



Sascha Viole

Über die Notwendigkeit des warenzeichenmäßigen und markenmäßigen Gebrauchs

Über die Notwendigkeit des
warenzeichenmäßigen und
markenmäßigen Gebrauchs

Europäische Hochschulschriften

European University Studies

Publications Universitaires Européennes

Reihe II **Rechtswissenschaft**

Series II Law

Série II Droit

Band/Volume **5522**

Sascha Viole

Über die Notwendigkeit des warenzeichenmäßigen und markenmäßigen Gebrauchs

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2012

D 30

ISSN 0531-7312

ISBN 978-3-631-64179-8 (Print)

E-ISBN 978-3-653-03366-3 (E-Book)

DOI 10.3726/978-3-653-03366-3

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2013

Alle Rechte vorbehalten.

PL Academic Research ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.

Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Dieses Buch wurde vor Erscheinen peer reviewed.

www.peterlang.com

„Am Ziel deiner Reise wirst du eines vermissen: Das Wandern zum Ziel.“

Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Diese Arbeit widme ich meinen Eltern, meiner Frau Heike sowie meinem
Doktorvater Herrn Prof. Dr. Joachim Rückert. Ohne ihre Unterstützung
wäre mir dies nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
A. Fragestellung.....	2
B. Forschungsstand.....	2
C. Quellenlage	4
D. Aufbau der Untersuchung	6
Teil 1: Historischer Abriss der Gesetzgebung zum Warenzeichen- und Markenrecht.....	9
A. Die Rechtslage vor dem Markenschutzgesetz von 1874	9
1. Die Ursprünge des Warenzeichen- und Markenrechts in Deutschland	9
2. Die einzelstaatlichen Regelungen.....	9
a) Die gesetzlichen Regelungen in Preußen	10
b) Die gesetzlichen Regelungen in Bayern	10
c) Die gesetzlichen Regelungen im französisch-bergischen Gebiet.....	11
3. Der Weg zu einer einheitlichen Regelung.....	11
4. Die Periode des Strafschutzes.....	12
5. Die Entwicklung der Funktionen der Marke bzw. des Warenzeichens ...	13
B. Das Gesetz über den Markenschutz von 1874	15
1. Entstehungsgeschichte.....	15
2. Inhalt.....	16
3. Kritik an dem Gesetz durch die wirtschaftliche Praxis.....	17
C. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBzG).....	17
1. Entstehungsgeschichte.....	17
2. Inhalt.....	18
D. Das Warenzeichengesetz von 1936 (WZG)	20
E. Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz von 1995 (MarkenG)	21
1. Entstehungsgeschichte.....	21
2. Inhalt.....	23

Teil 2

A. Die reichsgerichtliche Rechtsprechung zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894.....	25
1. Einführung des Merkmals warenzeichenmäßiger Gebrauch durch das Reichsgericht.....	25
a) Das Urteil des Reichsgerichts vom 12. Juli 1901	25
b) Das Urteil des Reichsgerichts vom 02. Dezember 1896.....	27
c) Das Urteil des Reichsgerichts vom 02. Juni 1905.....	28
2. Begründung durch das Reichsgericht	29
3. Meinungsstand in der Literatur zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894	38
4. Beeinflussung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung durch die zeitgenössische Literatur	45
5. Eigene Stellungnahme.....	47
a) Grammatische Auslegung.....	47
b) Historische Auslegung.....	49
c) Systematische Auslegung	56
d) Teleologische Auslegung.....	60
B. Die Rechtsprechung zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Warenzeichengesetzes von 1936.....	64
1. Begründung durch das Reichsgericht	64
2. Begründung durch den BGH	68
3. Meinungsstand in der Literatur zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Warenzeichengesetzes von 1936 und der Rechtsprechung des Reichsgerichts.....	72
4. Meinungsstand in der Literatur zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Warenzeichengesetzes von 1936 und der Rechtsprechung des BGH.....	75
5. Beeinflussung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung durch die zeitgenössische Literatur	85
6. Beeinflussung der BGH-Rechtsprechung durch die zeitgenössische Literatur	85
7. Eigene Stellungnahme.....	88
a) Grammatische Auslegung.....	88
b) Historische Auslegung.....	93
c) Systematische Auslegung	101
d) Teleologische Auslegung.....	106

C. Die Rechtsprechung des BGH zum markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG unter Geltung des Markengesetzes von 1995	112
1. Einführung des Merkmals markenmäßiger Gebrauch durch den BGH..	112
a) Das Urteil des BGH vom 15. Januar 1998	114
b) Das Urteil des BGH vom 05. März 1998	115
c) Das Urteil des BGH vom 18. Juni 1998	116
d) Das Urteil des BGH vom 06. Dezember 2001	116
2. Begründung durch den BGH	117
3. Meinungsstand in der Literatur zum markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG unter Geltung des Markengesetzes von 1995	126
a) Befürworter eines markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG	127
b) Gegner eines markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG	132
c) Vertreter einer differenzierten Meinung, was die Frage eines markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG anbetrifft	140
4. Beeinflussung der BGH-Rechtsprechung durch die zeitgenössische Literatur	144
5. Beeinflussung der BGH-Rechtsprechung durch die europäische Gesetzgebung und die Rechtsprechung des EuGH	146
6. Eigene Stellungnahme	150
a) Grammatische Auslegung	150
b) Historische Auslegung	153
c) Systematische Auslegung	159
d) Teleologische Auslegung	163
e) Europarechtskonforme Auslegung	174
aa) Grammatische Auslegung	175
bb) Historische Auslegung	178
cc) Systematische Auslegung	183
dd) Teleologische Auslegung	184
ee) Stellungnahme zur einschlägigen EuGH-Rechtsprechung	187
aaa) Die BMW-Entscheidung	187
(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	187
(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	189
(3) Bewertung durch die Literatur	190
(4) Stellungnahme	191

bbb)	Die Hölterhoff-Entscheidung	193
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	193
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	194
	(3) Bewertung durch die Literatur	195
	(4) Stellungnahme	195
ccc)	Die Arsenal-Entscheidung	198
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	198
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	201
	(3) Bewertung durch die Literatur	203
	(4) Stellungnahme	205
ddd)	Die Adidas I-Entscheidung	208
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	208
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	211
	(3) Bewertung durch die Literatur	211
	(4) Stellungnahme	211
eee)	Die Opel-Entscheidung	214
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	214
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	216
	(3) Bewertung durch die Literatur	217
	(4) Stellungnahme	219
fff)	Die Céline-Entscheidung	222
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	222
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	224
	(3) Bewertung durch die Literatur	224
	(4) Stellungnahme	226
ggg)	Die Adidas II-Entscheidung	228
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	228
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	231
	(3) Bewertung durch die Literatur	232
	(4) Stellungnahme	232
hhh)	Die Entscheidungen zum Problem „vergleichende Werbung“	235
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	235
	(1.1) Die O2-Entscheidung	235
	(1.2) Die L'Oréal-Entscheidung	237
	(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH	239
	(3) Bewertung durch die Literatur	241
	(4) Stellungnahme	242
iii)	Die Entscheidungen zum Problem „Adword-Fälle“	248
	(1) Sachverhalt und Entscheidungsgründe	248

(1.1) Die Google und Google France- Entscheidung.....	248
(1.2) Die BergSpechte-Entscheidung.....	251
(1.3) Die Bananabay-Entscheidung	253
(1.4) Die Portakabin-Entscheidung.....	254
(2) Auslegung und Anwendung durch den BGH.....	256
(3) Bewertung durch die Literatur	256
(4) Stellungnahme.....	258
Teil 3: Der warenzeichenmäßige Gebrauch in der Anwendung der §§ 12 und 13 des WBzG von 1894, der §§ 15 und 16 WZG von 1936 sowie der markenmäßige Gebrauch im Rahmen des Benutzens der §§ 14 Abs. 2 und 23 MarkenG von 1995 – eine zahlenmäßige Auswertung.....	263
A. Unter Geltung der Rechtsprechung des Reichsgerichts	263
1. Einleitung	263
2. Auswertungsmaterial	264
3. Auswahl der Rechtsprechungsquellen	264
a) Jahrbuch des Deutschen Rechts	265
b) Nachschlagewerk des Reichsgerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs.....	266
c) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit	266
d) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen.....	266
4. Methode der Ermittlung der Entscheidungen	267
a) Jahrbuch des Deutschen Rechts	267
b) Nachschlagewerk des Reichsgerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs.....	267
c) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit	268
d) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen.....	268
e) Ergebnis	270
5. Auswahlkriterien	270
6. Ergebnis der Auswertung	271
a) Einleitung.....	271
b) Ergebnisse.....	272
aa) Jahrbuch des Deutschen Rechts	272
bb) Nachschlagewerk des Reichsgerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs.....	272
cc) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit	273

dd) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen.....	274
ee) Gesamtergebnis.....	274
c) Zusammenfassung	275
B. Unter Geltung der Rechtsprechung des BGH	276
1. Einleitung	276
2. Auswertungsmaterial.....	277
3. Auswahl der Rechtsprechungsquellen.....	277
a) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen.....	277
b) In Juris enthaltene Entscheidungen des BGH in Zivilsachen.....	277
4. Methode der Ermittlung der Entscheidungen	278
a) Entscheidungen des BGH in Zivilsachen.....	278
b) In Juris enthaltene Entscheidungen des BGH in Zivilsachen.....	279
c) Ergebnis	280
5. Auswahlkriterien	280
6. Ergebnis der Auswertung	280
a) Einleitung.....	280
b) Ergebnisse.....	280
aa) Entscheidungen des BGH in Zivilsachen.....	280
bb) In Juris enthaltene Entscheidungen des BGH in Zivilsachen...	281
cc) Gesamtergebnis.....	282
c) Zusammenfassung	282
C. Gesamtergebnis der ausgewerteten Rechtsprechung.....	283
Teil 4: Zusammenfassung und Gesamtergebnis.....	287
Anhang	
Anhang 1: Tabellarische Auswertung Jahrbuch des Deutschen Rechts.....	293
Anhang 2: Tabellarische Auswertung Nachschlagewerk des Reichs- gerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs.....	296
Anhang 3: Tabellarische Auswertung der einschlägigen Literatur aus der maßgeblichen Zeit.....	300
Anhang 4: Tabellarische Auswertung der Entscheidungen des Reichs- gerichts in Zivil- sowie der Entscheidungen des Reichs- gerichts in Strafsachen	305
Anhang 5: Tabellarische Auswertung des Gesamtergebnisses der verschiedenen untersuchten Rechtsprechungsquellen unter Geltung des WBzG und WZG und der Rechtsprechung des Reichsgerichts	307

Anhang 6: Tabellarische Auswertung der Entscheidungen des BGH in Zivilsachen	316
Anhang 7: Tabellarische Auswertung der in Juris enthaltenen Entscheidungen des BGH in Zivilsachen	318
Anhang 8: Tabellarische Auswertung des Gesamtergebnisses der ver- schiedenen untersuchten Rechtsprechungsquellen unter Gel- tung des WZG und des MarkenG und der Rechtsprechung des BGH	329
Anhang 9: Tabellarische Auswertung des Gesamtergebnisses der verschiedenen untersuchten Rechtsprechungsquellen unter Geltung des WBzG, WZG und des MarkenG und der Rechtsprechung des Reichsgerichts sowie des BGH	347
Quellen- und Literaturverzeichnis	359
Register der zitierten Rechtsprechung	375

Einleitung

Mit der Anerkennung von Rechten auch an geistigem Eigentum stand der Gesetzgeber und die Rechtsprechung vor dem Regelungsproblem, den Einzelnen und dessen Eigentumsrechte einerseits zu schützen, andererseits durch den gewährten Schutz die Allgemeinheit und speziell den geschäftlichen Verkehr nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen. In diesem Spannungsfeld war und ist der Gesetzgeber und die Rechtsprechung seither bemüht, eine für alle Seiten interessengerechte Lösung zu finden.

Dies wurde und wird durch das Merkmal des warenzeichenmäßigen und später markenmäßigen Gebrauchs versucht.

Bei der Voraussetzung des warenzeichenmäßigen bzw. später des markenmäßigen Gebrauchs handelt es sich, um die Worte *Miosgas* aufzugreifen, „um einen der schillerndsten Begriffe des Zeichenrechts überhaupt“.¹ Dieses Merkmal wurde seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch das Reichsgericht im Rahmen des Ausschließlichkeitsrechts des Zeicheninhabers und der hierzu gewährten Ausnahmen für dessen Konkurrenten eingeführt. Es wird mit überwiegender Unterstützung durch die Literatur bis zum heutigen Tag, nunmehr als markenmäßiger Gebrauch im Rahmen des Benutzungsbegriffs, als Voraussetzung für die Geltendmachung der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers, durch Rechtsprechung und Literatur gefordert. Allerdings haben, abgesehen von der Phase der Gesetzgebung, in welcher dieser Begriff in § 16 Warenzeichengesetz von 1936 (WZG) Erwähnung findet, die jeweiligen Gesetze zum Schutz des Warenzeichens bzw. der Marke diesen Begriff bis zum heutigen Tag niemals erwähnt.

Daher erscheint es lohnend, sich mit diesem Begriff im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit näher zu beschäftigen. Hierzu trägt auch der Umstand bei, dass aufgrund gerade der neueren und neuesten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Auslegung und Inhaltsbestimmung des Benutzungsbegriffs im Rahmen der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers und der hierzu gewährten Ausnahmen für dessen Konkurrenten, erneut eine Diskussion darüber ausgebrochen ist, ob in diesem Zusammenhang ein markenmäßiger Gebrauch oder, was synonym dafür verwendet wird, eine markenmäßige Benutzung, eine Benutzung als Marke oder ein kennzeichenmäßiger Gebrauch zu verlangen ist.

1 Miosga, Warenzeichenrecht in neuerer Sicht, Kapitel X, S. 109.

A. Fragestellung

In dieser Arbeit soll anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs (BGH) zu dem Verhältniss der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers aus § 14 Abs. 2 Markengesetz von 1995 (MarkenG) und der hierzu gewährten Ausnahmen durch § 23 MarkenG bzw. deren Vorgängernormen im WZG von 1936, dem Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBzG) und unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu dieser Problematik sowie der Auseinandersetzung der Literatur mit dieser Rechtsprechung untersucht werden, ob die Forderung eines Merkmals warenzeichenmäßiger bzw. markenmäßiger Gebrauch aufgrund der jeweiligen Gesetzeslage berechtigt und in seiner Ausgestaltung auch begründet war und ist.

Wenn dies der Fall sein sollte, muss geklärt werden, wo im Rahmen des Verhältnisses dieser Normen zueinander eine solche Voraussetzung zu fordern ist und was inhaltlich hierunter verstanden werden muss.

Diese Fragen lassen sich allerdings nur dann befriedigend beantworten, wenn man die dahinter stehende und weitaus größere und bedeutendere Frage nach dem Sinn und Zweck der Marke bzw. des Warenzeichens und hiermit verbunden dem Schutzzinhalt der diese schützenden Gesetze und speziell der hier untersuchten Normen mit einbezieht.

B. Forschungsstand

Die Rechtsprechung und Literatur befassen sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts und wenn man dieses Problemfeld weit versteht, bereits davor, mit der Frage der Notwendigkeit eines warenzeichenmäßigen und später markenmäßigen Gebrauchs, dessen Platz im Rahmen der jeweiligen Schutzgesetze und dessen Inhalt. Eine erste breite Diskussion über die Frage der Notwendigkeit dieses Merkmals im Rahmen der hier untersuchten Normen kam Ende der 1960er Jahre auf. Zuvor, unter Geltung des WBzG und bis zu dem genannten Zeitpunkt unter Geltung des WZG, wurde die Frage der Notwendigkeit eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs durch den potentiellen Verletzer als Voraussetzung für die Geltendmachung der dem Zeichenrechtsinhaber zugestandenen Ausschließlichkeitsrechte in der Literatur auf breiter Front bejaht.

Mit Inkrafttreten des MarkenG 1995 kam es in der Literatur erneut zu einer intensiven Diskussion über Notwendigkeit und Inhalt eines Merkmals markenmäßiger Gebrauch. Nunmehr im Rahmen des Benutzungsbegriffs in § 14 Abs. 2 MarkenG, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Art. 5 der Ersten Richtlinie

(EWG) Nr. 89/104 des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL) und der Rechtsprechung des BGH und des EuGH hierzu. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichte Literatur erstreckt sich von Aufsätzen, welche jeweils ein abgeschlossenes Konzept vorlegen², über Aufsätze, welche nur einzelne Aspekte herausgreifen³ oder Urteilsanmerkungen⁴ darstellen, über Kommentarliteratur bis hin zu Dissertationen. Was letztere anbetrifft, so analysiert *Nägele*⁵ mit Hilfe der klassischen Auslegungsmethoden den Benutzungsbegriff. Da seine Arbeit aber aus dem Jahr 1999 stammt, konnten dementsprechend neuere Entscheidungen und Meinungen, welche ein Umdenken gegenüber der bisherigen Rechtsprechung und Literaturmeinung darstellen, keine Berücksichtigung finden. Inhaltlich geht er auf die unterschiedlichen Schutzzwecke und Gesetzesstrukturen der jeweiligen Schutztatbestände nicht ein und stellt stattdessen die Erörterung konkreter Fallgruppen in den Fordergrund. *Buhrow*⁶ widmet sich eher allgemein der Struktur des Markenrechts und prüft die EuGH-Entscheidungen auf ihre Konsistenz hin. Sie versucht hierbei markenrechtliche Verletzungskonstellationen zu typisieren und in das Schutzsystem einzupassen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die so genannte horizontale, vertikale und informative Benutzung voneinander zu unterscheiden sind. An diese Einteilung der Benutzungsarten knüpft sie bestimmte Folgen. So soll insbesondere die Prüfung der Verwechslungsgefahr und der Rufausbeutung vom jeweiligen Schutztatbestand abhängig sein. *Danger*⁷ befasst sich wie Nägele eingehend mit der rechtsverletzenden Benutzungshandlung im Markenrecht. Er wertete hierbei die Rechtsprechung und Literatur bis 2005 aus. Inhaltlich untersucht er den Benutzungsbegriff ebenfalls anhand der klassischen Auslegungsmethoden und wendet das Ergebnis auf die konkreten Fallgruppen an. Auch er geht jedoch nicht auf die unterschiedlichen Schutzzwecke und Gesetzesstrukturen der jeweiligen Schutztatbestände ein. *Eichhammer*⁸ zerlegt den Benutzungsbegriff in seine definitorischen Bestandteile und versucht dieses Ergebnis dann auf Fallgruppen anzuwenden. Anschließend beschäftigt er sich mit der rechtlichen Bestimmung des Benutzungsbegriffs. Hierbei untersucht er zunächst die Rechtslage vor Inkrafttreten des MarkenG und geht anschließend auf die Rechtslage unter Geltung des MarkenG unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH ein. Er versucht,

2 Beispielhaft Fezer, GRUR 1996, 566 ff.; Ingerl, WRP 2002, 861 ff.; Hacker, GRUR Int. 2002, 502 ff.

3 Beispielhaft Hartl, MMR 2007, 12 ff.; Mahr, WRP 2006, 1083 ff.

4 Beispielhaft Born, GRUR 2006, 192 ff.; Kazemi, MarkenR 2006, 539 ff.

5 Nägele, Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht.

6 Buhrow, Markenmäßiger Gebrauch im Spannungsfeld von horizontaler und vertikaler Benutzung.

7 Danger, Die rechtsverletzende Benutzungshandlung im Markenrecht.

8 Eichhammer, Die markenmäßige Benutzung.

im Rahmen eines eigenen Lösungsmodells die bisherigen Lösungskonzepte aufzugreifen und weiter zu entwickeln, um das Ergebnis anschließend auf Fallkonstellationen anzuwenden. Hierbei kommt er mit der von ihm angewandten Arbeitsmethode dem in dieser Arbeit verfolgten Ziel schon sehr nahe. Da diese Arbeit 2008 erschien, ist sie, was den zeitlichen Rahmen anbetrifft, notwendigerweise jedoch beschränkt auf die bis zu diesem Zeitpunkt ergangene Rechtsprechung. Daher konnte sie gerade die neuere und neueste Rechtsprechung des EuGH zu den Fällen der vergleichenden Werbung und den so genannten „Adword-Fällen“ nicht berücksichtigen. Diese liefern jedoch wichtige neue Aspekte zur Sichtweise des EuGH und in Umsetzung dieser Rechtsprechung des BGH zu der hier behandelten Frage. In dem historischen Teil seiner Arbeit werden nur die damaligen Lösungsansätze ausgewertet.

Was die Rechtsprechung anbelangt, wurden in den hier genannten Arbeiten überwiegend bis ausschließlich die bekannten und in den Kommentaren und Aufsätzen zitierten Urteile behandelt. Da es somit an einer umfassenden Gesamtdarstellung mangelt, soll im Rahmen dieser Arbeit diese Lücke geschlossen werden. Hierbei soll die Rechtsprechungs- und Gesetzeslage seit dem WBzG bis heute berücksichtigt werden. Außerdem soll die Rechtslage vor Inkrafttreten des WBzG, unter Berücksichtigung eines deutlich umfassenderen Quellenmaterials einbezogen werden. Es sollen eigene Lösungsmodelle, auch für die Rechtslage unter Geltung des WBzG und des WZG entwickelt und wenn möglich auf die aktuelle Rechtslageübertragen werden. Diese Arbeit soll somit zum einen weiter zurück gehen und zum anderen auch aktueller sein, als die bisherigen Arbeiten und hierbei die gerade durch Rechtsprechung und Literatur in neuester Zeit aufkommenden Strömungen und Sichtweisen mit berücksichtigen. Hierbei soll ein größerer Umfang an Quellenmaterial, sowohl was Rechtsprechung, aber auch was Gesetzgebungsmaterialien anbetrifft, berücksichtigt werden.

C. Quellenlage

Neben den Materialien zur Entstehung des WBzG, WZG, MarkenG, der MarkenRL und der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) gehören zu den Quellen, die für diese Untersuchung herangezogen werden müssen, die Kommentierungen der untersuchten Normen durch die Stimmen in der zeitgenössischen Rechtswissenschaft sowie eine möglichst umfassende Einbeziehung der einschlägigen Rechtsprechung des Reichsgerichts, des BGH und des EuGH. Die Auseinandersetzung mit früherem Recht bedingt sich schon deshalb, da, wie noch zu zeigen sein wird, die Entstehung heutiger Probleme in der Sichtweise zu vergangenen Rechtsmodellen wurzelt, aber auch hier seine Lösung finden kann.

Um greifbares Material aus der Rechtsprechung für die Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung zu gewinnen, musste zunächst eine zahlenmäßige Untersuchung zur Anwendung des warenzeichenmäßigen bzw. markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen der untersuchten Normen erfolgen.⁹ Sie dient dazu, eine möglichst repräsentative Grundlage für die Überprüfung der Notwendigkeit und des Inhalts dieser Voraussetzung zu schaffen. Griffe man lediglich auf einzelne in der Literatur hierzu genannte Urteile zurück, bestünde die große Gefahr, zufällig Urteile auszuwählen, die für die tatsächlichen Verhältnisse der Anwendung und der Bedeutung dieser Voraussetzung nicht repräsentativ wären. Die selektive Überprüfung einzelner Urteile stellt deshalb für die Frage nach der Notwendigkeit dieser Voraussetzung keine Alternative dar.

Gleichwohl ist die Frage der Notwendigkeit und des Inhalts dieses Merkmals im Rahmen der untersuchten Normen auch anhand des Inhalts einzelner Entscheidungen zu beantworten.

Als Auswertungsmaterial für diese Arbeit wurde nur höchstrichterliche Rechtsprechung herangezogen. Nicht berücksichtigt wurden daher vorinstanzliche oder untergerichtliche Entscheidungen. Letztendlich sollten nur wegweisende und für die gesamte Rechtsprechung in dem jeweiligen Rechtsgebiet im Rahmen dieser Fragestellung leitende Entscheidungen berücksichtigt werden.

Das Auswertungsmaterial umfasst die wesentlichen Quellen für die Judikatur: Ausgewertet wurden: das Jahrbuch des Deutschen Rechts, das Nachschlagewerk des Reichsgerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs, Band 2, Kaiserzeit II Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Band 4, NS-Zeit, die einschlägige Literatur aus dieser Zeit, welche sich mit der untersuchten Fragestellung befasste sowie die Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie in Strafsachen, die Entscheidungen des BGH in Zivilsachen (BGHZ) sowie die in Juris enthaltenen Entscheidungen des BGH in Zivilsachen und die Entscheidungen des EuGH. Angesichts dieser Quellenauswahl erscheint es unwahrscheinlich, dass einschlägige Entscheidungen nicht gefunden worden sind. Der Anspruch, tatsächlich alle Entscheidungen zu dieser Problematik beachtet zu haben, soll damit jedoch nicht verbunden werden.

Das Rechercheergebnis wurde auf drei Überprüfungsebenen gefiltert und bewertet.¹⁰ Diejenigen Entscheidungen, welche in diesem Zusammenhang als „trendsetzend“ oder „trendbestätigend“ bewertet wurden und deren Ausführungen zu dem Merkmal warenzeichenmäßiger bzw. markenmäßiger Gebrauch als

9 Zur Vorgehensweise vgl. Al-Shamari, Die Verkehrssitte im § 242 BGB: Konzeption und Anwendung seit 1900, S. 1 ff., 91 ff.

10 Die genaue Darstellung des Verfahrens sowie dessen Ergebnis befindet sich in Teil 3 der Arbeit und im Anhang.

tragender Entscheidungsgrund eingestuft wurden, wurden dann im Rahmen der weiteren Arbeit berücksichtigt und verwertet.

D. Aufbau der Untersuchung

Mit dem einführenden, sozusagen vor die Klammer gezogenen, Abschnitt dieser Arbeit zur Historie des Warenzeichen- und Markenrechts soll ein besseres Verständnis für die in dieser Arbeit zu behandelnden Einzelproblematiken geschaffen werden. In diesem Zusammenhang erfolgt ein eher allgemein gehaltener Abriss zum Warenzeichen- und Markenrecht in Deutschland. Es wird im Verlauf der Arbeit deutlich werden, dass heute immer noch aktuelle Probleme und Meinungsstreitigkeiten, speziell diejenigen welche im Rahmen dieser Arbeit thematisiert sind, größtenteils in den Anfängen des deutschen Warenzeichen- und Markenrechts wurzeln und auch dort ihre Lösung finden können.

Im zweiten Teil der Arbeit, welcher den Schwerpunkt bildet, wird zunächst unter Geltung des WBzG die Einführung der Voraussetzung warenzeichenmäßiger Gebrauch durch das Reichsgericht und dessen Begründung dargestellt. Anschließend wird der Meinungsstand in der Literatur hierzu wiedergegeben und deren Einfluss auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts beleuchtet. Sodann erfolgt eine Stellungnahme im Rahmen derer, unter Heranziehung der klassischen Auslegungskriterien der Methodenlehre, ermittelt werden soll, ob die Forderung dieses Merkmals berechtigt und in seiner Ausgestaltung auch begründet war. Wenn dies der Fall sein sollte, ist zu prüfen, wo im Rahmen des Regel-Ausnahme-Verhältnisses der §§ 12, 13 WBzG dieses Merkmal zu fordern ist und was inhaltlich hierunter verstanden werden muss oder ob es nicht alternative Lösungsmodelle gegeben hätte.

In gleicher Weise wird dann im Rahmen der Rechtsprechung des Reichsgerichts und später des BGH zum WZG und hier im Speziellen der §§ 15, 16 WZG vorgegangen.

Grundsätzlich identisch erfolgt die Untersuchung zur Rechtsprechung des BGH, was die Notwendigkeit und den Inhalt eines nunmehr markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des Benutzens in § 14 Abs. 2 MarkenG bzw. § 23 MarkenG anbetrifft. Dies wird allerdings im Rahmen der eigenen Stellungnahme um das Auslegungskriterium der europarechtskonformen Auslegung ergänzt und in diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Darstellung und Bewertung der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH zu dieser Problematik.

Den dritten Teil der Arbeit bildet eine Darstellung der zahlenmäßigen Auswertung der Entscheidungen des Reichsgerichts und des BGH zum warenzei-

chenmäßigen Gebrauch in der Anwendung der §§ 12 und 13 des WBzG von 1894, der §§ 15 und 16 WZG von 1936 sowie des markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des Benutzens der §§ 14 Abs. 2 und 23 MarkenG von 1995.

Im vierten und letzten Teil der Arbeit werden dann das Gesamtergebnis sowie das eigene Lösungskonzept zusammengefasst.

Teil 1: Historischer Abriss der Gesetzgebung zum Warenzeichen- und Markenrecht

Um ein besseres Verständnis für die zu behandelnden Einzelproblematiken zu schaffen, soll zunächst ein eher allgemein gehaltener Abriss zum Warenzeichen- und Markenrecht in Deutschland erfolgen.¹¹

A. Die Rechtslage vor dem Markenschutzgesetz von 1874

1. Die Ursprünge des Warenzeichen- und Markenrechts in Deutschland

Seine Ursprünge hat das Warenzeichenrecht im deutschsprachigen Raum in der altdeutschen Hausmarke.¹² Im Mittelalter äußerte es sich in den alten Stadt- und Zunftzeichen.¹³ Der Rechtsschutz der Marke war hierbei zivil- und strafrechtlich gesichert.¹⁴ Zeichenregister finden sich zum Beispiel in Danzig 1420 und Frankfurt am Main 1556.¹⁵

2. Die einzelstaatlichen Regelungen

Ein einheitliches Warenzeichen- oder Markenrecht gab es aufgrund der territorialen Zersplitterung der verschiedenen deutschen Einzelstaaten bis zur Reichsgründung und dem Gesetz über den Markenschutz von 1874 nicht.¹⁶ Lediglich

11 Die folgenden Ausführungen (A.-D.) stellen in erster Linie eine Zusammenfassung der Werke und Erkenntnisse von Elmar Wadde dar und erheben keinen Anspruch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu enthalten.

12 Busse, Warenzeichengesetz, 5. Aufl., Einf. Rn. 5.

13 Busse, Warenzeichengesetz, 5. Aufl., Einf. Rn. 5.

14 Leitherer, MA 1956, 685.

15 Leitherer, MA 1956, 685.

16 Busse, Warenzeichengesetz, 5. Aufl., Einf. Rn. 7.

im Reichstrafgesetzbuch von 1870/71 gab es im Bereich des Strafrechts eine bereits einige Jahre vor dem Gesetz über den Markenschutz existierende reichseinheitliche Sanktionierung von Markenmissbrauch.¹⁷ Ansonsten gab es bis zum Gesetz über den Markenschutz einzelstaatliche Regelungen, von denen hier nur die wichtigsten genannt werden sollen.

a) Die gesetzlichen Regelungen in Preußen

Die Regelungen zum Markenmißbrauch waren in Preußen nur strafrechtlicher Natur.¹⁸ Das Preußische allgemeine Landrecht von 1794 (ALR) drohte in § 1445, T. II, Titel 20 Strafe für den betrügerischen Gebrauch von Qualitätszeichen, „Zeichen oder Proben, die nur für Waaren gewisser Art oder Güte bestimmt sind“ an. Ebenso wurde in § 1451, T. II, Titel 20 demjenigen Strafe angedroht, „wer Waaren von an sich untadelhafter Güte mit dem Namen oder Merkmale inländischer Fabrikanten oder Kaufleute fälschlich bezeichnet“. Aufgrund von Absprachen, welche zwischen den Mitgliedsstaaten im Zollverein getroffen wurden, erließ Preußen ein Gesetz vom 04.07.1840, in dem es den Schutz von Warenbezeichnungen auf Namen oder Firma nebst den entsprechenden Ortsangaben beschränkte.¹⁹ Alle anderen Formen der Markierung stellte das Gesetz ausdrücklich schutzlos.²⁰ Diese Regelung ging inhaltlich dann in Form des § 269 in das Preußische Strafgesetzbuch von 1851 ein.

b) Die gesetzlichen Regelungen in Bayern

In Bayern, dessen Strafgesetzbuch von 1813 lediglich den Verkauf von „durch Missbrauch öffentlicher Stempel und anderer Zeichen öffentlicher Autorität unechter oder verfälschter Waaren“ als qualifizierten Betrug mit Strafe bedrohte, fehlte eine dem § 1451 des Preußischen ALR entsprechende Norm.²¹ Jedoch stellten die mit Gesetzeskraft versehenen Anmerkungen klar, dass der Missbrauch fremder Marken als Betrug im Sinne des allgemeinen Tatbestandes des Art. 397 Bayerisches Strafgesetzbuch zu gelten habe. Ebenso wie Preußen erließ

17 Busse, Warenzeichengesetz, 5. Aufl., Einf. Rn. 7.

18 Vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert, in: Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte, Band 2, S. 42.

19 Vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens S. 43.

20 Vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens S. 43.

21 Vgl. hierzu im Folgenden Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens S. 43 ff.

Bayern im Rahmen von Absprachen, welche zwischen den Mitgliedsstaaten im Zollverein getroffen wurden, eine Verordnung vom 06.03.1840, welche die Eintragung der Fabrik- oder Gewerbezeichen bei der Polizeibehörde des Distrikts verlangte, um Missbrauch vorzubeugen und zu sanktionieren.

c) Die gesetzlichen Regelungen im französisch-bergischen Gebiet

Im linksrheinischen Deutschland blieben die einschlägigen Bestimmungen der französischen Gewerbe Gesetze von 1801 und 1803, des Dekrets über die Errichtung der Conseils des prud'hommes von 1809 (Art. 4-9, 12) und des Code pénal (Art. 142, 143) in Kraft.²² Das Großherzogtum Berg übernahm einen Teil der französischen Regelungen.²³ Dies geschah teilweise direkt wie durch den Code pénal, teilweise aber auch indirekt, wie durch die Einführung des Conseils des prud'hommes durch das Dekret vom 17.12.1811. Im Bereich des Eisenwarengewerbes um Solingen und Remscheid lebten zugleich die älteren Zeichentraditionen unter Veränderungen und Anpassungen an das Dekret von 1811 fort.

3. Der Weg zu einer einheitlichen Regelung

Die in den deutschen Einzelstaaten im 19. Jahrhundert aufkommende liberale Wirtschaftspolitik legte nunmehr aber den Grundstein für den ökonomischen und juristischen Umwandlungsprozeß.²⁴ Die tägliche Wirtschaftspraxis orientierte sich jedoch nur allmählich an dem neuen Denken. Das Handwerk behielt seine überkommenen Strukturen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein bei und mit ihr lebten Meistermarke und Qualitätszeichen fort. Die Qualitätszeichen dienten hierbei dem Wohl einer Gesamtheit.²⁵ Sie standen jeweils für einen gesamten Handwerksverband. Das Meisterzeichen, welches einer individuellen Marke noch am nächsten kam, war dagegen grundsätzlich auf den Innenbereich des Handwerks beschränkt und diente vor allem der gewerbepolizeilichen Überwa-

22 Vgl. hierzu im Folgenden Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens S. 44 ff.

23 Vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens S. 44.

24 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 27 ff.; vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 40 ff.

25 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte, Band 1, S. 376 ff.; vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 40 ff.

chung. Es besaß jedoch im Verhältnis zum Qualitätszeichen eine eher untergeordnete Rolle.

Die handwerklichen Schau- und sonstigen Qualitätszeichen wurden weitergeführt.²⁶ Meistens lebten die Qualitätszeichen des alten Handwerks dort weiter, wo der Staat ihnen Schutz gewährte. Hierdurch wurden sie quasi Bestandteil der öffentlichen Gewerbepolitik und anderen, bereits ursprünglich von staatlichen Organen getragenen, Schauzeichen gleichgestellt. Diese Qualitätszeichen behielten im 19. Jahrhundert weiterhin ihre Bedeutung. Vor allem aber die Schauzeichen der Weberindustrie waren, bedingt durch die besondere Form kleinhandwerklicher Hausindustrie, durch den Staat explizit geschützt. Mit dem Niedergang der hiermit verbundenen Produktionsweise zur Mitte des 19. Jahrhunderts verschwanden auch diese. Schon davor war der Staat jedoch bestrebt, auf Kontrolle und Probezeichen zu verzichten, wo ein Unternehmer als Verleger die koordinierende Funktion und das Absatzrisiko zu übernehmen und mit seinen eigenen Zeichen für die Qualität seiner Erzeugnisse einzustehen bereit war (vgl. § 16 der Verordnung über das schlesische Leinengewerbe von 1827). Allerdings überdauerten andere vom Staat geforderte Qualitätszeichen, welche vorwiegend polizeilich-schützenden Charakter besaßen und nicht an bestimmte Produktionsweisen gebunden waren, dank ihrer besonderen Motivation die Umstrukturierung der Wirtschaft. Es war aber wiederum das Leinengewerbe, welches in Form der Bielefelder Handelskammer als eines der ersten die Kampagne der deutschen Industrie für ein einheitliches Markenrecht einleitete.²⁷

4. Die Periode des Strafschutzes

Eine erste einheitliche Regelung für das gesamte Reichsgebiet konnte im Strafrecht erzielt werden.²⁸ In § 287 des Reichstrafgesetzbuches von 1870/71, welcher auf § 269 des preußischen Strafgesetzes von 1851 zurückgeht, wurde die missbräuchliche Bezeichnung von Waren oder deren Verpackung mit dem Namen oder der Firma eines Fabrikunternehmers, Produzenten oder Kaufmanns und das Inverkehrbringen solcher fälschlich bezeichneter Waren mit Strafe bedroht. Diese Regelung, die nur der namentlichen Warenbezeichnung Schutz gewährte, stand noch ganz im Banne der strafrechtlich-polizeilichen Vorstellungen, die im Markenschutz der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorherrschte.

26 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil I, S. 29 ff.

27 Eingabe v. 24.09.1867 an das preußische Ministerium; ZStA II, Ministerium für Handel und Gewerbe, Rep. 120 D II 233 (5).

28 Vgl. hierzu im Folgenden Wadle, Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, in : Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte, Band 1, S. 372 ff.

5. Die Entwicklung der Funktionen der Marke bzw. des Warenzeichens

Zwar war die Notwendigkeit des Schutzes von Kennzeichen schon seit längerem in der Rechtswissenschaft anerkannt, ein solcher Schutz erfasste aber nur die originelle Gestalt, das im Zeichen selbst verkörperte schöpferische Werk.²⁹ Kennzeichen sollen aber meistens nicht als solche geschützt sein, sondern um ihrer besonderen Funktion willen. Welche Funktionen dies sein sollen, hängt von der Bedeutung ab, die einem Kennzeichen beigemessen wird. Dies eröffnet einen breiten Spielraum. Der Sinn einer Kennzeichnung kann sich aus hoheitlichem Befehl, aus bloßem Handelsbrauch, aus ausdrücklichen Vereinbarungen, aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise oder aus allgemeinen ökonomischen Erwägungen ergeben.

Ebenso vielseitig kann die Bedeutung sein. Als Name oder Firma wirkt ein Kennzeichen als Mittel zur Bestimmung einer Person, eines Hauses oder eines Unternehmens. Bei Waren und Dienstleistungen kann ein Kennzeichen Ausdruck hoheitlicher oder privater Qualitätsprüfung oder bloßer Beschaffenheitsangabe sein.³⁰ Es kann aber auch die Zuordnung zu einer Person oder einem Betrieb signalisieren. Auch diese Zuordnung kann für Unterschiedliches stehen. Sie kann das Eigentum anzeigen, sie kann aber auch ein bloßer Hinweis auf die Herkunft sein.

Auch die verschiedenen Funktionen der Marke bzw. des Warenzeichens waren einem Entwicklungsprozess ausgesetzt. Die Kennzeichenfunktion des Warenzeichens spielte zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur eine Nebenrolle.³¹ Bedeutsam war sie nur in bestimmten Gebieten und Gewerbebezügen, etwa in der bergisch-märkischen Industrie, im Tabakhandel oder in einigen Gewerben Nürnbergs. In dieser Periode begann die Marke das Bindeglied zwischen dem Hersteller und dem meist ausländischen Wiederverkäufer zu werden. Nur ausnahmsweise stellte die Marke eine Verbindung zum Endverbraucher selbst her, wie beispielsweise in der Tabakindustrie.

Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gewann die individuelle Marke größere Bedeutung.³² Grund hierfür war die Industrielle Revolution und der mit ihr

29 Vgl. hierzu im Folgenden Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 10 ff.

30 Vgl. hierzu im Folgenden Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 10 ff.

31 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 32 ff.; vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 10.

32 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 30 ff.

einhergehende wirtschaftliche Wandel, gefördert durch die einsetzende Gewerbefreiheit. Durch diesen Wandel wurde die konkurrenzmäßige Absatzweise auf einem freien, von stützenden oder hemmenden Schranken bereinigten Markt und die unternehmerische Form der Produktion geschaffen und hierdurch die grundlegenden Bedingungen für ein modernes Markenwesen erzeugt. Der Übergang von der handwerklichen Erzeugung zur mechanisierten, in Großbetrieben organisierten Produktionsweise hatte einen Massenausstoß zur Folge, der seinerseits mitbedingt war durch eine wachsende Nachfrage neu entstandener Käuferschichten. Durch neue Formen des Absatzes, zum Beispiel über Geschäftsreisende, fand ein Übergang von der Kunden- zur Warenproduktion statt und die Marke oder das Warenzeichen erhielt zusätzlich eine werbende Funktion, was von *Wadle* als Reklame durch die Marke bezeichnet wird.³³ Der Konkurrenzkampf verschärfte sich und die Unternehmer mussten sich durch Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit behaupten.³⁴ Sie mussten auf dem Markt ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen um zu bestehen. Unter diesen Bedingungen lag es nahe, dass bei dem Kampf um die Gunst des Kunden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt wurden. Der Warenbezeichnung wuchs in diesem Kampf eine entscheidende Rolle bei. Sie fungierte als Medium, um den Kunden über den Anbieter und die gleichmäßige Qualität seiner Waren zu unterrichten. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass der Kunde bei der steigenden Vielfalt der Produkte nur noch eingeschränkte Prüfungsmöglichkeiten besaß. Die mit der Markierung verbundene Garantiefunktion bot dem Produzenten die Möglichkeit, den Kunden von der Qualität seiner Ware zu überzeugen und diesen hierdurch an sich zu binden. Nach dieser Maxime handelten zunächst die Solinger und Remscheider Stahlfabrikanten aber auch der Schreibwarenfabrikant Faber aus Nürnberg. Diese Entwicklung der unterschiedlichen Funktionen der Marke lief jedoch nur schleppend an. Dies lag weniger an einem unzureichenden Markenschutz, als vielmehr an der anfänglichen Unterlegenheit deutscher Erzeugnisse in der Konkurrenz mit den Produkten der westeuropäischen, namentlich der englischen Industrie.³⁵ Statt die eigene Qualität zu steigern und aus dieser heraus auf die eigenen Stärken zu bauen, versuchten die deutschen Unternehmer zunächst sich der Konkurrenz anzupassen, beispielsweise durch die Übernahme englischer oder englisch erscheinender Warenbezeichnungen. Gleiches galt gegenüber der französischen Konkurrenz. Man versuchte hierdurch zweierlei zu erreichen:

33 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 33; vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 11.

34 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 33 ff.; vgl. hierzu auch Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 11.

35 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 34 ff.

1. den Absatz in Übersee vor allem in Nordamerika zu steigern und 2. gegenüber dem einheimischen Kunden eine hohe Qualität seiner Produkte, durch die Suggestion, sie stammten aus dem Ausland, hervorzurufen. Mithin war diese Phase der wirtschaftlichen Entwicklung nicht gerade von dem Geist eines durchgreifenden Markenschutzes geprägt, zumindest nicht dem ausländischer Fabrikate. Dies änderte sich allerdings mit dem steigenden Selbstbewusstsein deutscher Fabrikanten aufgrund der steigenden Qualität ihrer Produkte und der Wahrnehmung dieser Veränderung bei der Käuferschaft. Diese veränderten Bedürfnisse des gewerblichen Verkehrs sowie die zunehmend protektionistische Gesetzgebung in den anderen Industrienationen führten zur Verabschiedung des Gesetzes über den Markenschutz von 1874.

B. Das Gesetz über den Markenschutz von 1874

1. Entstehungsgeschichte

Das Gesetz kam erst zustande, als sich die in der Gründerkrise von 1873 geschwächte deutsche Industrie dem verstärkten Druck ihrer ausländischen Konkurrenz ausgesetzt sah und dieser Druck noch nicht durch den Übergang zur Schutzzollpolitik ab 1879 abgemildert wurde.³⁶ Das Gesetz über den Markenschutz von 1874 verhalf auch in Deutschland Rechtsvorstellungen zum Durchbruch, die außerhalb Deutschlands bereits weitgehend anerkannt waren. Bereits 1857 hatte Frankreich ein Gesetz erlassen, das ältere Bestimmungen ablöste. Ein Jahr danach waren Österreich und Italien gefolgt. Auch andere Industriestaaten wie England oder die USA hatten bereits den Markenschutz eingeführt oder den schon bestehenden neu geregelt.³⁷

Auch in Deutschland war schon vor der Reichsgründung das Verlangen nach einem breiten und einheitlichen Markenschutz vorhanden. Diesem Verlangen wurde nach der Reichsgründung besonders durch die Handelskammern Ausdruck verliehen.³⁸ Der Bundesrat beriet die Eingabe des Handelstages, konnte sich aber nicht dafür aussprechen.³⁹ Erst als eine zweite Welle von Eingaben anlief, als dann auch der Reichstag eine entsprechende Empfehlung aussprach⁴⁰,

36 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 36 ff.

37 Vgl. Kohler, Das Recht des Markenschutzes, 1884, S. 53 ff.

38 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 36.

39 Vgl. das Gutachten des BR-Ausschusses f. Handel und Verkehr v. 24.12.1871, Verh. des BR des dt. Reiches, Session 1871, Nr. 189.

40 Vgl. Sitzung v. 20.05.1873 RT-Prot. 1873/IV, 762 ff. und Aktenstück Nr. 102.

wurden im Reichskanzleramt die Vorarbeiten in Angriff genommen, aus denen der Gesetzentwurf vom November 1874 hervorging.

2. Inhalt

Inhaltlich übernahm das Gesetz den im Reichsstrafgesetzbuch von 1870/71 enthaltenen Schutz und ergänzte ihn in wesentlicher Hinsicht. Das Gesetz stellte das Warenzeichen (*gemäß § 1 des Gesetzes die Zeichen, die von Gewerbetreibenden zur Unterscheidung ihrer Waren von den Waren anderer Gewerbetreibender auf den Waren selbst oder auf deren Verpackungen angebracht werden sollen*) gleichberechtigt neben die Warenbezeichnungen mit Namen oder Firma. Beide sollten nicht nur mit den Mitteln des Strafrechts sondern auch des Zivilrechts geschützt sein. Damit war zum ersten Mal allgemein anerkannt, dass fremde Marken nicht nachgemacht werden durften.⁴¹ Das Gesetz gestattete dem Markeninhaber ein Ausschließlichkeitsrecht, das mit genauer umschriebenen Abwehrbefugnissen ausgestattet war, mittelbar wollte es aber auch die Konsumenten gegen die Täuschung des in die Richtigkeit der Warenbezeichnungen gesetzten Vertrauens schützen.⁴² Der Markeninhaber konnte im Falle des Missbrauchs Schadensersatz (§14) oder Buße (§15) begehren, er konnte aber auch den widerrechtlichen Gebrauch seiner Marke im Wege der Klage verbieten lassen (§13). Das Gesetz wollte somit die Position des Markeninhabers als subjektives Recht umschreiben.⁴³ Dies stellte ein neues Prinzip im gemeinen Recht dar. Der Katalog der materiellen Voraussetzungen, von denen ein Schutz des Warenzeichens abhängig war, war dabei relativ klein.

Was das Anmeldeverfahren anbetrifft, so war der Eintragung eine Vorprüfung vorgeschaltet, was auf eine obrigkeitliche Sorge um die Belange der Öffentlichkeit hindeutet. Das Zeichenregister wurde aber nicht zentral, sondern dezentral als besondere Abteilung des Handelsregisters geführt. Dies lief jedoch auf eine Beschränkung des Zugangs zum Markenschutz hinaus, da nur Gewerbetreibende, deren Firma im Handelsregister eingetragen war, Warenzeichen anmelden konnte.

41 Vgl. Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 61.

42 Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Waarenbezeichnungen, abgedruckt in Bl. f. PMZ 1894/95, S. 22 (25).

43 Vgl. Hierzu im Folgenden Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 61 ff.

3. Kritik an dem Gesetz durch die wirtschaftliche Praxis

Kritische Stimmen aus der wirtschaftlichen Praxis zu den in dem neuen Gesetz getroffenen Regelungen wurden schon bald nach seinem Inkrafttreten laut. Speziell die Beschränkung des Schutzes auf Kaufleute fand bei den Vertretern der Wirtschaft keine Unterstützung.⁴⁴ Hier wurde vor allem von den Vertretern der bergischen Industrie bemängelt, dass nicht nur den Urproduzenten der Zeichenschutz versagt blieb, sondern auch den kleinen, handwerksmäßig arbeitenden Betrieben, was überwiegend auf die der bergischen Industrie zutraf.⁴⁵

Die Kritik an dem Gesetz führte zu seiner Ablösung durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894.

C. Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 (WBzG)

1. Entstehungsgeschichte

Nur die im Kapitel zuvor beschriebene Kritik an dem Gesetz über den Markenschutz als Grund für die Ablösung durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen 1894 anzuführen wäre zu kurz gegriffen. Man muss hierzu auch die geänderten politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland und Europa mit einbeziehen. Deutschland schickte sich an, Weltmachtpolitik zu betreiben. Im Inneren beschleunigte sich die Bildung von großindustriellen Unternehmen, Konzernen und Kartellen.⁴⁶ Die aufblühende industrielle Welt stellte auch an die Gesetzgebung zum geistig-gewerblichen Eigentum neue Forderungen.⁴⁷ Nicht nur das Markenschutzgesetz musste reformiert und Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb geschaffen werden, auch das Urheberrecht und der Erfindungsschutz waren fortzuentwickeln.⁴⁸ Dies alles führte schließlich dazu, dass das Gesetz über den Markenschutz durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen 1894 abgelöst wurde.

44 Baecker, Zum Zeichenschutze, S. 13.

45 Baecker, Zum Zeichenschutze, S. 13.

46 Vgl. Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 72.

47 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Waarenbezeichnungen, abgedruckt in Bl. f. PMZ 1894/95, S. 22 (25).

48 Vgl. Wadle, Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens, S. 72.

2. Inhalt

In dem neuen Gesetz wurde nun deutlich, dass der Markenschutz primär den Schutz individueller Interessen bezweckte.⁴⁹ Das Gesetz wollte die Position des Markeninhabers gegen unberechtigte Eingriffe Dritter absichern. In der Gestalt eines subjektiven Privatrechts hat dieser Grundgedanke seine charakteristische Ausprägung gefunden. Diesen subjektiven Charakter des Markenrechts versuchte man in Deutschland nicht aus der Gewerbefreiheit abzuleiten, die seit 1869 reichsweit garantiert war, sondern auf eine davon unabhängige Idee zu gründen, die breit genug war, um die Grenzen eines an Formalitäten gebundenen Markenrechts zu überwinden. Dies versuchte maßgeblich *Kohler*, indem er das Markenrecht im Sinne des Gesetzes über den Markenschutz von 1874 nur als Unterfall eines umfassenden Individualrechts verstand, das auch den Schutz anderer auf die Person bezogener Merkmale, wie Namen, Wappen, Ausstattung etc., zu tragen versprach, vor allem, wenn diese im Wirtschaftsleben bedeutend waren. So gelang es, einen erheblichen Abschnitt des Wettbewerbsrechts aus dem Bereich polizeilich-strafrechtlicher Ordnungsnormen herauszulösen und in das Privatrecht zu integrieren.⁵⁰ Der Lehre von der concurrence déloyale wurde dabei im Rahmen der selbständig fundierten subjektiven Rechte eine neue Funktion zugewiesen.⁵¹ Sie setzte diesen Rechten immanente Schranken gemäß dem Grundsatz, dass Gewerbefreiheit nicht jede mögliche Form der Konkurrenz, sondern nur den Wettbewerb mit lauterer Mitteln ermöglichen wolle.⁵²

Inhaltlich wurde die Kritik, die am Gesetz über den Markenschutz laut geworden war, aufgegriffen und in dem neuen Gesetz umgesetzt.⁵³

In materieller Hinsicht ergab sich u.a. die Änderung, dass nunmehr auch Wortmarken nicht mehr generell vom Schutz ausgeschlossen waren, sondern nur noch solche mit bloß deskriptivem Charakter.⁵⁴ Die Bedeutung dieses Schrittes zeigt sich gerade beim Markenartikel. Bei ihm spielten Fantasieworte eine besonders große Rolle. Hierzu seien nur die Marken *Persil* oder *Odol* genannt. Auch sind hierzu die zahllosen Wortmarken der chemischen und pharmazeutischen Industrie, wie zum Beispiel *Aspirin*, zu zählen.

49 Siehe hierzu im Folgenden Kohler, Das Recht des Markenschutzes, 1884, S. 90 ff.

50 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 2, S. 62.

51 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 2, S. 62.

52 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 2, S. 62; in diesem Sinne auch Kohler, Das Recht des Markenschutzes, 1884, S. 98 ff.

53 Wadle, Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland (1870-1914), in: Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte, Band 1, S. 82.

54 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland, S. 82 ff.

Im Vergleich zum Gesetz von 1874, welches nur das Recht zur Bezeichnung von Waren und deren Verpackung mit der geschützten Marke und das Recht, derart gekennzeichnete Waren in den Verkehr zu bringen kannte, stellte das Gesetz von 1894 nunmehr klar, dass sich das ausschließliche Recht auch auf die Bezeichnung von Umhüllungen, also von Flaschen, Büchsen und sonstigen Behältern erstreckte. Außerdem erweiterte es das ausschließliche Recht auf den Gebrauch der Marke auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen (§§ 12, 14). Hierdurch waren zwei wichtige Voraussetzungen für den Markenartikel rechtlich besser abgesichert: die Aufmachung und die produktnahen Werbeträger.⁵⁵

Mit der Einführung des WBzG wurde aber nicht nur der Schutz der Warenzeichen ausgedehnt, sondern es wurden auch einige mit dem Markenschutz verwandte, aber nicht eigentlich markenrechtliche Tatbestände erfasst.⁵⁶ In dem ersten Gesetzentwurf von 1892⁵⁷ finden sich daher auch in den §§ 14 und 15 Bestimmungen, die das unlautere Verhalten im Wettbewerb treffen wollten. Bei § 14 des Entwurfs handelt es sich um eine wettbewerbsrechtlich konzipierte Norm zum Schutz der Ausstattung, die später zum warenzeichenrechtlichen Ausstattungsschutz weiterentwickelt werden sollte.⁵⁸ Dagegen behandelte § 15 eine Reihe anderer typischer Fälle unlauteren Wettbewerbs. In der endgültigen Gesetzesfassung von 1894 wurden diese beiden Tatbestände nur leicht verändert. Damit war der Anfang einer Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb gemacht. Gleichzeitig war aber auch das Problem des Verhältnisses von Markenschutz und Wettbewerbsrecht nunmehr gesetzlich verankert.

Die Änderungen waren auch deshalb notwendig geworden, da sich durch die Werbefunktion der Marke mit dem Markenartikel eine neue Form des Warenabsatzes bildete.⁵⁹ Die Werbung als Instrument der Weckung und Steuerung des Bedarfs verlieh dem Warenzeichen eine neue Funktion.⁶⁰ Diente die Marke bislang als Zeichen der Unternehmegergarantie, so bürgte sie jetzt gewissermaßen auch selbst für die Güte der Ware.⁶¹ Die Marke wurde so zu einer durch Werbung getragenen steuerbaren Absatzmethode.⁶²

55 Wadle, Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland, S. 82.

56 Wadle, Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland, S. 82.

57 Abgedruckt in der Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz I 1892, S. 147.

58 Siehe hierzu im Folgenden Wadle, Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland, S. 82 ff.

59 Redlich, Reklame, S. 19 ff.

60 Redlich, Reklame, S. 19 ff.

61 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 37.

62 Wadle, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht Teil 1, S. 37.

D. Das Warenzeichengesetz von 1936 (WZG)

Das WZG von 1936 löste das WBzG von 1894 ab.

Wie bereits erwähnt, unterlag das deutsche Warenzeichen- und Markenrecht nicht nur nationalen, sondern auch internationalen Einflüssen, hervorgerufen durch den Beitritt Deutschlands zu internationalen Abkommen. Dies bedingte auch, dass aufgrund des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) neben dem Markenschutz durch Eintragung auch der Markenschutz durch Verkehrsgeltung als Ausstattungsrecht nunmehr nach § 25 WZG anerkannt wurde.

Die durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts eingeführte Voraussetzung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs wurde im WZG von 1936 erstmals in den Gesetzeswortlaut aufgenommen und zwar als letzter Halbsatz in § 16 WZG.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Reformgesetze dienten in erster Linie dazu, die Folgen des Krieges zu bewältigen oder die Voraussetzungen des Schutzes bzw. der Eintragbarkeit zu präzisieren.⁶³ Durch das Gesetz über die Eintragung von Dienstleistungsmarken vom 29.01.1979⁶⁴ wurde die Eintragung von Dienstleistungsmarken in die Zeichenrolle zugelassen.⁶⁵ Hierdurch wurden die äußeren Grenzen des Markenschutzes deutlich erweitert. Es galt nun nicht mehr der enge Warenbegriff des älteren Markenrechts. Nun konnte jedes selbständige Wirtschaftsgut, zum Beispiel auch die reine Dienstleistung von Banken, Versicherungen oder Reiseagenturen zum Markenartikel werden.

In der DDR wurde das WZG von 1936 durch das Warenzeichengesetz vom 17.02.1954⁶⁶ außer Kraft gesetzt. Seit diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland kein einheitliches Markenrecht mehr. In der Bundesrepublik wurde das WZG von 1936 durch das Markengesetz von 1995 ersetzt.

63 Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., Einl. Rn. 27.

64 Abgedruckt in BGBl. I 1979, S. 125.

65 Siehe hierzu im Folgenden Wadde, Werden und Wandel des deutschen Markenrechts – Zum Rechtsschutz von Markenartikeln, in: Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte, Band 2, S. 354 ff.

66 Abgedruckt in GBl. DDR 1954, S. 216.

E. Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz von 1995 (MarkenG)

1. Entstehungsgeschichte

Der deutsche Gesetzgeber hatte nach dem Zweiten Weltkrieg keine grundlegende Reform des Markenrechts durchgeführt. Mit der Initiative des europäischen Gesetzgebers auf diesem Gebiet und der Wiederherstellung der deutschen Einheit, wurde eine solche Reform jedoch erforderlich.

Die Frage, wie die bis dahin in den beiden Teilstaaten bestehenden Altrechte behandelt werden sollten, war dem künftigen gesamtdeutschen Gesetzgeber vorbehalten. Dies wurde dann durch den gesamtdeutschen Gesetzgeber im Rahmen des am 01.05.1992 in Kraft getretenen Erstreckungsgesetzes⁶⁷ geregelt. Danach wurden die am 01.05.1992 in lediglich einem der beiden Teilgebiete geltenden Rechte mit diesem Datum ex lege auf das jeweils andere Teilgebiet erstreckt (§§ 1 und 4 ErstrG). Für die Fälle, in denen es durch diese wechselseitige Erstreckung zu einer Markenkollision kam, durfte jede der Marken im Erstreckungsgebiet grundsätzlich nur mit Zustimmung des anderen Markeninhabers benutzt werden (§ 30 Abs. 1 ErstrG mit Ausnahmen in Abs. 2).

Aber auch der Einfluss und die Tätigkeiten des europäischen Gesetzgebers machten eine umfassende Reform auf dem Gebiet des nationalen Markenrechts notwendig. Schon mit den Römischen Verträgen vom 25.03.1957 hatte sich die neu gegründete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft das Ziel gesetzt, im Territorium der Mitgliedstaaten einen einheitlichen Binnenmarkt mit gemeinsamer Außengrenze zu errichten, in dem Waren und Dienstleistungen grundsätzlich frei zirkulieren können (zur Warenfreiheit vgl. Art. 30 ff. EGV, Art. 28 ff. EG, heute Art. 28 ff. AEU; bzw. zur Dienstleistungsfreiheit Art. 59 ff. EGV, Art. 49 ff. EG, heute Art. 56 ff. AEU).⁶⁸ Hierbei stand von Beginn an fest, dass das Prinzip des freien Binnenmarktes in ein Spannungsverhältnis zu den Immaterialgüterrechten treten würde, die nach Maßgabe des nationalen Rechts nur jeweils auf das Gebiet der einzelnen Mitgliedstaaten begrenzte Rechtsmonopole hervorbringen konnten. Der EG-Vertrag löste dieses Spannungsverhältnis grundsätzlich zugunsten des nationalen Immaterialgüterrechts (Art. 30 S. 1 EG, früher Art. 36 S. 1 EGV). Aus diesem Grund beschloss die EG-Kommission schon 1959 die Erarbeitung von Maßnahmen, die den gewerblichen Rechtsschutz mit dem Binnenmarktprinzip

67 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 1992, S. 202 ff.

68 Siehe hierzu im Folgenden Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Einl. Rn. 7 ff.

zusammenführen sollten. Es sollte hierbei ein europäisches Markenrechtssystem entstehen, das im gesamten Gemeinschaftsgebiet wie in einem einheitlichen Staatsgebiet gelten sollte. Der Gedanke der dahinter stand, war die langfristige Abschaffung nationaler Markensysteme zugunsten eines einheitlichen europäischen Markenrechts.

Hieraus entwickelte sich schließlich die am 21.12.1988 verabschiedete Erste Richtlinie Nr. 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL).⁶⁹ Diese Richtlinie harmonisiert zentrale Teile des Markenrechts der Mitgliedstaaten. Die Umsetzungsfrist war bis zum 31.12.1991 gesetzt, wurde aber für Deutschland aufgrund der Wiedervereinigung bis zum 31.12.1992 verlängert. Durch die am 28.11.2008 in Kraft getretene Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (MarkenRL n.F.)⁷⁰ wurde die Richtlinie 89/104/EWG aufgehoben. Die im Rahmen dieser Arbeit maßgeblichen Art. 5 und 6 wurden jedoch wörtlich in der MarkenRL n.F. übernommen, so dass sich diesbezüglich, was Inhalt und Auslegung anbetrifft, keine Veränderungen ergeben. Daher sind die im Verlauf dieser Arbeit zu Richtlinie 89/104/EWG noch zu treffenden Aussagen von Seiten des Autors so auch für die Richtlinie 2008/95/EG zu verstehen und aus Gründen der Vereinfachung wird einheitlich von der MarkenRL gesprochen.

Um die Harmonisierungslücke im Bereich der Sanktionen und Rechtsfolgen im Falle einer Markenverletzung zu schließen (dies wurde weitgehend dem nationalen Recht überlassen) wurde die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL)⁷¹ verabschiedet. Diese Richtlinie gilt für alle Arten des geistigen Eigentums, somit auch für die Rechtsfolgen der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke oder einer nationalen Marke. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008 (DurchsetzungsG)⁷², welches am 01.09.2008 in Kraft trat.

Ein weiteres wichtiges europäisches Gesetzeswerk, welches maßgeblichen Einfluss auf den deutschen Gesetzgeber bei der Schaffung des neuen Markengesetzes hatte, ist die Verordnung Nr. 40/94/EG des Rates über die Gemein-

69 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 1989, S. 189 ff.

70 Abgedruckt in Abl.EG Nr. L 299, S. 25.

71 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 2005, S. 336 ff.

72 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 2008, S. 274 ff.

schaftsmarke (GMV) vom 20.12.1993.⁷³ Mit ihr wurde durch unmittelbares, in allen Mitgliedstaaten geltendes Recht ein gemeinschaftsweites, supranationales Markenrecht geschaffen.

Die Umsetzung der MarkenRL wurde von dem deutschen Gesetzgeber zum Anlass genommen, das bis dahin geltende Kennzeichenrecht völlig neu zu gestalten, was mit dem bis heute geltenden MarkenG geschehen ist. Ziel dieser Neuordnung war es, das Kennzeichenrecht einer einheitlichen Kodifikation zuzuführen.⁷⁴ Bis 1995 war das deutsche Kennzeichenrecht teilweise im WZG, mit Verweisung in das PatentG hinsichtlich der verfahrensrechtlichen Bestimmungen, teils im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie in einigen Nebengesetzen geregelt, wobei diese verschiedenen Gesetze ihrerseits den tatsächlichen Rechtszustand nur unvollkommen wiedergaben und von einer Fülle von Richterrecht überlagert waren.⁷⁵

2. Inhalt

Inhaltlich werden nun die gesamten Kennzeichenrechte in einem Gesetz geregelt. Das gesamte Markenverfahrensrecht ist in das MarkenG integriert worden (§§ 32-96). Weiterhin wurden das Recht der Unternehmenskennzeichen und der Werktitel, das zuvor im UWG geregelt war sowie das Recht der geographischen Herkunftsangaben ebenfalls in das MarkenG übernommen (§ 1 Nr. 2 und 3, §§ 5, 15, §§ 126 ff.). Außerdem wurden durch das Markengesetz Änderungsgesetz (MarkenGÄndG) von 1996⁷⁶ die §§ 125a-h eingefügt, welche die Schnittstellen zwischen dem Gemeinschaftsmarkenrecht und dem teilharmonisierten nationalen Markenrecht regeln.

Weitere wesentliche Rechtsänderungen zum WZG sind die Anerkennung neuer Markenformen auf Grund eines erweiterten Begriffs der Marke, die freie Übertragbarkeit der Marke und die Selbständigkeit der Marke als ein Vermögenswert des Unternehmens sowie die Dinglichkeit der Markenlizenz.

Das MarkenG hat seit seinem Inkrafttreten wiederum einige Änderungen erfahren.⁷⁷ Die Änderungen durch das MarkenGÄndG wurden bereits erwähnt. Weiterhin seien nur beispielhaft die Änderungen auch im MarkenG durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz von 2001 genannt. Hier erfolgte eine Anpas-

73 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 1994, S. 192 ff.

74 Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Einl. Rn. 12.

75 Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Einl. Rn. 12.

76 Abgedruckt in Bl. f. PMZ 1996, S. 393 ff.

77 Eine umfassende Auflistung findet sich bei Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., Einl. Rn. 34 ff.

sung an die Verjährungsregelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Durch die ZPO-Reform von 2002 wurden im MarkenG die Bestimmungen an die Änderungen des Revisionsrechts in der Zivilprozessordnung (ZPO) angepasst. Weiterhin wurde durch das Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts vom 12.03.2004⁷⁸ die bösgläubige Anmeldung einer Marke als absolutes Schutzhindernis in das MarkenG eingefügt.

78 Abgedruckt in BGBl. I 2004, S. 390.

Teil 2

A. Die reichsgerichtliche Rechtsprechung zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894

1. Einführung des Merkmals warenzeichenmäßiger Gebrauch durch das Reichsgericht

a) Das Urteil des Reichsgerichts vom 12. Juli 1901

Das Merkmal des warenzeichenmäßigen Gebrauchs, mit dem der Schutzbereich konkretisiert wird, wird in dem Gesetzeswortlaut des WBzG von 1894 nicht erwähnt. Erstmals thematisierte das Reichsgericht durch den zweiten Zivilsenat in seinem Urteil vom 12. Juli 1901, Aktenzeichen II 186/01,⁷⁹ unter Geltung des WBzG dieses Merkmal zur Frage einer Rechtsverletzung der durch § 12 WBzG gewährten Rechte.

Das Reichsgericht hatte darüber zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen bei der Konkurrenz eines Wortzeichens mit einem aus dem gleichen Wort und einem Bild bestehenden Kombinationszeichen, § 12 WBzG gegen den Inhaber des Kombinationszeichens Anwendung findet.⁸⁰ Weiterhin musste es sich mit der Frage beschäftigen, ob sich gegenüber dem Wortzeichen der Schutz aus dem Kombinationszeichen auch auf den Gebrauch einzelner Bestandteile desselben oder einer Kombination der Klanglaute des im Zeichen enthaltenen Wortes und des Wortes, das dem im Zeichen enthaltenen Bild entspricht, erstreckt. Zu klären war die Frage, ob die durch die Eintragung der Wortmarke *Valvoline* für Schmieröle in die Zeichenrolle der Klägerin im Rahmen des § 12 WBzG an dem Zeichen zustehenden Rechte durch das Verhalten der Beklagten

79 RG RGZ 49, 52. Im Folgenden wird der im Rahmen dieser Arbeit wesentliche Sachverhalt und die wesentlichen Entscheidungsgründe zusammengefasst.

80 RG RGZ 49, 52 (53) ff.