

Landgericht Hamburg, Urteil vom 12.7.2016, Az. 312 O 476/15

Die Marke WARTNER wird durch die Verwendung der Marke WORTIE trotz Warenidentität und selbst bei Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht verletzt. Etwaige lauterkeitsrechtliche Ansprüche wegen Nachahmung der Produktaufmachung scheiden trotz Übernahme einzelner Elemente aus, wenn sich der Gesamteindruck der Ausstattungen wie vorliegend hinreichend unterscheidet.

Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt als Lizenznehmerin der Marke „WARTNER“ in Deutschland Mittel zur Entfernung von Warzen. Nach Angaben der Klägerin beträgt ihr Marktanteil mehr als 38%. Zudem habe sie in den zurückliegenden Jahren Millionenbeträge in die Bewerbung ihres Produktes investiert. Die auf Unterlassung in Anspruch genommene Beklagte vertreibt unter der Marke WORTIE ebenfalls ein Mittel zur Warzenentfernung. Beide Präparate basieren auf der sog. Vereisungsmethode. Die Ausstattungen der beiden Produkte sind nachfolgend beispielhaft wiedergegeben:



Entscheidung

Die Klage bleibt erfolglos. Nach Ansicht des LG Köln sei trotz Warenidentität und selbst bei unterstellter überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke keine Markenverletzung gegeben. Die angegriffene Marke WORTIE halte einen ausreichenden Abstand zur älteren Marke WARTNER ein. Neben den zu konstatierenden bildlichen und klanglichen Unterschieden sei zu berücksichtigen, dass ein Teil der Verkehrskreise WARTNER als sprech-

des Zeichen auffassen und wegen der Ähnlichkeit zum englischen Wort für Warze („wart“) einen Hinweis auf die Indikation sehen werde. Bei WORTIE handele es sich demgegenüber um ein Fantasiewort, das keine begrifflichen Anklänge aufweise.

Im Übrigen stelle die Produktaufmachung von WORTIE auch keine unlautere Nachahmung der Produkte der Klägerin dar. Da keine prägenden Gestaltungselemente übernommen worden seien, weiche der Gesamteindruck der Packungen erheblich voneinander ab. Soweit auf beiden Packungen die Angaben „Bewährte Methode des Arztes“ sowie „schnell – einfach – effektiv“ bzw. „Effektiv, einfach und schnell“ stehe, so handele es sich um gemeinfreie Aussagen. Auch die Farbgebung weise deutliche Unterschiede auf.

Anmerkung

Die Entscheidung ist insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen zum wettbewerblichen Nachahmungsschutz interessant. Gerade im jeweiligen Marktsegment führende Anbieter haben oft gute Chancen, Mitbewerber in Sachen Produktgestaltung auf Abstand zu halten. Insoweit sei auf das Urteil des OLG Köln vom 28.5.2014, Az. 6 U 210/13 verwiesen, in der das Gericht wegen der Übernahme der markanten magenta Farbgebung die Aufmachung des Präparats BINKO als unlautere Nachahmung des Marktführers TEBONIN gewertet hat.

Im vorliegenden Fall spricht schon angesichts der augenscheinlichen, indes aus Rechtsgründen als unbeachtlich bewerteten Übernahmen der Angaben auf der Umverpackung (insbesondere die Angabe „Bewährte Methode des Arztes“ ist nicht eben verbreitet) prima vista vieles dafür, dass die unter der Marke WARTNER vertriebenen Präparate bei der Produktgestaltung von WORTIE Pate standen. Mit Blick auf die im Grundsatz bestehende Nachahmungsfreiheit, ist dieser Befund für sich allerdings rechtlich neutral. Auch wenn nach Ansicht des Verfassers die vom Gericht festgestellten deutlichen Unterschiede in der Farbgebung der Verpackung so nicht bestehen, ist die Entscheidung im Ergebnis vertretbar. Dies auch deswegen, weil die Farbe Blau für die Vereisungsmethode naheliegt.

ENGLISH

Regional Court of Hamburg, judgment of 12 July 2016 in Case 312 O 476/15

The decision is one of the rarely published judgments in infringement proceedings concerning pharmaceutical trademarks. Both the earlier mark WARTNER and the younger mark WORTIE are used for preparations for the removal of warts. The older mark is extensively advertised and has a market share of 38 % in Germany. However, the court held that notwithstanding the identity of goods and even assuming that the earlier mark enjoys enhanced distinctiveness due to extensive use, the signs under comparison are too different to cause a likelihood of confusion (as regards the phonetic similarity, one must take into account that the vowels “O” and “A” are pronounced differently in German and do not sound as similar as in English).

The case is quite interesting because the court also had to decide whether the fact that the colour schemes are somewhat similar and also taking into account that various parts of the promotional text used on the pack of the WORTIE preparation have been copied from the WARTNER product, could qualify as unfair competition. The court, however, denied this question. It held that the colours are different and that the text elements are generic and thus not protectable by means of unfair competition law.



Dr. David E.F. Slopek, LL.M.

Dr. David Slopek ist als Rechtsanwalt bei Hogan Lovells International LLP in Hamburg tätig. Zu seinen Mandanten zählen führende nationale und internationale Pharmaunternehmen unterschiedlicher Größe. David Slopek ist Herausgeber der PuM und publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu dem Thema Arzneimittelmarken. Er ist Mitglied in der PTMG.