



Universität Zürich
Rechtswissenschaftliches Institut

Fachgruppe Handels- und
Wirtschaftsrecht

Rämistrasse 74
CH-8001 Zürich
www.hawi.uzh.ch

Zürich, 12. September 2009
Prof. Andreas Heinemann

BUNDESGERICHT, URTEIL VOM 26. MAI 2009, 4A_86/2009 - MAL- TESERS

Das Bundesgericht präzisiert die Vorgaben des UWG für den Abstand, den Nachahmerprodukte zu den Erzeugnissen der Wettbewerber einhalten müssen. Es nimmt dabei eine relativ grosszügige Haltung ein.

I. Sachverhalt

Die Mars AG vertreibt kugelförmige Süssigkeiten unter der Marke *Maltesers*, die aus einem Malzkern mit Schokoladeüberzug bestehen. Als Verpackung wird ein roter Stehbeutel verwendet, auf dem diagonal die Aufschrift *Maltesers* sowie schwebende Schokoladenkugeln angebracht sind. Die Nestlé Schweiz AG bringt unter der Marke *Kit Kat Pop Choc* ein ähnliches Produkt in ähnlicher Verpackung heraus. Die Mars AG macht eine Verletzung von Art. 3 lit. d und Art. 2 UWG sowie eine Verletzung des Markenschutzgesetzes geltend. Nestlé schaffe eine Verwechslungsgefahr, lehne sich in unlauterer Weise an die Ausstattung der *Maltesers* an und beute deren Ruf aus. Das Handelsgericht Aargau und das Bundesgericht wiesen die Klage bzw. die Beschwerde ab.



II. Entscheidungsgründe

Von grundlegendem Interesse sind die Ausführungen des Bundesgerichts zum Verhältnis von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht sowie zum Verhältnis der lauterkeitsrechtlichen Spezialtatbestände zur Generalklausel.

Was zunächst das Verhältnis des UWG zum Immaterialgüterrecht betrifft, so bestätigt das Bundesgericht die ständige Rechtsprechung: Im Ausgangspunkt gelte das Prinzip der Nachahmungsfreiheit. Es sei nicht unlauter, Gegenstände zu kopieren, die nach Immaterialgüterrecht nicht (mehr) geschützt sind. Daraus folge aber keine absolute "Umwegthese", nach der die Anwendung des UWG ausserhalb des immaterialgüterrechtlichen Schutzbereichs immer ausgeschlossen sei. Vielmehr seien Immaterialgüterrecht und UWG kumulativ anwendbar. Die Schutzvoraussetzungen für jedes beanspruchte Recht seien eigenständig zu beurteilen. Das Immaterialgüterrecht schütze besondere Leistungen als solche. Das UWG schütze demgegenüber Leistungen nicht als solche, sondern nur bei Vorliegen lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände gegen Übernahme und Nachahmung, wie namentlich bei vermeidbarer Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, hinterlistigem Verhalten oder behinderndem systematischem Vorgehen.

In Bezug auf das Verhältnis von lauterkeitsrechtlichen Spezialtatbeständen (Art. 3 -8 UWG) und Generalklausel (Art. 2 UWG) nimmt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung an, dass die Generalklausel durch die Spezialtatbestände konkretisiert werde. Die Spezialtatbestände seien also vor der Generalklausel zu prüfen. Die Konkretisierungen in den Spezialtatbeständen seien aber nicht abschliessend zu verstehen. Bei sehr konkret formulierten Spezialtatbeständen sei aber anhand der Gesetzesmaterialien zu prüfen, "ob diese Spezialtatbestände als abschliessend zu verstehen sind und



daher eine Erfassung des damit umschriebenen Verhaltens nach der Generalklausel ausschliessen".

Im vorliegenden Fall ist das Bundesgericht der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe und auch die Generalklausel nicht verletzt sei. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 lit. d UWG setze voraus, dass die nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, "indem sie vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Verkehrsdurchsetzung". Originalität setze eine besondere Gestaltung voraus, die sich von üblichen Bezeichnungen oder funktionell bedingten Verpackungsformen abhebt. Im Unterschied zur Vorinstanz nimmt das Bundesgericht Kennzeichnungskraft durch Originalität an. Auch wenn die Verpackungsform und die angebrachten Abbildungen nicht besonders originell seien, gelte dies nicht für den Schriftzug "Maltesers", der als fantasie reich und damit kennzeichnungskräftig zu betrachten sei: Der Wortbestandteil "Malt" bringe auf originelle Art und Weise zum Ausdruck, dass die Schokoladenkugeln einen Malzkern enthalten. Allerdings fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Die Schriftzüge "Maltesers" und "Kit Kat Pop Choc" träten dominant in Erscheinung und wiesen keinerlei Ähnlichkeit auf. Die Ähnlichkeiten bei Verpackung (Stehbeutel), (roter) Farbgebung und Abbildungen (schwebende Schokokugeln) träten dahinter zurück. Sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr auf Seiten des Zielpublikums könne deshalb ausgeschlossen werden.

Auch eine Rufausbeutung oder eine unlautere Anlehnung i.S.v. Art. 2 oder Art. 3 lit. e UWG liege in concreto nicht vor. Die beiden Produkte wiesen einen deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck und damit nur eine geringe Ähnlichkeit auf. Parallelen seien beschreibender Natur oder beruhten auf sachlichen Gründen: Die Darstellung der Schokokugeln in schwebender Form symbolisiere die für die Vermarktung von Süswaren wichtige Leichtigkeit, die Farbe Rot sei anerkanntermassen besonders geeignet, die Aufmerksamkeit des Zielpublikums zu wecken.

III. Fazit

Wettbewerber haben durchaus die Möglichkeit, ähnliche Produkte auf eine ähnliche Weise zu vermarkten. Über das Lauterkeitsrecht kann nicht die Monopolisierung von Marketingmassnahmen erreicht werden, auf die alle Wettbewerbsteilnehmer angewiesen sind. Die Grenzen der Annäherung sind dann erreicht, wenn Verwechslungsgefahr entsteht oder der Ruf von Konkurrenzprodukten ausgebeutet wird. In dogmatischer Hinsicht enthält das *Maltesers*-Urteil des Bundesgerichts wichtige Aussagen zum Ver-



hältnis von Immaterialgüterrecht und UWG sowie zum Verhältnis der lauterkeitsrechtlichen Spezialtatbestände zur Generalklausel.