

Rechtsreferendar
Patrick Gsell
Am Stadtgraben 3
48143 Münster
patrickgsell@yahoo.de

Zusatzausbildung GWR

**Seminar Gewerblicher Rechtsschutz I+II
Sommersemester 2006**

Thema Nr. 40: Die Handelsmarke

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	I-II
Literaturverzeichnis	III-V
Einleitung	VI
A. Handelsmarke und Herstellermarke	1
I. Allgemeine Definition Handels- und Herstellermarke	1
1. Handelsmarke	1
a. Handelsmarke/Händlermarke im juristischen Sinn	1
aa. Marke bzw. Warenzeichen im allgemeinen	1
bb. Handelsmarke	1
b. Handelsmarke/Händlermarke im wirtschaftswissenschaftlichen Sinn	2
aa. Marke i.w.S.	2
bb. Marke i.e.S.	2
cc. Handelsmarke	2
dd. Handelsmarkenzeichen	3
2. Handelsdienstleistungsmarke bzw. Dienstleistungsmarke	3
3. Zweitmarke	4
4. Erscheinungsformen von Handelsmarken	4
5. Herstellermarke bzw. Fabrikmarke	5
II. Unterschiede Handelsmarke und Fabrikmarke in warenzeichen- bzw. markenrechtlicher Hinsicht	5
1. Bedeutung der Unterscheidung bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 14 MarkenG	5
2. Bedeutung der Unterscheidung bei Beurteilung der Warengleichartigkeit bzw. Warenähnlichkeit	6
III. Bedeutung der Handelsmarke in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht	6
B. Auswirkungen des BGH „Otto-Urteils“ und „Norma-Urteils“ auf die Hersteller- und Handelsmarke	8
I. Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG	8

1. Voraussetzungen des § 26 MarkenG im Allgemeinen	8
2. Folgen der Nichtbenutzung	9
3. Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG im einzelnen	10
a. Der Meinungsstand	10
aa. die extensive Auffassung	10
bb. die restriktive Auffassung	11
cc. aktuelle BGH-Entscheidungen zum Benutzungsbegriff	12
(1) BGH „Otto“ – Urteil v. 21.07.2005	12
(a) Tatbestand	12
(b) Tenor und Entscheidungsgründe	13
(2) Beschluss des BGH v. 15.09.2005	14
(a) Tatbestand	14
(b) Tenor und Entscheidungsgründe	14
b. eigene Stellungnahme und Meinungen in der Literatur	16
aa. Die unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Auffassungen für Fabrik- bzw. Händlermarken	16
bb. Die Anforderungen an den Begriff der Benutzung insbesondere bei der Handelsmarke	17
(1) Ausnahme bei bekannten Marken und No-Name Produkten	17
(2) Sonderbehandlung der Handelsmarke	18
(3) markenmäßige Benutzung einer Händlermarke/Handelsmarke durch Verwendung auf den Preisetiketten	19
 II. Fazit	 20

Literaturverzeichnis

Auerswald, Heinz W.	Händlermarke und § 3 UWG Wettbewerb in Recht und Praxis 1955 S. 91 ff. Zit.: Auerswald, WRP 1955, S.
Berlit, Wolfgang	Die rechtserhaltende Nutzung von Warenmarken im Lichte der „Otto“ - Entscheidung des BGH Zeitschrift für Markenrecht 2005 S. 466 ff. Zit.: Berlit, MarkenR 2005, S.
Bökel, Werner	Art, Umfang und Dauer der Benutzung eines Warenzeichens nach dem Vorabgesetz Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1970, S. 391 ff. Zit.: Bökel, GRUR 1970, S.
Bruhn, Manfred	Handelsmarken im Wettbewerb Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven der Handelsmarkenpolitik Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 1996 Zit.: Bruhn, S.
Doetsch, Peter	Zeichenmäßige Benutzung einer Händlermarke durch Verwendung allein auf Preisetiketten? Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, S. 485 ff. Zit.: Doetsch, GRUR 1989, S.
Fezer, Karl Heinz	Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen 3. Auflage C.H. Beck Verlag München 2003 Zit.: Fezer, §, Rdn. , Aufl.
Hartl, Fritz	Handels- und Herstellermarken in der Lebensmittelbranche Schriften zur Handelsforschung Herausgeber Rudolf Seyfert, Nr. 19 Köln und Opladen 1960 Zit.: Hartl, S.
Heydt, Ludwig	Benutzung und Benutzungszwang nach dem Vorabgesetz Festschrift für Hefermehl zum 90. Geburtstag S. 59-84 Zit.: Heydt, FS. f. Hefermehl, S.
Ilzhöfer, Volker	Patent-, Marken- und Urheberrecht Leitfaden für Ausbildung und Praxis 6. Auflage Verlag Franz Vahlen München 2005

	Zit.: Ilzhöfer, Rdn., Aufl.
Ingerl, Reinhard Rohnke, Christian	Markengesetz Kommentar 2. Auflage C.H. Beck Verlag München 2003 Zit.: Ingerl/Rohnke, §, Rdn., Aufl.
Kraft, Alfons	Fragen aus der Praxis des Benutzungszwanges Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1973, S. 495 ff. Zit.: Kraft, GRUR 1973, S.
Metzler, Folker I.	Die Handelsmarke unter besonderer Berücksichtigung der Einzelhandelsbetriebe Inaugural Dissertation Johann Wolfgang v. Goethe Universität Frankfurt/Main 1967 Zit.: Metzler, S.
Hesse, Wolfgang	Markenformen in der Ernährungswirtschaft Diplomarbeit Nürnberg 1952 Zit.: Hesse, S.
Schoene, Volker	Der Benutzungszwang im Markengesetz Dissertation Uni Mannheim 2002 Peter Lang Europäischer Verlag für Wissenschaften Zit.: Schoene, S.
Schricker, Gerhard	Der Benutzungszwang im Markenrecht Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichengesetz Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International 1969, S. 14 ff. Zit.: Schricker, GRUR International 1969, S.
von Schultz, Detlef	Kommentar zum Markenrecht 1. Auflage Verlag Recht und Wirtschaft Heidelberg 2002 Zit.: v. Schultz/Bearbeiter, §, Rdn., Aufl.
Schulze zur Wiesche, Jörg	Welche Benutzungshandlungen genügen dem neu in das Warenzeichengesetz eingeführten Benutzungszwang Neue Juristische Wochenschrift 1969 S. 1809 ff. Zit.: Schulze zur Wiesche, NJW 1969, S.
Ströbele, Paul Hacker, Franz Althammer, Werner	Markengesetz Kommentar 7. Auflage Heymann Verlag Köln 2003 Zit.: Ströbele/Bearbeiter, §, Rdn., Aufl.
Tietgen, Uwe	Die Unterschiede zwischen Fabrik und Händlermarken in warenzeichen- und wettbewerbsrechtlicher Hinsicht

	Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz Band 35 Carl Heymanns Verlag KG Köln Berlin Bonn München 1975 Zit.: Tietgen, S.
--	--

Einleitung

Thema dieser Arbeit ist die „Handelsmarke und insbesondere die Auswirkungen des sogenannten „Otto-Urteils“ des BGH vom 21. Juli 2005“ auf diese.

Unter A. werden zunächst verschiedene Markenformen erläutert, insbesondere wird der Begriff Handelsmarke im juristischen und im wirtschaftswissenschaftlichen Sinn geklärt, da sich das Begriffsverständnis aufgrund der Doppelsinnigkeit des Terminus Handelsmarke unterscheidet. Weiterhin wird untersucht, ob Unterschiede zwischen Handelsmarke- und Fabrik- bzw. Herstellermarke in marken- und wettbewerbsrechtlicher Hinsicht eine Rolle spielen, insbesondere ob diesen Unterschieden bei der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 14 MarkenG Bedeutung zukommt. Auf kartellrechtliche Probleme, insbesondere auf § 23 GWB a.F. bzw. Art. 81 EGV wird nicht eingegangen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Da im „Otto“ – Urteil des BGH schwerpunktmäßig die rechtserhaltende Benutzung einer Marke gem. § 26 Abs. 1 MarkenG behandelt wird, werden zunächst unter B. die Voraussetzungen, die sich aus § 26 MarkenG ergeben dargestellt, um dann anschließend den Begriff der Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG anhand der zahlreichen Auffassungen in Rechtsprechung und Literatur zu untersuchen. Innerhalb dieser Untersuchung werden dann u.a. das „Otto“ – Urteil des BGH und ein kurz darauf ergangener Beschluss des BGH v. 15.09.2005 („Norma“ – Entscheidung) erläutert und deren Auswirkungen auf Hersteller- und Handelsmarken dargestellt bzw. es wird Stellung genommen zu der Frage welche Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung von Hersteller- und Handelsmarken zu stellen sind.

A. Handelsmarke und Herstellermarke

Die Marke oder das Warenzeichen sind Namen, mit denen im Wirtschaftsverkehr Waren oder Dienstleistungen des Verwenders bezeichnet werden. Der Oberbegriff „MARKE“ umfasst u.a. die „Herstellermarke, die „Handelsmarke“ und die Dienstleistungsmarke¹.

I. Allgemeine Definition Handels- und Herstellermarke

Unter I. folgt eine Darstellung verschiedener Markenformen, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch auftauchen werden, und ein kurzer Überblick zu den unterschiedlichen Auffassungen, die es zum Begriff Marke bzw. Handelsmarke in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft gibt.

1. Handelsmarke

Ganz allgemein bezeichnet man als Handelsmarken oder auch Händler- bzw. Eigenmarken, Waren- oder Firmenzeichen, mit denen ein Handelsbetrieb oder eine Handelsorganisation wie z.B. EDEKA, OTTO oder dm Waren versieht bzw. versehen lässt². Solche sog. Eigenmarken sind z.B. Balea bei dm, IKEA Möbel bei IKEA oder Hanseatic bei der Fa. Otto.

a. Handelsmarke/Händlermarke im juristischen Sinn

aa. Marke bzw. Warenzeichen im allgemeinen

Nach der Legaldefinition des § 3 MarkenG können als Marken alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

bb. Handelsmarke

Eine Handelsmarke im juristischen Sinn ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf eine bestimmte Fabrikationsstätte, sondern auf einen im Leistungsbereich des Handels tätigen Geschäftsbetrieb und auf die durch ihn getroffene Auswahl der Fabrikate hinweist³. Die Entscheidung über die Absatzgestaltung der mit einer Händlermarke gekennzeichneten Ware bezüglich Produktinhalt, Preis und Werbung liegt in den Händen eines Handelsunternehmens. Unter

¹ Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (485).

² Bruhn, S. 41.

³ RG „Edeka-Schloß-Export“ GRUR 1931, S. 526 ff.(527).

Handelsunternehmen sind hierbei selbständige Organisationsgebilde zu verstehen, die als Absatzmittler Waren bzw. Fertigerzeugnisse kaufen und ohne stoffliche Veränderungen an andere Wirtschaftssubjekte weiterverkaufen⁴. Handelsmarken individualisieren Waren nicht im Hinblick auf die Produktionsleistungen eines Unternehmens, sondern vielmehr im Hinblick auf die spezifischen Unternehmensleistungen der Handelswirtschaft. Handelsmarken identifizieren eine distributive Unternehmensleistung⁵. Insbesondere kommt dem Warenzeichen allgemein und insbesondere auch dem Händlerzeichen Vertrauens- bzw. Garantiefunktion zu⁶. Diese wirtschaftlich unstreitig bestehende Funktion ist als solche rechtlich nicht geschützt. Das Warenzeichen bzw. die Marke verbürgt sich nicht rechtlich für die Einhaltung einer bestimmten Qualität⁷. Ursprünglich diene die Handelsmarke einer Intensivierung des Preiswettbewerbs, weniger dem Qualitätswettbewerb mit den Markenartikeln. Heute stehen die Handelsmarken der großen Handelsorganisationen oder Handelsketten sowohl in einem Preiswettbewerb als auch einem Qualitätswettbewerb zu den Markenwaren⁸.

b. Handelsmarke/Händlermarke im wirtschaftswissenschaftlichen Sinn

Im wirtschaftswissenschaftlichen Schrifttum unterscheidet man zwischen Marke i.e.S. und Marke i.w.S. bzw. zwischen Handelsmarke und Handelsmarkenzeichen.

aa. Marke i.w.S.

Unter Marke i.w.S. versteht man die „markierte Qualitätsware“ bzw. die markierte Ware an sich⁹.

bb. Marke i.e.S.

Als Marke i.e.S. bezeichnet man „die eigentliche Markierung“, das Markenzeichen¹⁰.

cc. Handelsmarke

Der Begriff Handelsmarke sollte verwendet werden, wenn es um den materiellen Inhalt geht¹¹. Unter Handelsmarke versteht man in der

⁴ Tietgen, S. 15.

⁵ Fezer, § 3 Rdn. 31d, 3. Aufl.

⁶ Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (486).

⁷ BGH GRUR 1967, S. 100 ff. (104) Edeka-Schloß-Export.

⁸ Fezer, § 3 Rdn. 31, 3. Aufl.

⁹ Hesse, S. 73.

¹⁰ Metzler, S. 17.

¹¹ Metzler, S. 18.

Wirtschaftswissenschaft alle Fertigerzeugnisse, die unter der Marke des Handels vertrieben werden und im allgemeinen nur in Handelsgeschäften des Markeneigners zu erhalten sind¹². Angelehnt an den Begriff der Marke i.w.S. versteht man darunter die markierte Ware an sich. Bei der Handelsmarke handele es sich also um eine Ware, die mit der Bezeichnung eines Händlers oder einer Handelsorganisation versehen oder verpackt ist und nur von ihr verkauft wird¹³ bzw. es handele sich um unter der Regie des Handels vertriebene Markenartikel¹⁴.

dd. Handelsmarkenzeichen

Unter Handelsmarkenzeichen versteht man das formelle Kennzeichen des zu untersuchenden Objekts¹⁵. Der Begriff des Handelsmarkenzeichens ist somit identisch mit dem Handelsmarkenbegriff im juristischen Sinne (s. B. I. 2.). Das Handelsmarkenzeichen dient zur Kennzeichnung von Waren, um die Waren von Waren anderer Hersteller unterscheiden zu können. Durch das Handelsmarkenzeichen soll somit auch die Herkunft erkennbar sein. Außerdem wird vertreten, dass man mit dem Handelsmarkenzeichen nicht nur die Ware, sondern auch die Dienstleistung des Handelsunternehmens kennzeichne. Im Absatzprozess der Handelsbetriebe werde nicht nur die Ware als Leistung angeboten, sondern auch ein mit der Ware verbundenes Dienstleistungsbündel¹⁶.

2. Handelsdienstleistungsmarke bzw. Dienstleistungsmarke

Dienstleistungsmarken im allgemeinen kennzeichnen die bloße Dienstleistung eines Unternehmens¹⁷. Die Handelsdienstleistungsmarke bzw. die Dienstleistungsmarke für Handelsleistungen ist abzugrenzen von der Handelsmarke. Wie bereits angesprochen, kennzeichnen Handelsmarken eine distributive Unternehmensleistung. Sie beziehen sich jedoch auf Handelswaren und nicht auf Dienstleistungsmarken¹⁸. Nach der Verkündung der EuGH-Entscheidung „Praktiker“ hat der Einzelhändler nunmehr die Möglichkeit sein Unternehmenskennzeichen

¹² Hartl, S.5.

¹³ Metzler, S. 20.

¹⁴ Metzler, S. 23.

¹⁵ Metzler, S. 18.

¹⁶ Metzler S. 40.

¹⁷ Fezer, § 3 Rdn. 15, 3. Aufl..

¹⁸ Fezer, § 3 Rdn. 154b, 3. Aufl..

bzw. seine Handelsdienstleistungsmarke als Dienstleistungsmarke eintragen zu lassen¹⁹. Allerdings ist es im Rahmen der Eintragung einer Marke für Dienstleistungen notwendig zur Konkretisierung der Dienstleistungen in Klasse 35 eine allgemeine Formulierung wie „Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“²⁰ zu verwenden und die Spezifizierung der Waren oder der Art von Waren, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, vorzunehmen. Zwar erlangt der Händler auf diese Weise nur eine Dienstleistungs- und keine Warenmarke. Dennoch sichert auch die Eintragung einer derartigen Dienstleistungsmarke das Kennzeichen des Händlers zusätzlich ab²¹.

3. Zweitmarke

Von Zweitmarken spricht man, wenn der Markeninhaber seine Unternehmensleistungen neben der Herstellermarke (Erstmarke) noch mit anderen Marken z.B. Händlermarke oder Hausmarke kennzeichnet²². Bei der Beurteilung der Doppelkennzeichnung von Waren sind zwei Fälle zu unterscheiden: Einmal bringt der Markeninhaber zwei oder mehrere für ihn eingetragene Marken auf der Ware an, im anderen Fall ist die Ware bereits von dritter Seite gekennzeichnet, und der Markeninhaber fügt lediglich sein Zeichen noch hinzu²³.

4. Erscheinungsformen von Handelsmarken

man unterscheidet die folgenden Erscheinungsformen:

- a. Individualmarken oder auch Monomarken, jeweils mit oder ohne Absenderangabe (z.B. Tandil von Aldi für Vollwaschmittel).
- b. Warengruppen- oder Segmentmarken, jeweils mit oder ohne Absenderangabe (z.B. Salto von Rewe).
- c. Sortimentsmarken mit oder ohne Absenderangabe (z.B. früher die Marke M der Rewe).
- d. Gattungsmarken, in der Regel als Sortimentsmarken konzipiert, auch No-Names genannt, mit oder Absenderangabe (z.B. Plus von Plus oder die Weißen von Rewe)²⁴.

¹⁹ EuGH MarkenR 2005, S. 315 ff. (315).

²⁰ EuGH MarkenR 2005, S. 315 ff. (319).

²¹ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (468f.).

²² Fezer, § 3 Rdn. 25, 3. Aufl.; Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (486).

²³ Tietgen, S. 141.

²⁴ Bruhn S. 68.

5. Herstellermarke bzw. Fabrikmarke

Herstellermarken oder auch Produktions- bzw. Fabrikmarken individualisieren Waren eines Herstellers als Unternehmensleistung eines Produktionsunternehmens, d.h. die Herstellermarke kennzeichnet die Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Herstellerbetrieb²⁵.

II. Unterschiede Handelsmarke und Fabrikmarke in warenzeichen- bzw. markenrechtlicher Hinsicht

Hersteller- und Handelsmarken werden im MarkenG, das diese Unterscheidung nicht kennt, markenrechtlich grds. gleich behandelt²⁶.

1. Bedeutung der Unterscheidung bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 14 MarkenG

Das Reichsgericht²⁷ vertrat in einer Entscheidung kurzzeitig die Auffassung, der Benutzung von Handelsmarken könne im Rahmen der Verwechslungsgefahr Bedeutung zu kommen. Es hat dabei ausgeführt, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr davon auszugehen sei, dass der Zeichenschutz von Exporthäusern, die beliebige Waren für exotische und z.T. wenig anspruchsvolle Verbraucher ankaufen und weitervertreiben und monopolartig sämtliche Warenklassen mit einem Warenzeichen belegen, grundsätzlich nicht zu begünstigen sind, da man bei dem Warenzeichen regelmäßig nicht auf den Durchgang durch ein kaufmännisches Geschäft, sondern auf einen Erzeuger schließt. Umso mehr müsse man verlangen, dass neue Handelsmarken sich deutlich von alten Herstellermarken unterscheiden. Damit hat das Reichsgericht die Auffassung vertreten, dass neue Handelsmarken einen größeren Abstand zu bereits eingetragenen Herstellermarken einzuhalten haben als neue Herstellermarken.

Diese Unterscheidung hat das Reichsgericht alsbald aufgegeben²⁸, da es rechtsirrig sei, für die Prüfung der Verwechslungsgefahr als wesentlich anzusehen, dass die Parteien nicht Hersteller, sondern Händler seien. Insofern spielt die Unterscheidung bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Rolle.

²⁵ Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (486).

²⁶ so auch BGH GRUR 1962, S. 647 ff. (648) – Strumpf-Zentrale.

²⁷ RG JW 1924, 1514 – Mampe-Elefant.

²⁸ RG GRUR 1935, S. 603 ff. (607).

2. Bedeutung der Unterscheidung bei Beurteilung der Warengleichartigkeit bzw. Warenähnlichkeit

Der Unterschied in der ökonomischen Funktion der Herstellermarken und Handelsmarken kann markenrechtlich bei einer Markenkollision zur Feststellung der Ähnlichkeit der Unternehmensprodukte erheblich sein²⁹. Die Feststellung, dass Waren häufig unter einer einheitlichen Handelsmarke vertrieben werden, kann die Annahme einer Warenähnlichkeit jedoch nur dann begünstigen, wenn zwischen den Waren auch sonstige Berührungspunkte bestehen, die dem Verkehr die Annahme einer Ursprungsidentität nahe legen, wie insbesondere eine Zugehörigkeit zu derselben Warengattung oder ein sich ergänzender Verwendungszweck³⁰. Soweit Handelsmarken für ein ganz breitgefächertes Warensortiment eingesetzt werden, wie dies bei großen Handelsketten in Betracht kommt, vermögen sie dagegen keine Verkehrsauffassung zu begründen, dass diese Waren auch sonst gleichen Ursprungs seien³¹. Handels- und Herstellermarken sind somit markenrechtlich gleich zu behandeln.

III. Bedeutung der Handelsmarke in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht

Zu beachten ist die Unterscheidung in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht im Hinblick auf das Verbot irreführender Werbung gem. § 3 UWG a.F. / § 5 UWG n.F.³², da Handelsmarken dem Verbraucher nicht die ökonomische Funktion einer Herstellermarke, wie umgekehrt, vortäuschen dürfen³³.

Gem. § 5 Abs. 1 UWG handelt unlauter i.S.d. § 3 UWG, wer irreführend wirbt. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, sind alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen, gem. § 5 Abs. 2 Satz Nr. 3 UWG insbesondere in ihr enthaltene Angaben über die geschäftlichen Verhältnisse, insbesondere die Art, die Eigenschaft und die Rechte des Werbenden, wie seine Identität. Der Begriff der Angabe ist weit zu fassen. Man kann allgemein jede (mündliche,

²⁹ Fezer, § 3 Rdn. 32, 3. Aufl..

³⁰ BPatG GRUR 1972, S. 602 ff. (603).

³¹ v. Schultz/Schweyer, § 14 Rdn. 58, 1. Aufl..

³² im folgenden wird nur § 5 UWG verwendet.

³³ BGH GRUR 1967, S. 100 ff. (104) – EDEKA-Schloß-Export; Tietgen, S. 145 ff.).

schriftliche, wörtliche, bildliche, gebärdenartige usw.) Ausdrucksform verstehen, die der Wettbewerber verwendet, um dem Hörer, Leser usw. der Angabe einen bestimmten Eindruck von den in § 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG genannten geschäftlichen Verhältnissen zu übermitteln³⁴. Warenzeichen bzw. Marken können unbestritten auch eine Angabe über geschäftliche Verhältnisse enthalten, die dann § 5 UWG unterliegt³⁵. Die irreführende Angabe muss geeignet sein, die angesprochenen Verkehrskreise in ihren wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen³⁶.

In dem oben schon angesprochenen „Mampe-Elefant“ – Urteil wurde entschieden, dass sich neue Händlermarken von alten Herstellermarken deutlich unterscheiden müssen. Der Verkehr schließe bei einem Warenzeichen regelmäßig nicht auf den Durchgang durch ein kaufmännisches Geschäft, sondern auf den Erzeuger. Das LG Mannheim vertrat die Auffassung, die Verwendung des Zeichens Schloß-Export auf Bierflaschen durch das Handelsunternehmen EDEKA stelle einen Verstoß gegen § 5 UWG dar, weil der Verkehr eine Biermarke, die nicht ganz eindeutig als Händlermarke erkennbar sei, als Fabrikmarke ansehe. Die Bierflaschen erhielten in diesem Fall keinen Hinweis auf das Handelsunternehmen EDEKA. In der Folge entschied der BGH³⁷ zugunsten des Handelsunternehmens EDEKA. Die Klägerin, die Brauerei-Feldschlösschen AG nahm EDEKA auf Unterlassung in Anspruch, weil EDEKA Flaschenbier unter der später eingetragenen Marke „EDEKA-Schloß-Export“ vertrieben hatte. Die Marke der Feldschlösschen AG enthielt unter anderem die Worte „Feldschlösschen“ und „Schloß-Export“. Da die Marke „EDEKA-Schloß-Export“ den sehr unterscheidungskräftigen Teil EDEKA enthielt, und der Verkehr, die Bezeichnung als Händlermarke ansehe, nahm der BGH eine Irreführung nicht an³⁸. Auf Warengewebungen, die von Herstellermarken beherrscht werden, sind Handelsunternehmen somit gehalten, bei Neueinführung einer Händlermarke einen aufklärenden Zusatz hinzuzufügen³⁹.

³⁴ Tietgen, S. 148.

³⁵ Baumbach/Hefermehl, § 3, Anm. 225.

³⁶ Tietgen, S. 148.

³⁷ BGH Urt. v. 29.6.1966, GRUR 1967, 100 ff. – „Edeka-Schloß-Export“.

³⁸ BGH Urt. v. 29.6.1966, GRUR 1967, S. 100 ff., 103- „Edeka-Schloß-Export“.

³⁹ Tietgen, S. 159.

Zum Teil wurde vertreten, dass die Forderung eines Zusatzes aus zwei Gründen abzulehnen sei. Zum einen widerspreche diese Forderung dem Prinzip der (markenrechtlichen) Gleichwertigkeit von Hersteller- und Handelsmarke, und zum anderen sei zweifelhaft, auf welche Weise der Händler überhaupt seine Händlereigenschaft klarstellen könne⁴⁰. Die Gleichwertigkeit von Fabrik und Händlermarke müsse auch im Rahmen des § 5 UWG gelten⁴¹.

Dem kann jedoch schon entgegengehalten werden, dass das Zeichen-/Markenrecht anerkanntermaßen ein Teil des Wettbewerbsrechts ist⁴². Eine markenrechtlich zulässige Benutzung, kann somit wettbewerbsrechtlich unzulässig sein. Jeder Zeicheninhaber muss dafür sorgen, dass sein Zeichen nicht irreführend wirkt. Das Markenrecht ist als Teil des Wettbewerbsrechts an einen fairen Wettbewerb gebunden⁴³. Somit ist die Benutzung einer Handelsmarke auch an § 5 UWG zu messen.

B. Auswirkungen des BGH „Otto-Urteils“ und „Norma-Urteils“ auf die Hersteller- und Handelsmarke

Bevor nun - im Rahmen des Meinungsstandes zum Begriff der Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG - Inhalt und Auswirkungen des „Otto-Urteils“ und der darauf folgenden „Norma“- Entscheidung dargestellt und untersucht werden, sollte zum Verständnis vorab geklärt werden, wann nach dem Gesetz Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG vorliegt und welche Folgen die Nichtbenutzung einer Marke haben kann.

Da es nach obigem Ergebnis keine markenrechtlichen Unterschiede zwischen Handels- und Herstellermarke gibt, sind die Voraussetzungen für eine Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG für Handels- und Herstellermarke gleich⁴⁴.

I. Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG

1. Voraussetzungen des § 26 MarkenG im Allgemeinen

⁴⁰ Auerswald, WRP 1955, S. 91 ff. (92).

⁴¹ Auerswald, WRP 1955, S. 91 ff. (93).

⁴² BGH Urt. v. 11.6. 1954, GRUR 1955, S. 91 ff. (92).

⁴³ Tietgen, S. 167.

⁴⁴ so. z.B. BGH Urt. v. 21.07.2005, Urteilsdruck S.9; Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (466).

Der Begriff der Benutzung stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar. Die Frage, welche Benutzungshandlungen dem Benutzungszwang genügen wurde bewusst offengelassen. Unabhängig von den noch zu behandelnden Auffassungen der Rechtsprechung und Literatur zum Begriff der Benutzung, setzt Benutzung i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG voraus, dass die Marke im Inland für die Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen ist ernsthaft benutzt wird, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt die Verwendung einer Marke in einer abgeänderten Form gem. § 26 Abs. 3 MarkenG nur insoweit, als die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, sprich die benutzte Form muss der eingetragenen entsprechen. So verändert z.B. die Hinzufügung von beschreibenden Angaben zu einer eingetragenen Marke wie z.B. „OTTO sicher gehen beim Einkauf“ solange den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht, wie der eingetragene kennzeichnende Bestandteil seine selbständige Stellung als Produktbezeichnung behält⁴⁵. Der Bestandteil „OTTO“ müsste vom Verkehr als einzig prägender Bestandteil verstanden werden bzw. man darf „OTTO sicher gehen beim Einkauf“ nicht als Slogan verstehen⁴⁶.

Eine gerechtfertigte Nichtbenutzung setzt voraus, dass Umstände vorliegen, die vom Markeninhaber nicht zu beeinflussen sind und die eine Benutzung unmöglich machen oder zumindest so erschweren, dass sie unter Anlegung der üblichen Maßstäbe vom Markeninhaber nicht verlangt werden kann⁴⁷. Eine Nichtbenutzung ist gerechtfertigt z.B. bei Arzneimitteln wegen der Länge des Zulassungsverfahrens⁴⁸.

2. Folgen der Nichtbenutzung

Ansprüche aus einer eingetragenen Marke können nur geltend gemacht werden, wenn der Markeninhaber die Marke innerhalb der letzten 5 Jahre vor Geltendmachung des Anspruchs nach § 26 MarkenG benutzt hat, wenn sie zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre eingetragen war⁴⁹. Bei Geltendmachung des Anspruchs kann der Beklagte die

⁴⁵ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (469).

⁴⁶ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (469).

⁴⁷ Ströbele/Ströbele, § 26 Rdn. 97, 7. Aufl..

⁴⁸ Ilzhöfer, Rdn. 321, 6. Aufl..

⁴⁹ Ilzhöfer, Rdn. 520, 6. Aufl..

Einrede der mangelnden Benutzung erheben. Dann muss der Kläger beweisen, dass er die Marke im Umfang des Klageantrags in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Klage - sofern sie schon fünf Jahre eingetragen ist - bzw. vor Schluss der mündlichen Verhandlung benutzt hat⁵⁰. Gem. § 49 Abs. Satz 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag gelöscht bzw. sie verfällt, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist. Es kann also von jedermann entweder gem. § 53 MarkenG ein Antrag auf Löschung der Marke wegen Verfalls gem. § 49 MarkenG beim DPMA gestellt werden oder es kann gem. § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von jedermann Klage auf Löschung wegen Verfalls vor den ordentlichen Gerichten gestellt werden. Ein besonderes Interesse des Klägers im Sinne einer Klagebefugnis ist somit nicht erforderlich⁵¹.

3. Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG im einzelnen

a. Der Meinungsstand

Die Frage, welche Benutzungshandlungen dem Benutzungszwang genügen, ist schon früher in Literatur und Rechtsprechung diskutiert worden. Einigkeit bestand lediglich darüber, dass es sich um eine ernsthafte Benutzung handeln müsse, dass also Maßnahmen vorliegen müssen, die sich nach Art, Umfang und Dauer nicht als Scheinbenutzung erweisen⁵².

aa. die extensive Auffassung

Teilweise wurde vertreten, als Benutzung reiche jeder funktionsgemäße Gebrauch der Marke aus, d.h. jeder Gebrauch der zur Kennzeichnung der Herkunft oder der besonderen Eigenart der unter der eingetragenen Marke vertriebenen oder in der Werbung angepriesenen Ware dient⁵³. Der zeichenmäßige Gebrauch erfordere nicht die unmittelbare körperliche Verbindung des Zeichens mit der Ware; es genüge vielmehr jede räumliche Beziehung des Zeichens zu der Ware, sofern sie nahe genug ist, um auf die betreffende Ware, für das Zeichen eingetragen ist, hinzuweisen⁵⁴. Es könne sogar schon ausreichen, wenn die Ware im

⁵⁰ Ilzhöfer, Rdn. 520, 6. Aufl..

⁵¹ BGH GRUR 2005, S. 505 ff. (506).

⁵² Tietgen, S. 131; Schricker, GRUR Int. 1969, S. 14 ff. (21); Schulze zur Wiesche, NJW 1968, S. 1809 ff. (1814).

⁵³ Heydt, FS. f. Hefermehl, S. 59 ff. (76); ähnlich Kraft, GRUR 1973, S. 495 ff. (496).

⁵⁴ RGZ 155, S. 374 ff. (379); Schulze zur Wiesche, NJW 1969, S. 1809 ff. (1810).

Schaufenster zwar ohne Marke ausliege, das Zeichen aber über dem Schaufenster oder der Ladentüre angebracht sei⁵⁵. Aber selbst wenn die Ware nicht im Schaufenster ausliegt, reiche die Anbringung außerhalb des Ladens oder die Firmierung mit diesem Zeichen aus, da der Verkehr geneigt sein wird, das Zeichen als Ankündigung der unter diesem Zeichen vertriebenen Waren anzusehen⁵⁶. Auch die Verwendung in Prospekten und Preislisten solle genügen, wenn sich die Bezeichnung erkennbar auf bestimmte dort genannte Waren bezieht und die Waren bereits im Verkehr oder auf Bestellung sofort lieferbar sind⁵⁷. Es genüge ein rein gedanklicher Zusammenhang zwischen Ware und Zeichen⁵⁸. Nach einer Ansicht genüge es für die zeichenmäßige Benutzung aus, wenn die Benutzung firmenmäßig erfolgt, da die Firma zwar zunächst und unmittelbar der Bezeichnung des Geschäftsbetriebes, mittelbar aber auch zur Kennzeichnung der Herkunft, der in diesem Betriebe zum Verkauf angebotenen Waren diene⁵⁹. Wenn ein Warenhaus seinen Firmennamen in großen Lettern über der Eingangstür anbringe, müsse dies als Benutzung sämtlicher Waren, also auch für die mit Herstellerzeichen gekennzeichneten Waren gewertet werden⁶⁰.

bb. die restriktive Auffassung

Hiernach reiche eine bloß firmenmäßige Benutzung nicht aus. Es müsse eine warenzeichenmäßige Benutzung vorliegen, die der Unterscheidungsfunktion gerecht wird⁶¹. Die Bezeichnung über einem Warenhaus oder Supermarkt als Benutzung für das gesamte Sortiment stelle keine Benutzung dar, da hier die Beziehung zur Ware zu sehr gelockert sei⁶². Es muss eine nach außen hervortretende Verwendung der Marke vorliegen, die mit einer solchen Benutzungshandlung wirtschaftlich betrachtet in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Der Benutzungszwang wäre zu leicht zu umgehen, wenn es ausreichen würde in Ankündigungen, Empfehlungen oder Geschäftsbriefen das Zeichen erscheinen zu lassen, was sich ohne große Mühe und Unkosten jederzeit bewerkstelligen ließe. Eine Werbekampagne kurz vor

⁵⁵ BGH GRUR 1962, S. 647 ff. (648).

⁵⁶ RGZ 155, S. 374 ff. (380).

⁵⁷ Kraft, GRUR 1973, S. 495 ff. (496).

⁵⁸ Heydt, FS. f. Hefermehl, S. 59 ff. (82).

⁵⁹ Schulze zur Wiesche, NJW 1969, S. 1809 ff. (1810).

⁶⁰ Schulze zur Wiesche, NJW 1969, S. 1809 ff. (1811).

⁶¹ Schrickler, GRUR Int. 1969, S. 14 ff. (20).

⁶² Kraft, GRUR 1973, 495 ff. (497).

Erscheinen der markierten Ware (sog. Hinweiswerbung), stelle allerdings eine Benutzung dar⁶³. Teilweise wird auch ein unmittelbarer Zusammenhang von Marke und Ware gefordert⁶⁴.

cc. aktuelle BGH-Entscheidungen zum Benutzungsbegriff

(1) BGH „Otto“ - Urteil v. 21.07.2005

(a) Tatbestand

Der Kläger, ein Patentanwalt hat die beklagte Otto-Versand GmbH&Co. KG, die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des DPMA eingetragenen Marken in Anspruch genommen. Bei den streitigen Marken handelte es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil „Otto“ für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse. Der Kläger meint, die Marken wie z.B. Otto, Otto Versand, Otto... find ich gut, Otto wohnen, Otto Post Shop, Otto extra seien löschungsreif, weil die Beklagte die Marken auf ihren Briefbögen oder Katalogen nicht i.S.d. § 26 Marken als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern etc. diene allein Werbezwecken und stelle daher keine rechtserhaltende Nutzung dar⁶⁵. Die Beklagte machte geltend, die Klage sei rechtsmissbräuchlich, denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, dass die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH erfolgreich auf Unterlassung wegen der eingetragenen Wortmarke „OTTOMOBIL“ in Anspruch genommen habe. Es bestehe keine Interesse der Öffentlichkeit daran, Marken mit Milliardenumsätzen nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung, nicht aber als eingetragene Marke zu schützen. Im übrigen seien die streitigen Marken rechtserhaltend benutzt worden.

Das Landgericht Hamburg hat der Klage stattgegeben. Die Berufung vor dem OLG Hamburg blieb erfolglos.

⁶³ Schrickler, GRUR Int. 1969, S. 14 ff. (20).

⁶⁴ Bökel, GRUR 1970, S. 391 ff. (394).

⁶⁵ BGH GRUR 2005, S. 505 ff. (505).

(b) Tenor und Entscheidungsgründe

Der BGH entschied, dass ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekanntem Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen, seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung auf und in seinen Katalogen und auf Versandtaschen nicht rechtserhaltend benutzt⁶⁶. Da also Waren wie z.B. Textilien nicht unter der Marke „OTTO“ vertrieben wurden, sondern von anderen Markenherstellern stammten, liege keine ausreichende Benutzung vor.

Die Revision der Beklagten ist nicht begründet. Die Klage sei nicht rechtsmissbräuchlich, da der Umstand allein, dass Anlass für die Klage ein erfolgreich geführter Prozess der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers nicht genüge⁶⁷. Anhaltspunkte dafür, dass die Klage allein die Schädigung des Beklagten bezwecke, seien somit nicht ersichtlich⁶⁸. Der Kläger könne die Löschung gem. §§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1 Satz 1, 26 MarkenG beanspruchen, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt habe⁶⁹. Für die Benutzung der Marke sei es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Eine körperliche Verbindung der Ware mit der Marke sei allerdings nicht erforderlich⁷⁰. Eine rechtserhaltende Nutzung liege dann nicht vor, wenn die Marke ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung finde⁷¹. Das Zeichen müsse als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden werden⁷². Entscheidend sei insofern, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens auch als Unterscheidungszeichen ansehe. Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile „OTTO“ und „OTTO Versand“ auf den Deckblättern ihrer Kataloge oder auf Versandtaschen genüge nicht, um es als Kennzeichnung von Waren ausreichen zu lassen. Für den Verkehr

⁶⁶ BGH Urteil. v. 21.07.2005 AZ I ZR 293/02, Urteilsdruck S.1.

⁶⁷ BGH GRUR 2005, S. 505 ff. (506).

⁶⁸ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck S. 8.

⁶⁹ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck S. 8.

⁷⁰ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck S. 9.

⁷¹ BGH GRUR 2003, S. 428 ff. (430).

⁷² Ingerl/Rohnke, § 26, Rdn. 34, 2. Aufl..

liege die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Der Verkehr habe keinen Anlass, die auf und in den Katalogen angebrachte Unternehmensbezeichnung „Otto“ als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen⁷³. Bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekanntem Herstellern stammen und als Gesamtheit lediglich den Vertriebsweg aufweisen liege die Annahme nahe, dass von einem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gelte besonders, wenn sich die Werbung – wie bei der Beklagten – nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment beziehe⁷⁴. Diese Grundsätze sollen für Hersteller- und Handelsmarken gleichermaßen gelten. Auch bei für bestimmte Waren eingetragenen sog. Handelsmarken sei nur eine Benutzung für den Gegenstand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend⁷⁵.

(2) Beschluss des BGH v. 15.09.2005

Quasi eine Fortführung des „Otto“ – Urteils stellt der Beschluss des BGH v. 15.09.2005 dar.

(a) Tatbestand

Gegen die für Strumpfwaren eingetragene und am 05.02.1996 veröffentlichte Wortmarke „Nora“ wurde aus der am 20.06.1990 u.a. für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ eingetragene Wortmarke „Norma“ Widerspruch erhoben. Zunächst wurde der Löschung wegen Verwechslungsgefahr vom DPMA entsprochen. Auf Erinnerung der Markeninhaberin wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Die Beschwerde blieb ohne Erfolg. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgte die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

(b) Tenor und Entscheidungsgründe

⁷³ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck, S. 10.

⁷⁴ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck, S. 11.

⁷⁵ BGH Urt. v. 21.07.2005 Urteilsdruck S.9.

Der BGH hat entschieden, dass ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens (Eigenmarken/Handelsmarken), teils mit Herstellermarken versehen, teils ohne Marke (No-Names) sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetragene, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Marke im Einzelfall ein „R“ im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft⁷⁶. Der BGH stimmt dem BPatG zu, welches der Ansicht gewesen ist, der Verkehr müsse in Verwendung der Marke eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehen, weil Ausgangspunkt die Unterscheidungsfunktion sei. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. Händler-/Handelsmarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion nicht gerecht. Die mit dem Namen des Discounterhandelsunternehmens identische Marke „NORMA“ sei für das gesamte, ständig wechselnde Sortiment, ohne Bezug der Marke zu den einzelnen Waren verwendet worden. Darin sehe der Verkehr allgemein nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu günstigem Preis anbiete (anders vielleicht bei der dm-Eigenmarke Balea). Ein firmenmäßiger Gebrauch reiche nicht aus⁷⁷. Wie im „Otto“ – Urteil verzichtet der BGH auf eine körperliche Verbindung. Der Vortrag des Widersprechenden, Preisetiketten mit der Bezeichnung „NORMA Stark reduziert“ bzw. „NORMA aktuell“ seien im Rahmen von Aktionsverkäufen immer wieder auf Verpackungen von Waren angebracht worden, wurden vom BGH nicht als rechtserhaltende Benutzung gewertet. Der Verkehr sehe in dem erkennbar nachträglich

⁷⁶ BGH Beschl. v. 15.09.2005 Urteilsdruck S.1.

⁷⁷ BGH Beschl. v. 15.09.2005 Urteilsdruck S. 4.

aufgeklebten Preisetiketten lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Unternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert („Norma“ – Preis)⁷⁸.

b. eigene Stellungnahme und Meinungen in der Literatur

aa. Die unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Auffassungen für Fabrik- bzw. Händlermarken

Zu untersuchen ist, ob die verschiedenen Auffassungen unterschiedliche Auswirkungen für Fabrik- und Händlermarken mit sich bringen. Wenn man, wie teilweise vertreten den firmenmäßigen Gebrauch ohne Bezug zur Ware ausreichen lässt⁷⁹, würde man der Händlermarke und somit den großen Handelsunternehmen auf rein tatsächlichem Gebiet deutliche Vorteile verschaffen. Handelsunternehmen müssten ihre Waren nicht kennzeichnen. Diese Möglichkeit bietet sich meistens nicht für die Hersteller, da die Erzeugnisse meistens über den vom Hersteller unabhängigen Handel abgesetzt werden. Insofern liege eine Besserstellung des Handels vor⁸⁰. Fordert man dagegen eine räumliche Beziehung zwischen Zeichen und Ware derart, dass nur das Versehen von Verpackung oder Ware als ausreichende Benutzungshandlung anerkannt wird, würden sich für Fabrik- und Händlermarke keinerlei Unterschiede ergeben. Zieht man die räumliche Beziehung zwischen Zeichen und Ware soweit das es zur Kennzeichnung der Waren ausreicht, wenn das Zeichen lediglich über der Ladentür angebracht ist erscheint dies jedoch zweifelhaft, da damit gleichzeitig wieder die Möglichkeit eröffnet wird, die Marke für ein Bündel verschiedenartiger Waren zu nutzen⁸¹. Zu beachten ist aber auch, dass es vor allem für Großkaufhäuser und Versandunternehmen (wie z.B. Otto, Quelle, Neckermann etc.) schwierig sein wird, die von Ihnen vertriebenen Artikel neben Herstellermarken zusätzlich mit den eigenen Handelsmarken (sog. Zweitmarken) zu versehen⁸². Da Einzelhandelsunternehmen regelmäßig nicht als Warenhersteller tätig werden, sondern ihre Tätigkeit darin besteht, markierte und unmarkierte

⁷⁸ BGH Beschl. v. 15.09.2005 Urteilsdruck S. 10.

⁷⁹ so z.B. Schulze zur Wiesche, NJW 1968, 1809 ff. „extensive Auslegung“.

⁸⁰ Tietgen, S. 134.

⁸¹ Tietgen S. 135.

⁸² Ströbele/Hacker, § 26 Rdn. 50, 7. Aufl..

Ware einzukaufen und unter dem Dach des Einzelhandelsunternehmens an den Letztverbraucher zu verkaufen⁸³, könnte die „Otto“ - Entscheidung dazu führen, dass Einzelhandelsunternehmen bzw. Groß- und Versandkaufhäuser ihre Waren mit Zweitmarken markieren müssen. Insofern fällt auch eine Ungleichbehandlung von Hersteller- und Fabrikmarken weg. Nach der oben schon erwähnten sog. „Praktiker“ – Entscheidung des EuGH⁸⁴ hat der Einzelhändler allerdings nunmehr die Möglichkeit, sein Unternehmenszeichen als Dienstleistungsmarke registrieren zu lassen. Außerdem besteht die immer Möglichkeit gegen Verletzer von geschäftlichen Bezeichnungen wie z.B. „Otto“ gem. §§ 5, 15 MarkenG vorzugehen⁸⁵.

bb. Die Anforderungen an den Begriff der Benutzung insbesondere bei der Handelsmarke

Wie man aus der „Otto“ – und „Norma“ Entscheidung des BGH bzw. aus den Meinungen in der Literatur erkennen kann, ist für die Beurteilung, ob die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen dient, die Verkehrsauffassung ein maßgebliches Kriterium. Für den Verkehr liege es fern anzunehmen, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche würde jede darin enthaltene, als solche nicht erkennbare Ware von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Selbst die Tatsache, dass es sich zum großen Teil um sog. No-Name Produkte handelt, reiche für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus, da der Verkehr ja wisse, dass es auch sog. No-Name Produkte gebe.

(1) Ausnahme bei bekannten Marken und No-Name Produkten

Dieser Auffassung des BGH wird vorgeworfen, dass einseitig ein Verständnis des angesprochenen Verkehrs zugrunde gelegt werde, dessen empirische Grundlagen fehlen. Es dürfte kaum zweifelhaft sein, dass derjenige Verbraucher, der „ADIDAS“ Sportschuhe erwirbt, mit dem Kennzeichen ADIDAS zum einen den Herkunftshinweis für das erworbene Produkt, zum anderen den Hinweis auf den Namen des Sportschuhherstellers verbindet. Die Auffassung des BGH wird dahingehend eingeschränkt, dass zumindest bei bekannten

⁸³ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (466).

⁸⁴ EuGH, MarkenR 2005, S. 315 ff. (319f.); s. a. A. I. 2..

⁸⁵ so auch Berlit, MarkenR, S. 466 ff. (469).

Unternehmenskennzeichen der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher in gleicher Weise das Kennzeichen als Firma oder Firmenschlagwort, wie auch als Warenmarke des Unternehmens erkenne. Er erkenne das Zeichen „Otto“ als Marke und als geschäftliche Bezeichnung⁸⁶. Dies gelte auch bei No-Name Produkten – sprich bei Waren, die nicht mit einer Eigen-/Handels- oder Herstellermarke gekennzeichnet sind. Das Kennzeichen müsse dem Verbraucher aber auf dem Produkt entgegentreten. Hierfür reiche aber der Aufdruck des Zeichens auf einer Versandtasche bzw. auf dem Verpackungsmaterial aus, da die Produktverpackung in diesem Zusammenhang produktkennzeichnend verwendet wird. Liegen allerdings die Voraussetzungen für ein bekanntes Unternehmenskennzeichen nicht vor, handele es sich um einen firmenmäßigen Gebrauch und somit um keine rechtserhaltende Benutzung⁸⁷.

(2) Sonderbehandlung der Handelsmarke

Eine weitere Ansicht fordert, man solle zumindest die Handelsmarke von der physischen Kennzeichnung befreien⁸⁸. Bei einer Händlermarke kommunizierten zwei Marktteilnehmer, die ohnehin schon unmittelbar in Kontakt stünden, weil sich der Kunde im Ladenlokal des Markenverwenders, auf seiner Internetseite o.ä. aufhalte. Der Kunde könne deshalb die Marke auch dann als Herkunftszeichen auffassen, wenn die Produkte nicht unmittelbar markiert seien. Denn der Verkehr wisse, dass gerade im Billig-Discount Bereich die Produkte nicht einmal mit einem Preisschild gekennzeichnet sind⁸⁹. Trotzdem übernehmen auch viele solche Discounter – ganz im Sinne des Qualitätswettbewerbs, den die Marke über die entmaterialisierte Herkunftsfunktion ermöglichen soll- besondere Produktverantwortung gerade für die bei ihnen gekauften Markenwaren. Das erkenne man an der sich im Handel verbreitenden bedingungslosen „Bei Unzufriedenheit Geld zurück“-Garantie, bei der der Händler dem Kunden ein grundloses Rücktrittsrecht einräume. Bei einer solchen Garantie liege es nicht fern, dass der Kunde das am Ladengeschäft oder Regal angebrachte Zeichen

⁸⁶ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (468).

⁸⁷ Berlit, MarkenR 2005, S. 466 ff. (468).

⁸⁸ Schoene, S. 106.

⁸⁹ Schoene, S. 105.

nicht nur als Firma, sondern auch als produktbezogenes Herkunftszeichen auffasse. Denn eine solche Garantie mache einen dort gekauften Markenartikel wirtschaftlich zu einem anderen – nämlich viel weniger riskanten – Produkt als denselben Markenartikel, der bei einem Discounter ohne solche Umtauschrechte gekauft wurde.

Jedoch entsprach eine solche Sonderbehandlung nicht dem WZG und sie entspricht auch nicht der Systematik des MarkenG. Die Voraussetzungen für eine Benutzung müssen gleich bleiben.

(3) markenmäßige Benutzung einer Händlermarke/Handelsmarke durch Verwendung auf den Preisetiketten

Diskutiert wurde auch, ob es eine zeichenmäßig Benutzung darstelle, wenn die Händlermarke lediglich auf dem Preisschild angebracht werde. Das Bundespatentamt hat in einer Entscheidung⁹⁰ in solch einem Fall eine Benutzung gesehen, da der Käufer immer auf das Preisschild sehe und somit auch das Zeichen wahrnehme. Die so wahrgenommene Bezeichnung werde auch als Warenzeichen verstanden, wenn dem Zeichen ein „R“ im Kreis hinzugefügt sei, dessen Bedeutung als eingetragene Marke dem Verkehr bekannt sei. Mit der Verwendung der Händlermarke neben der Herstellermarke verbinde der Verkehr Qualitätsvorstellungen hinsichtlich des Vertriebes der Ware der Gestalt, dass die betreffende Ware einem besonderes ausgesuchten und umfangreichen Warensortiment angehöre und besonders preisgünstig sei⁹¹. Nach einer zu bevorzugenden Ansicht bestehen Zweifel an einer markenmäßigen Verwendung da, wo eine Marke als sogenannte Zweitmarke (z.B. auf einem Preisschild) verwendet werde, wie dies häufig bei Händlerzeichen der Fall sei. Wegen der Aufmerksamkeit, die die Erstmarke (Herstellermarke) auf sich zieht, müsse die Zweitmarke von ihrer Platzierung und Größe her so angebracht sein, dass sie nicht untergehe und damit nicht als Marke wahrgenommen werde⁹². Da bei einem Preisschild die körperliche Verbindung zur Ware bestehe, liege zwar eine körperliche bzw. räumliche Beziehung vor, jedoch müsse bezweifelt werden, dass der Käufer das Händlerzeichen neben den weiteren Angaben auf dem Etikett (Preis, Kodierung etc.) überhaupt

⁹⁰ Beschl. v. 10.05.1988, AZ R 44 280/8 Wz.

⁹¹ Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (485).

⁹² Doetsch, GRUR 1989, S. 485 ff. (486).

bewusst wahrnehmen wird. Der Verkehr werde deshalb einem Preisetikett „allenfalls zur Feststellung des Preises“ Bedeutung schenken⁹³. Auch durch Hinzufügung eines „R“ ändere sich nichts. Der Verkehr nehme zum einen ein solches Zeichen zumeist nicht wahr und zum anderen sei der Mehrheit der Kunden i.d.R. auch nicht bekannt, dass das „R“ auf ein eingetragenes Warenzeichen hinweise⁹⁴. Diese Auffassung erscheint lebensnah und wurde auch vom BGH bestätigt, der ein hinzugefügtes „R“ nicht ausreichen lässt, um auf die Herkunft der Ware hinzuweisen⁹⁵.

II. Fazit

So kann man abschließend sagen, dass die Voraussetzungen für Hersteller- und Handelsmarken identisch sind und bleiben müssen. Wesentlich für die Beurteilung, ob eine ausreichende Beziehung zwischen Marke und Ware besteht bzw. ob die Marke auf den Hersteller oder auf den Händler und dessen Warenauswahl hinweist, ist die Verkehrsauffassung bzw. der Durchschnittsverbraucher. Außerdem muss Produktbezug bestehen, sprich es reicht nicht aus, wenn z.B. die Handelsmarke NORMA lediglich ein ständig wechselndes Sortiment von bekannten Herstellermarken, Eigenmarken, No-Names bezeichnet ohne Bezug zu diesen Waren. Für im Schaufenster ausliegende Waren wie in der „Strumpfzentrale“ - Entscheidung wird man dies noch bejahen können, da hier lediglich eine Warenart geführt wurde. Nicht jede Handlung als Benutzung ausreichen zu lassen, entspricht auch dem Zweck der Einführung des Benutzungszwangs, die überfüllte Zeichenrolle zu bereinigen⁹⁶.

⁹³ Doetsch GRUR 1989, S. 485 ff. (488) zitiert BpatGE 20, 223 – Torero., so auch jetzt der BGH Beschl. v. 15.09.2005 – Norma s. B. I. 2 cc..(2).

⁹⁴ Doetsch GRUR 1989, S. 485ff. (488).

⁹⁵ siehe oben. B. I. 2. cc. (2).

⁹⁶ Tietgen, S.136.