

# Inhaltsverzeichnis

|   |       |
|---|-------|
| Einleitung.....   | 1     |
| A. Fragestellung.....   | 2     |
| B. Forschungsstand.....   | 2     |
| C. Quellenlage .....  | 4     |
| D. Aufbau der Untersuchung .....  | 6     |
| <br>Teil 1: Historischer Abriss der Gesetzgebung zum Warenzeichen-<br>und Markenrecht.....                    | <br>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 –<br>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<br>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-<br>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 |
| <br>Teil 3: Der warenzeichenmäßige Gebrauch in der Anwendung der §§ 12<br>und 13 des WBzG von 1894, der §§ 15 und 16 WZG von 1936<br>sowie der markenmäßige Gebrauch im Rahmen des Benutzens<br>der §§ 14 Abs. 2 und 23 MarkenG von 1995 – eine zahlenmäßige<br>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<br>Deutschen Reichs.....   | 266 |
| c) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit .....   | 266 |
| d) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie<br>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<br>Deutschen Reichs.....   | 267 |
| c) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit .....   | 268 |
| d) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie<br>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<br>Deutschen Reichs.....  | 272 |
| cc) Einschlägige Literatur aus der maßgeblichen Zeit .....  | 273 |

|  |     |
|--|-----|
| dd) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- sowie<br>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-<br>gerichts Gesetzgebung des Deutschen Reichs.....  | 296 |
| Anhang 3: Tabellarische Auswertung der einschlägigen Literatur aus der<br>maßgeblichen Zeit.....   | 300 |
| Anhang 4: Tabellarische Auswertung der Entscheidungen des Reichs-<br>gerichts in Zivil- sowie der Entscheidungen des Reichs-<br>gerichts in Strafsachen .....  | 305 |
| Anhang 5: Tabellarische Auswertung des Gesamtergebnisses der<br>verschiedenen untersuchten Rechtsprechungsquellen unter<br>Geltung des WBzG und WZG und der Rechtsprechung des<br>Reichsgerichts ..... | 307 |

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