



Sascha Viole

**Über die Notwendigkeit
des warenzeichenmäßigen
und markenmäßigen Gebrauchs**

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 Schutzhalt 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 Geitendmachung 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 Literatumeinung 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 aufzugeben 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 Rechtslage übertragen 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 auftreffenden 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.