

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 15

Der Benutzungszwang im Markenrecht

Von

Dr. Karl-Heinz Fezer



DUNCKER & HUMBLLOT / BERLIN

KARL-HEINZ FEZER

Der Benutzungszwang im Markenrecht

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 15

Der Benutzungszwang im Markenrecht

Von

Dr. Karl-Heinz Fezer



DUNCKER & HUMBLLOT / BERLIN

Alle Rechte vorbehalten
© 1974 Duncker & Humblot, Berlin 41
Gedruckt 1974 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61
Printed in Germany
ISBN 3 428 03067 2

Vorwort

Die Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4. September 1967 (BGBl. I, 953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwicklung dar. Der Benutzungszwang kann — trotz der im internationalen Vergleich unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen — als ein warenzeichenrechtliches Grundprinzip im Markenrecht der bedeutsamen Industrienationen bezeichnet werden. Für das deutsche Warenzeichengesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsänderungen.

Mit dem erstmaligen Ablauf der Benutzungsfrist am 1. Januar 1973 erlangte der Benutzungszwang praktische Wirksamkeit. Zentrale Bedeutung in der künftigen Rechtspraxis kommt dem Begriff der Benutzung im Sinne des Benutzungszwangs zu. In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, den Benutzungsbegriff funktionsgerecht zu erfassen und seine systematische Stellung im Warenzeichenrecht aufzuzeigen. Daneben wurden die verfahrensrechtlichen Probleme untersucht und für aktuelle Einzelfragen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Mai 1973 berücksichtigt.

Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Wolfgang Hefermehl, dessen Anregungen dem Verfasser eine wertvolle Unterstützung waren.

Heidelberg, im Juni 1973

Karl-Heinz Fezer

Inhaltsverzeichnis

§ 1. Einleitung	15
A. Die aktuelle Zielsetzung bei Einführung des Benutzungszwangs	15
B. Der Benutzungszwang als warenzeichenrechtliches Grundprinzip	17
C. Ziele der Arbeit	19

1. Kapitel

Die Systematik der gesetzlichen Regelung

§ 2. Konstitutivprinzip und Parteiinitiative	21
§ 3. Das Widerspruchsverfahren	24
A. Das Bestreiten der Benutzung	24
B. Die Glaubhaftmachung der Benutzung	25
C. Die fünfjährige Benutzungsfrist	27
D. Die warenmäßige Erstreckung der Benutzung	30
I. Der Grundsatz des Benutzungsnachweises für die konkrete Ware	30
II. Die Zuordnung eines der Einzelware entsprechenden Oberbegriffs	31
E. Die Zurechnung der Benutzung durch Dritte	34
I. Die begrenzte Funktion der Zurechnungsnorm	34
1. Die allgemeine Bedeutung des § 5 Abs. 7 Satz 2 WZG	34
2. Keine Zurechnung des Geschäftsbetriebs	34
3. Keine fingierte Zurechnung im Rahmen der Kennzeichnungskraft	37
II. Anwendungsbereich der Zurechnungsnorm	38
1. Warenzeichenlizenz und Verpachtung des Geschäftsbetriebs	38
2. Zeichenführung innerhalb eines Konzerns	39
3. Gebrauchshandlungen der nächsten Wirtschaftsstufe	40

4. Abgrenzungsvereinbarungen	41
5. Drittbenutzung mit Willen des Zeicheninhabers	42
III. Die rechtliche Zulässigkeit der Gebrauchsüberlassung	43
IV. Die Zurechnung der Außenseiterbenutzung bei Verbands- zeichen	47
F. Die Prüfung der Benutzungslage	48
§ 4. Das Eintragungsbewilligungsverfahren	51
§ 5. Das Lösungsverfahren	54
A. Die Löschungsklage und die Einrede der Lösungsreife	54
B. Der Einfluß der nachträglichen Inbenutzungnahme auf die Lösungsreife	56
I. Die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze	56
II. Die den Benutzungszwang betreffenden Vorschriften	60

2. Kapitel

Der Begriff der Benutzung

§ 6. Die einzelne Benutzungshandlung: Das Erfordernis des objektiv herkunftsbestimmenden Gebrauchs	67
A. Gesetzeszweck als Ausgangspunkt und Einordnung in das ge- samte Warenzeichenrecht	67
B. Generelle Kriterien des Begriffs der Benutzung	68
I. Der warenzeichenmäßige Gebrauch	68
1. Die in der Literatur vertretenen Auffassungen	68
2. Das Verhältnis des Verletzungsrechts zum Recht des Be- nutzungszwangs	70
a) Kennzeichnung	70
b) Die Heydtsche Auffassung zu §§ 15, 16 WZG	72
c) Kein Rückgriff auf den Begriff des warenzeichenmäßi- gen Gebrauchs im Sinne des Verletzungsrechts	74
II. Die Bedeutung der Funktionslehre für den Benutzungszwang	75
1. Die grundsätzliche Problematik der Funktionslehre	75
2. Überblick über die Funktionslehre	76
3. Keine Abhängigkeit des Benutzungsbegriffs vom Bereich der rechtlich geschützten Funktionen	77
4. Die Heydtsche Auffassung zur Funktionslehre	78
III. Der herkunftsbestimmende Gebrauch als funktionsgerechte Zeichenbenutzung	79
1. Herkunftsfunktion und Benutzungszwang	79

Inhaltsverzeichnis	9
2. Vertrauensfunktion und Benutzungszwang	79
3. Suggestivfunktion und Benutzungszwang	81
IV. Der objektive Beurteilungsmaßstab	83
1. Eigene Auffassung	83
2. Die Auffassung des BGH in der „Epigran II“-Entscheidung	84
V. Keine weiteren generellen Kriterien des Begriffs der Benutzung	85
1. Erscheinen der Ware auf dem Markt und räumliche Beziehung zur Ware	85
2. Die Außenwirkung der Zeichenverwendung und innerbetrieblicher Gebrauch	87
C. Einzelne Fallbeispiele	89
I. Warenzeichen als Entwertungsvermerk auf Steuerbanderolen	89
II. Der beschreibende Gebrauch	90
III. Der firmenmäßige Gebrauch	90
IV. Der Gebrauch eines Slogans	92
V. Der Zeichengebrauch auf nicht zu kennzeichnenden Gegenständen (Werbegegenstände)	93
VI. Anderweitiger Gebrauch	93
§ 7. Die Gesamtwürdigung des Benutzungssachverhalts: Die Ernsthaftigkeit der Benutzung	94
A. Beurteilungskriterien im Einzelfall	94
B. Die Benutzungsarten als Grundlage des Benutzungssachverhalts	95
I. § 15 WZG als Ausgangspunkt	95
II. Das Versehen der Ware mit dem Zeichen	96
1. Die Kennzeichnung der Ware	96
2. Die Kennzeichnung der Verpackung	98
III. Der Vertrieb der gekennzeichneten Ware	98
1. Schutzverkäufe und echtes Umsatzgeschäft	98
2. Testverkäufe	102
3. Warenmuster und Einzelwaren	102
4. Konzernvertrieb	103
IV. Die urkundliche Zeichenbenutzung, insbesondere der Gebrauch des Zeichens in der Werbung	104
V. Der mündliche Zeichengebrauch	108
§ 8. Die Unzumutbarkeit der Benutzung	109

*3. Kapitel***Ausgewählte Einzelprobleme**

§ 9. Der Gebrauch des Zeichens in abgewandelter Form	115
A. Allgemeine Problematik	115
B. Die Maßgeblichkeit der eingetragenen Zeichenform	116
C. Die Berücksichtigung abgewandelter Benutzungsformen	118
I. Die Auffassungen in der Literatur	118
1. Überblick	118
2. Die am Schutzbereich orientierte Auffassung	119
3. Kritik dieser Auffassung	120
II. Die Zeichenabwandlung im Identitätsbereich	124
III. Die „Cheri“-Entscheidung des BGH	125
D. Beurteilung einzelner Zeichenarten	129
I. Wortzeichen	129
II. Bildzeichen	130
III. Wiedergabe des Zeichens in anderen Zeichenformen	131
IV. Serienzeichen	131
V. Zusammengesetzte Zeichen und Mischzeichen	132
§ 10. Mehrfachkennzeichnung und Mehrfacheintragung	134
A. Mehrfachkennzeichnung	134
I. Abgrenzung des Problems	134
II. Beurteilung der Mehrfachkennzeichnung	135
1. Objektiv herkunftsbestimmender Gebrauch	135
2. Sachliche Angemessenheit der Mehrfachkennzeichnung ..	136
B. Mehrfacheintragung	137
I. Der Grundsatz der rechtlichen Selbständigkeit mehrfach eingetragener Warenzeichen	137
II. Die Voraussetzungen der Mehrfacheintragung	139
1. Das Problem des Rechtsschutzbedürfnisses	139
1. Der Nachweis des Benutzungswillens	140
III. Die Beschränkung der Geltendmachung von Rechten im Einzelfall	142
§ 11. Inländischer Gebrauch und Berücksichtigung ausländischer Sachverhalte	144
A. Der Grundsatz von der Maßgeblichkeit inländischen Gebrauchs ..	144
I. Das Territorialitätsprinzip	144

Inhaltsverzeichnis	11
II. Die dem Benutzungszwang angemessene Ausgestaltung des Grundsatzes	145
B. Die Berücksichtigung ausländischen Zeichengebrauchs im einzelnen	148
I. Staatsverträge	148
II. Internationale Sachverhalte, insbesondere Exportzeichen	148
III. Basismarken	151
§ 12. Defensivzeichen und Defensivwaren, Vorratszeichen und Vorratswaren	153
A. Defensivzeichen und Benutzungswille	153
B. Defensivwaren	157
C. Vorratszeichen	158
D. Vorratswaren	160
§ 13. Die Handelsmarke als möglicher Umgehungstatbestand	162
§ 14. Die Problematik der begleitenden Marke innerhalb des Benutzungszwangs	165
§ 15. Zum Rechtsschutz der berühmten Marke innerhalb des Benutzungszwangs	170
A. Die berühmte Marke im Widerspruchsverfahren	170
B. Die berühmte Marke im Löschungsverfahren	172
C. Die berühmte Marke im Eintragungsverfahren	177
I. Das Verhältnis von § 4 Abs. 2 Nr. 4 2. Alt. und Nr. 5 WZG	177
II. Der Anwendungsbereich dieser absoluten Versagungsgründe	179
1. Der Anwendungsbereich des § 4 Abs. 2 Nr. 5 WZG	179
2. Der Anwendungsbereich des § 4 Abs. 2 Nr. 4 2. Alt. WZG ..	180
a) Die Bedeutung des Irrtums über die betriebliche Herkunft	181
b) Die berühmte Marke als Qualitätszeichen	184
c) Konkretisierung der Wertschätzung und das Problem der wirtschaftlichen Warennähe	184
d) Die Ersichtlichkeit des Sachverhalts	190
Literaturverzeichnis	192

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Auffassung
a.a.O.	am angegebenen Ort
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für civilistische Praxis
a. E.	am Ende
allg.	allgemein
Alt.	Alternative
Amtl. Begr.	Amtliche Begründung
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BB	Der Betriebs-Berater
Bd.	Band
bez.	bezüglich
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGE	Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (amtliche Sammlung)
BGH	Bundesgerichtshof
Bl.	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
BT-Drucks.	Bundestags-Drucksachen
DB	Der Betrieb
ders.	derselbe
Diss.	Dissertation
DPA	Deutsches Patentamt
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
Erg.	Ergänzungen
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
ff.	folgende
Fußn.	Fußnote
gl. A.	gleicher Ansicht
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil
h. M.	herrschende Meinung
insb.	insbesondere
i. V. m.	in Verbindung mit
JZ	Juristenzeitung
JW	Juristische Wochenschrift

Kap.	Kapitel
LG	Landgericht
Liss	Lissaboner Fassung
MA	Der Markenartikel
m. E.	meines Erachtens
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMA	Madriider Markenabkommen
MSchG	Markenschutzgesetz
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
Nr.	Nummer
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
OLG	Oberlandesgericht
PA	Patentamt
PatG	Patentgesetz
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
Rdz.	Randziffer
RG	Reichsgericht
RGBL	Reichsgesetzblatt
RPA	Reichspatentamt
S.	Satz, Seite
Schw. Mitt.	Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechts- schutz und Urheberrecht
Sec.	Section
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
u. a.	unter anderem
Unl. Wettbew.	Unlauterer Wettbewerb
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
VOIntReg	Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 5. Sept. 1968
VorabG	Vorabgesetz
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
WZÄndG	Warenzeichenänderungsgesetz
WZG	Warenzeichengesetz
WZR	Warenzeichenrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschafts- recht
ZPO	Zivilprozeßordnung
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht
zust.	zustimmend
zutrf.	zutreffend

§ 1 Einleitung

A. Die aktuelle Zielsetzung bei Einführung des Benutzungszwangs

Trotz der allgemein anerkannten Notwendigkeit einer umfassenden Reform des Warenzeichenrechts innerhalb einer Gesamtrevision des gewerblichen Rechtsschutzes rechtfertigt sich die Vorwegnahme eines Teils der reformbedürftigen Materie, wenn die aktuelle Situation auf diesem Rechtsgebiet den Aufschub bestimmter Neuerungen nicht bis zu dem Zeitpunkt duldet, zu welchem eine ausgeglichene Gesamtreform möglich erscheint. Unter diesem Aspekt ist auch die bedeutsamste Änderung des deutschen Warenzeichengesetzes, die Einführung des Benutzungszwangs für Warenzeichen, zu sehen, die durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967¹, kurz Vorabgesetz genannt, erfolgte. Sie ist in erster Linie eine gezielte, gesetzgeberische Maßnahme zur Behebung schon seit langem bekannter Mißstände auf dem Gebiet des Zeichenwesens, die, im Wege der Rechtsfortbildung zu verhindern, sich die Rechtsprechung nicht in der Lage sah.

Die Bestrebungen zur Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa befinden sich noch im Stadium der Entwicklung. Wohl liegt der Entwurf für ein europäisches Markenrecht vor, der Tendenzen und Richtung der Rechtsentwicklung aufweisen mag. Doch sah sich die Bundesregierung zu Recht gehindert, den Entwurf für eine Gesamtreform des gewerblichen Rechtsschutzes vorzulegen, bevor nicht in allen Grundsatzfragen ein europäischer Konsens gefunden ist². Letztlich erscheint auch wesentlich für die erfolgten Vorabregelungen die Tatsache, daß die nationalen Arbeiten an einer umfassenden Reform bis zur endgültigen Vorlage eines Gesamtentwurfs eine weit längere Zeitspanne in Anspruch genommen hätten, als es dem Dringlichkeitsbedürfnis der im Vorabgesetz getroffenen Entscheidungen angemessen gewesen wäre³.

¹ BGBl. I 1967, 953. Das Gesetz trat am 1. 1. 1968 in Kraft; die Neufassung des Warenzeichengesetzes wurde am 2. 1. 1968 bekanntgemacht (BGBl. I 1968, 29).

² Amtl. Begr. BT-Drucks. 1966 V/714, S. 11.

³ Diesen Gesichtspunkt betont auch *Miosga*, GRUR 1967, 9/10, der im übrigen auf das neue französische Markengesetz, das am 1. 8. 1965 in Kraft trat, verweist, das in seiner Konzeption einem künftigen europäischen

Vordringliches Ziel der Einführung des Benutzungszwangs ist die Entlastung des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts. Der stetigen Zunahme von Anmeldungen inländischer und vor allem ausländischer Warenzeichen sowie der steigenden Zahl von Widersprüchen⁴ — Tatsachen, die die ständig wachsende Bedeutung des Warenzeichens im Wirtschaftsablauf symbolisieren⁵ — soll mit dem Benutzungszwang begegnet werden. Die Schutzwürdigkeit soll letztlich nur benutzten Warenzeichen zukommen, der Zeichenschutz auf die Verteidigung nur dieser Zeichen beschränkt werden. Die Anmeldung von Defensivzeichen soll verhindert, die von Vorratszeichen zurückgedrängt werden. Alte unbenutzte Zeichen sollen aus der Zeichenrolle gelöscht werden, neue nur für die Waren eingetragen sein, für die sie in Benutzung genommen werden.

Ob diese Ziele erreicht werden, hängt vornehmlich von der Handhabung des Benutzungszwangs in der Rechtspraxis ab, nicht zuletzt aber auch davon, ob Zeichenanmelder und Zeicheninhaber und somit die betreffenden Wirtschaftskreise selbst ihr Verhalten an dem Geist der Neuerung und der hiermit getroffenen Wertungen orientieren. Letzteres sollte der Wirtschaft um so leichter fallen, als die weiteren Wirkungen eines funktionierenden Benutzungszwangs in ihrem eigenen Interesse liegen. Die Dauer der Eintragsverfahren zu verkürzen, die im Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf überfüllte Zeichenrolle für den leichteren Erwerb neuer Zeichen freizumachen, bei einem überschaubaren Zeichenbestand die eigene Position in bezug auf Zeichenanmeldung, Zeichenbenutzung und Zeichenverteidigung mit geringerem Aufwand zu erkennen, sind sämtlich Vorteile, die jedem einzelnen am Wirtschaftsverkehr Beteiligten zugute kommen.

Die konkrete Anwendung des Benutzungszwangs wird sich einerseits an diesen gesamtwirtschaftlichen Interessen zu orientieren haben, kann andererseits hierbei aber nicht die im Einzelfall berechtigten Interessen der Inhaber unbenutzter Zeichen außer acht lassen⁶. Im Rahmen der mit dem Benutzungszwang verbundenen rechtspolitischen Zwecksetzung sind die Individualinteressen auch der Inhaber unbenutzter Zeichen zu berücksichtigen, soweit sie als schutzwürdig anzusehen sind. Nur der gerechte Interessenausgleich an Hand einer umfassenden Interessenanalyse und -abwägung im konkreten Einzelfall ist zur

Markenrecht genügend Rechnung trage. Doch scheint für das deutsche Warenzeichenrecht der eingeschlagene Weg, nur die dringlichsten Probleme unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung zu regeln, angemessener.

⁴ Vgl. hierzu die Amtl. Begr., a.a.O., S. 17/18; ferner *Miosga*, a.a.O., S. 13.

⁵ Vgl. hierzu etwa die Ausführungen von *Kraft*, JZ 1969, 408/409.

⁶ *Nastelski*, MA 1968, 319.

zweckentsprechenden Realisierung der mit der Einführung des Benutzungszwangs erstrebten Ziele geeignet⁷.

Haben auch die aufgezeigten Unzulänglichkeiten im deutschen Markenwesen die gesetzliche Verankerung des Benutzungszwangs beschleunigt⁸, und ist dessen Einführung vornehmlich aus der aktuellen Situation zu erklären⁹, so wird man dieser Neuerung jedoch nicht unter dem Aspekt einer nur zeitbedingten Behelfsmaßnahme gerecht¹⁰. Die überwiegende Mehrzahl der für das Markenwesen bedeutsamen Industrienationen kennen heute in ihren Zeichenrechten den Benutzungszwang¹¹. Nur noch wenige Länder, wie etwa Dänemark, Norwegen und Österreich konnten bisher auf dessen Einführung in ihren Zeichenrechten verzichten. Die Einführung des Benutzungszwangs in der Bundesrepublik erweist sich somit als eine Anpassung an die internationale Rechtsentwicklung¹². Auch innerhalb der großen Reform des Zeichenrechts wird er integrierter Bestandteil sein.

B. Der Benutzungszwang als warenzeichenrechtliches Grundprinzip

Im internationalen Vergleich stellt sich der Benutzungszwang als eine in der überwiegenden Zahl der Zeichenrechte vorfindbare rechtliche Regelung dar, eine Entwicklung, die Art. 5 C Abs. 1, 2 PVÜ begünstigt, der den Benutzungszwang grundsätzlich für zulässig erklärt und seine rechtliche Ausgestaltung beeinflusst.

Die Formen des Benutzungszwangs in den einzelnen Ländern differieren erheblich. Die Skala der verschiedenen Systeme war schon

⁷ Die Bedeutung des Interessenausgleichs nicht allein für den Benutzungsbegriff betont auch Bökel, Diss., S. 49 ff. (50). Vgl. allgemein zur Interessenabwägung etwa Hubmann, AcP 155, 85; Kraft, Interessenabwägung, insbes. S. 209 ff.; speziell zur Berücksichtigung der Interessen im Markenrecht durch die Rechtsprechung Kraft, JZ 1969, 408 ff.

⁸ Vgl. zur nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland einsetzenden Diskussion über die Einführung eines Benutzungszwangs etwa: Spiess, DB 1949, 417; Thiele, GRUR 1949, 268; Breme, GRUR 1950, 171; v. Kreisler-Ruprecht, GRUR 1954, 434; Callmann, GRUR Ausl. 1958, 560; 1959, 161; Hegel, Mitt. 1965, 201, 203 ff.; Lemmer - Kockläuner, Mitt. 1965, 86; Röttger, Mitt. 1965, 41; Mediger, Mitt. 1965, 181; Frank, MA 1966, 756; Miosga, MA 1967, 433; Wipprecht, WRP 1967, 291; die Dissertationen von Barend und Kreye; ferner die Denkschrift des Markenverbandes, Ist eine gesetzliche Beschränkung des Schutzes unbenutzter Warenzeichen geboten, Oktober 1954; sowie die Diskussion im Rahmen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1955, 81.

⁹ Miosga, GRUR 1967, 9/17.

¹⁰ Schricker, GRUR Ausl. 1969, 14.

¹¹ Vgl. die Aufzählung der einzelnen Staaten bei Schricker, a.a.O., S. 14, Fußn. 6.

¹² Auch im Entwurf eines Gesetzes für die Entwicklungsländer ist der Benutzungszwang von Warenzeichen vorgesehen.