

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 Lizenziierungsmöglichkeiten | 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 und 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 und 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 |