. Nachahmungsschutz in Deutschland kann daher auch dann bestehen, wenn das Erzeugnis auf ausländischen Märkten keine Besonderheit darstellt.

Es ist auch nicht notwendig, dass die Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses neu sind. Ein Erzeugnis gilt auch dann als eigenartig und kann auch dann wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz in Anspruch nehmen, wenn seine Gestaltungsmerkmale, jeweils für sich genommen, vorbekannt und nicht neu sind. Ausreichend für den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz ist nämlich bereits, wenn die Kombination der Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses neu ist. Die Zusammenfügung altbekannter Gestaltungsmerkmale zu einem „neuen“ Erzeugnis kann diesem wettbewerbsrechtliche Eigenart verleihen, sofern die Kombination dieser Gestaltungsmerkmale auf dem Markt noch nicht bekannt ist.

Von Bedeutung ist weiter, dass sich die Eigenart auch aus technisch bedingten Gestaltungsmerkmalen ergeben kann. Auch technisch bedingte Gestaltungsmerkmale oder deren Kombination können einem Erzeugnis Eigenart verleihen und ihren wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen Nachahmungen begründen. Lediglich Gestaltungsmerkmale, die zwingend notwendig sind und nicht durch gleichwertige andere Gestaltungsmöglichkeiten ersetzt werden können, sind außer Acht zu lassen und vermögen wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen

Nachahmungen nicht zu begründen.

Selbst ein ehemals patentrechtlich geschütztes Element eines Erzeugnisses kann dem Produkt grundsätzlich wettbewerbliche Eigenart verleihen, wenn die konkrete Gestaltung dieses Elements technisch nicht zwingend notwendig ist, sondern durch eine frei wählbare und austauschbare Gestaltung, die denselben technischen Zweck erfüllt, ersetzt werden kann, ohne dass damit Qualitätseinbußen verbunden sind.

2.4 Bekanntheit des Originalprodukts

Weitere Voraussetzung ist eine gewisse Mindestbekanntheit des Erzeugnisses auf dem deutschen Markt. Hierfür genügt es, wenn das Erzeugnis in nicht ganz unerheblichen Stückzahlen vertrieben wird. Genügen können auch die regelmäßige und über einen längeren Zeitraum hinweg andauernde Ausstellung auf Messen mit deutschem Publikum oder die Bewerbung in sonstigen Werbemitteln, die einen nicht unerheblichen Teil der Abnehmerkreise auf dem deutschen Markt erreicht.

Eine Verkehrsgeltung oder gar Berühmtheit des Erzeugnisses ist nicht Voraussetzung. Jedoch führt ein gesteigerter Bekanntheitsgrad nach ständiger Rechtsprechung dazu, dass sich der Schutzzumfang des Erzeugnisses vergrößert und auch gegen etwas weiter entfernte Nachahmungen gegeben sein kann.

2.5 Ähnlichkeit zwischen Original und Nachahmung

Weitere Voraussetzung für den wettbewerbsrechtlichen Schutz eines Erzeugnisses gegen Nachahmungen ist, dass die Nachahmung einen hinreichenden Grad an Ähnlichkeit gegenüber dem Original aufweist. Maßgeblich ist hierbei, ob der Gesamteindruck, den die Nachahmung vermittelt, mit dem Gesamteindruck des Originalerzeugnisses übereinstimmt. Übereinstimmungen in einzelnen Merkmalen, die für den Gesamteindruck des Erzeugnisses nicht prägend sind, genügen nicht. Umgekehrt sind Abweichungen in den einzelnen Merkmalen der Ausführung des Erzeugnisses unbeachtlich und stehen dem Nachahmungsschutz nicht entgegen, wenn diese Merkmale im Gesamteindruck untergehen. Eine für den Nachahmungsschutz hinreichende Ähnlichkeit besteht, wenn die Nachahmung mit dem Original in der Kombination der prägenden Gestaltungsmerkmale übereinstimmt und darüber hinaus keine zusätzlichen charakteristischen Merkmale aufweist.

Eine Nachahmung liegt dann vor, wenn das angegriffene Produkt dem Originalprodukt so ähnlich ist, dass es sich in ihm wiedererkennen lässt. Hierfür ist zu prüfen, ob das angegriffene Produkt die prägenden Gestaltungsmerkmale des Originalproduktes übernimmt, die dessen wettbewerbliche Eigenart ausmachen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist auf die Gesamtwirkung der einander gegenüberstehenden Produkte aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Hinsichtlich der Intensität der Nachahmung ist zwischen identischen, nahezu identischen und nachschaffenden Nachahmungen zu unterscheiden. Eine nahezu identische Nachahmung liegt vor, wenn nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse die Nachahmung nur geringfügige Abweichungen vom Original aufweist. Eine nachschaffende Übernahme ist gegeben, wenn die fremde Leistung lediglich als Vorbild genutzt wird und eine bloße Annäherung an das Originalprodukt festzustellen ist.

Abweichungen in Details der Ausführung, die nur bei einer vergleichenden Gegenüberstellung von Nachahmung und Original erkennbar sind, stehen dem Nachahmungsschutz in aller Regel nicht entgegen. Denn nach der Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit auf den Erinnerungseindruck des Abnehmers, den er vom Original hat, abzustellen, der auf das Imitat trifft, und typischerweise nicht die Möglichkeit hat, Original und Nachahmung unmittelbar zu vergleichen. Regelmäßig treten dabei die übereinstimmenden Merkmale mehr hervor als die Unterschiede, so dass es maßgeblich nicht so sehr auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen ankommt.

Insgesamt besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt.

2.6 Schutz auch bei Änderung der Marke

Das bloße Weglassen der Marke des Originalerzeugnisses bei der Nachahmung schließt den Nachahmungsschutz grundsätzlich nicht aus.

Aber auch das Anbringen einer abweichenden Marke auf der Nachahmung lässt den Schutz des Originals in vielen Fällen nicht entfallen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das abweichende Markenzeichen nicht fest und untrennbar mit der Nachahmung verbunden ist. Auch wenn die abweichende Marke nicht leicht erkennbar ist oder der Verkehr im betreffenden Marktsektor sich im Allgemeinen eher an anderen Merkmalen als an der Marke orientiert, lässt die abweichende Marke den Schutz des Originals nicht entfallen.

Aber auch dann, wenn die Marke auf der Nachahmung fest und gut sichtbar angebracht ist und sich die Abnehmer im betreffenden Marktsektor auch an der Marke orientieren, kann dem Original gegenüber dieser Nachahmung Schutz zugesprochen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es in der betreffenden Branche nicht unüblich ist, Erzeugnisse in gleicher oder etwas abgewandelter Form unter einer Zweitmarke zu vertreiben.

2.7 Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung

Weitere Voraussetzung des Nachahmungsschutzes ist, dass dem Nachahmer eine abweichende Gestaltung nicht zumutbar war. Insoweit genügt es in der Regel, wenn der Hersteller mit einer (ausschnittsweisen) Marktübersicht die Gestaltungsvielfalt der betreffenden Produktkategorie dartut.

Im Falle der nachschaffenden Übernahme unter Verwendung einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung kann eine verbleibende Herkunftstäuschung allerdings hinzunehmen sein, wenn der Nachahmer die ihm zumutbaren Maßnahmen trifft, um einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken. Würde die Übernahme von Merkmalen des Produkts eines Mitbewerbers, die dem freien Stand der Technik angehören und der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen, allerdings zu einer (nahezu) identischen Nachahmung des Produkts führen, ist von einem Wettbewerber regelmäßig zu verlangen, auf eine andere angemessene technische Lösung auszuweichen, wenn er der Gefahr einer Herkunftstäuschung oder Rufausnutzung nicht auf andere Weise – etwa durch eine (unterscheidende) Kennzeichnung seiner Produkte – entgegenwirken kann.

3. Ansprüche, prozessuale Möglichkeiten, Strategie

3.1 Anspruch auf Unterlassung, Auskunft, Schadenersatz

Der Hersteller sowie der zum exklusiven Vertrieb berechnigte Händler des Originalerzeugnisses kann im Fall der Verletzung der Vorschriften des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes den Vertrieb der Nachahmung in der Bundesrepublik Deutschland untersagen. Er kann Auskunft über den Vertriebsweg der Nachahmung verlangen, Rechnungslegung über den Umfang des Vertriebs sowie Schadenersatz.

Vernichtung oder Beschlagnahme kann der Anspruchsteller jedoch nicht verlangen.

3.2 Einstweiliger Rechtsschutz

Den Unterlassungsanspruch können der Hersteller und der Exklusiv-Vertriebshändler auch im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens durchsetzen, das den Erlass eines Verbotes innerhalb weniger Tage ermöglicht. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist allerdings ein rasches Handeln auf Seiten des Herstellers bzw. des Alleinvertriebsberechtigten; zwischen Kenntnisnahme vom rechtswidrigen Vertrieb der Nachahmung und Stellung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung darf in der Regel nicht mehr als ein Monat liegen.

3.3 Beweisführung

Von entscheidender Bedeutung für die Geltendmachung des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes sind Angaben über die Präsenz und Gestaltungsvarianten anderer Erzeugnisse der gleichen Produktkategorie in Deutschland sowie Angaben über den Zeitraum und Umfang des Vertriebs des Originalprodukts in Deutschland, seine Bewerbung und sonstige Angaben, die auf einen gewissen Mindestbekanntheitsgrad hinweisen. Angaben über die eventuelle Verleihung von Preisen für das Produkt spielen außerdem eine Rolle sowie Informationen über eventuelle technische Besonderheiten.

3.4 Vermeidung der Schwächung des Schutzes

Für die Aufrechterhaltung des Schutzes ist es erforderlich, Nachahmungen konsequent zu verfolgen und deren Vertrieb zu untersagen. Anderenfalls kann die Eigenart des Erzeugnisses, die Voraussetzung für den wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz ist (s. o. 2.3), verloren gehen.

Der Hersteller des Originals bzw. sein Exklusivvertriebshändler sind bei einer größeren Zahl gleichzeitig auftretender Nachahmungen aber nicht unbedingt verpflichtet, alle gleichzeitig gerichtlich zu verfolgen, sondern können unter Umständen je nach Lage des Sachverhalts auch sukzessive vorgehen. Auch schadet es dem Schutz des Originals in der Regel nicht, wenn eine Nachahmung nicht verfolgt wird, die offensichtlich nur kurze Zeit und in geringer Stückzahl auf dem Markt war. Im Übrigen ist aber zur Aufrechterhaltung des Schutzes des Originals eine konsequente und rasche Rechtsverfolgung geboten, um eine Schwächung der Eigenart des Originals zu verhindern.

Hierzu gehört auch die Verfolgung von Grenzfällen. Denn solange eine grenzwertige Nachahmung auf dem Markt ist, besteht die Gefahr, dass sie als Schwächungsfaktor für die Eigenart des Originals betrachtet wird. Diese Gefahr besteht nicht mehr, wenn der Vertrieb der Nachahmung untersagt ist. Sie besteht aber auch dann nicht, wenn die Nachahmung vom Originalhersteller erfolglos angegriffen und von einem Gericht Schutz gegen die grenzwertige Nachahmung versagt wurde, weil es diese im Ergebnis als nicht hinreichend ähnlich eingestuft hat. Denn Nachahmungen, die von einem Gericht als im Gesamteindruck nicht ähnlich eingestuft wurden, vermögen die Eigenart des Originals auch nicht zu schwächen.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3^o 1^a
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

50 Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

 YUSARN
AUDREY
IP Strategists · IP Lawyers · Patent Attorneys