

Gert Riedel

**Das Spannungsverhältnis zwischen  
markenmäßigem Gebrauch und  
vergleichender Werbung**



Herbert Utz Verlag · München

## **Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung**

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.  
Universität München

Band 729

Zugl.: Diss., Würzburg, Univ., 2004

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek:  
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation  
in der Deutschen Nationalbibliografie;  
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die  
der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von  
Abbildungen, der Wiedergabe auf photomechani-  
schem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in  
Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur  
auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2004

ISBN 3-8316-0440-1

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München  
089-277791-00 · [www.utzverlag.de](http://www.utzverlag.de)

## Inhaltsübersicht

<b><u>Einleitung</u></b> .....	1
A. Problemaufriss .....	1
B. Gang der Untersuchung .....	2
<b><u>Kapitel 1</u></b>	
<b>Ökonomische Grundlagen der Marke und der vergleichenden Werbung</b> .....	4
A. Allgemeines .....	4
B. Ökonomische Grundlagen der vergleichenden Werbung .....	6
C. Die Marke als zentraler ökonomischer Faktor .....	12
D. Ergebnisse zu Kapitel 1 .....	26
<b><u>Kapitel 2</u></b>	
<b>Die Entwicklung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und der Grundsätze der vergleichenden Werbung unter Geltung des WZG</b> .....	28
A. Die Entwicklung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs unter Geltung des WZG .....	28
B. Vergleichende Werbung vor Erlass der MRRL und der RiL 97/55/EG in Deutschland .....	49
C. Vergleichende Werbung als warenzeichenmäßiger Gebrauch bzw. als Verletzung des Zeichenrechts .....	62
D. Ergebnisse zu Kapitel 2 .....	67
<b><u>Kapitel 3</u></b>	
<b>Die markenmäßige Benutzung im MarkenG und in der MRRL</b> .....	69
A. Die Bindungswirkung von Richtlinien für den nationalen Gesetzgeber und die Rechtsprechung .....	70
B. Die markenmäßige Benutzung einer Marke im neuen MarkenG und in der MRRL – Systematik des Gesetzes .....	71
C. Verankerung und Ansätze der Markenfunktionen in den geltenden gesetzlichen Regelungen ..	75
D. Vereinbarkeit der Normen mit der GMV und den Grundregeln des internationalen Markenrechts .....	129
E. Ergebnis und Stellungnahme zu Kapitel 3 .....	133
<b><u>Kapitel 4</u></b>	
<b>Die Entwicklung der Funktionenlehre und der markenmäßigen Benutzung in der Rechtsprechung des EuGH und des BGH</b> .....	138
A. Die Funktionenlehre und die markenmäßige Benutzung in der Rechtsprechung des EuGH ....	138
B. Die Funktionenlehre und der markenmäßige Gebrauch in der Rechtsprechung des BGH nach Erlass der MRRL .....	154
C. Das neue Verbraucherleitbild .....	158
D. Ergebnis zu Kapitel 4 .....	161
<b><u>Kapitel 5</u></b>	
<b>Die vergleichende Werbung nach Inkrafttreten der RiL 97/55/EG und ihre Umsetzung in § 2 UWG</b>	163
A. Der Zweck der Regelungen .....	163
B. Die Regelungen im Einzelnen .....	164
C. Ergebnis zu Kapitel 5 .....	181
<b><u>Kapitel 6</u></b>	
<b>Die Auflösung des Spannungsverhältnisses von vergleichender Werbung und markenmäßigem Gebrauch nach neuem Recht</b> .....	183
A. Vergleichende Werbung als markenmäßiger Gebrauch .....	183
B. Ergebnis zu Kapitel 6 .....	190
<b><u>Thesen</u></b> .....	192
<b><u>Literaturverzeichnis</u></b> .....	IX
<b><u>Abkürzungsverzeichnis</u></b> .....	XXI

## Inhalt

<b><u>Einleitung</u></b> .....	1
A. Problemaufriss .....	1
B. Gang der Untersuchung .....	2
<b><u>Kapitel 1</u></b>	
<b>Ökonomische Grundlagen der Marke und der vergleichenden Werbung</b> .....	4
A. Allgemeines .....	4
B. Ökonomische Grundlagen der vergleichenden Werbung .....	6
I. Werbung .....	6
1. Marktwirtschaftliche Bedeutung .....	6
2. Imageproblem .....	8
II. Die Bezugnahme und der Vergleich .....	8
III. Arten Vergleichender Werbung .....	9
IV. Wirtschaftliche Wirkung und Interessenskonflikte im Umgang mit der vergleichenden Werbung .....	9
1. Interessen der Verbraucher .....	10
2. Interessen der Werbenden .....	10
3. Interessen der Konkurrenten .....	11
4. Interessen der Allgemeinheit .....	11
5. Stellungnahme .....	11
V. Ergebnis .....	12
C. Die Marke als zentraler ökonomischer Faktor .....	12
I. Die wirtschaftlichen Funktionen einer Marke .....	12
1. Traditionelle Funktionen .....	13
a) Die Unterscheidungsfunktion .....	13
b) Die Herkunftsfunktion .....	14
c) Die Qualitätsfunktion .....	15
d) Die Werbefunktion .....	16
aa) Entstehen eines Images bzw. Rufes .....	17
bb) Wirkungen des Rufes .....	18
(1) Selbständige Attraktionskraft .....	18
(2) Werbeattraktionskraft .....	19
(3) Eigenwert und Möglichkeit der Imageübertragung .....	19
cc) Zusammenfassung .....	20
e) Andere Funktionen .....	20
2. Neue Ansätze .....	21
a) Die Kommunikationsfunktion .....	21
b) Der Property Rights Ansatz .....	23
II. Die unterschiedlichen Interessen .....	24
III. Ergebnis .....	25
D. Ergebnisse zu Kapitel 1 .....	26
<b><u>Kapitel 2</u></b>	
<b>Die Entwicklung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und der Grundsätze der vergleichenden Werbung unter Geltung des WZG</b> .....	28
A. Die Entwicklung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs unter Geltung des WZG .....	28
I. Die rechtlich geschützten Funktionen unter Geltung des WZG .....	28
1. Rechtlicher Schutz der Funktionen im WZG .....	28
a) Rechtlich unmittelbar geschützte Funktionen .....	28
aa) Verankerung der Funktionen im Registerrecht .....	29
bb) Übertragung und Lizenzierung der Marke .....	29
cc) Der Schutzzumfang der Marke, insbesondere der Verwechslungsschutz .....	30
(1) Waregleichartigkeit als Vorfilter .....	30
(2) Die Verwechslungsgefahr .....	30
a) Definition und Arten .....	30
b) Ermittlung der Verwechslungsgefahr .....	31
dd) Erschöpfungslehre .....	32
b) Rechtlich nicht selbstständig geschützte Funktionen .....	33
II. Die Marke als Immaterialgüterrecht .....	35

III. Der Begriff des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und dessen Funktion unter Geltung des WZG .....	35
1. Verankerung im Gesetz .....	35
2. Entwicklung in der Rechtsprechung .....	36
a) Erste Entscheidungen des RG .....	37
b) Entscheidungen nach der Reform des UWG im Jahre 1936 .....	38
aa) Entscheidungen des RG .....	38
bb) Die Grundformel des warenzeichenmäßigen Gebrauchs und seine Feststellung in der Rechtsprechung des BGH .....	39
(1) Erste Entscheidung des BGH .....	39
(2) Die Grundformel des warenzeichenmäßigen Gebrauchs des BGH .....	39
cc) Bejahung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs .....	41
dd) Ablehnung des warenzeichenmäßigen Gebrauchs .....	41
(1) Benutzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs .....	41
(2) Benutzung innerhalb des geschäftlichen Verkehrs .....	42
c) Verhältnis zur Verwechslungsgefahr .....	43
3. Ergebnis .....	43
IV. Besonderer Schutz der bekannten und berühmten Marke .....	43
1. Berühmte Marke .....	43
a) Allgemeines .....	43
b) Dogmatische Herleitung des Schutzes .....	44
2. Bekannte Marke .....	45
a) Schutz vor Rufausbeutung und Rufbeschädigung .....	45
b) Dogmatische Herleitung .....	47
c) Schutz vor Aufmerksamkeitsausbeutung .....	48
3. Ergebnis .....	48
B. Vergleichende Werbung vor Erlass der MRRL und der RiL 97/55/EG in Deutschland .....	49
I. Dogmatische Grundlagen vergleichender Werbung .....	49
1. Der Begriff der Werbung .....	49
2. Der Vergleich und die Bezugnahme .....	49
a) Die kritisierende vergleichende Werbung .....	51
b) Die persönliche vergleichende Werbung .....	51
c) Die anlehrende vergleichende Werbung .....	51
II. Verankerung der vergleichenden Werbung in den Gesetzen .....	52
III. Behandlung der vergleichenden Werbung durch die Rechtsprechung .....	52
1. Kritisierende vergleichende Werbung .....	53
2. Persönliche vergleichende Werbung .....	55
3. Anlehrende vergleichende Werbung .....	56
4. Ausnahmen vom Verbot des Werbevergleichs .....	58
a) Systemvergleich .....	58
b) Der Abwehrvergleich .....	59
c) Der Auskunftvergleich .....	59
d) Der Aufklärungs – bzw. Fortschrittsvergleich .....	59
e) Umgang mit den Ausnahmetatbeständen .....	60
5. Ergebnis .....	61
IV. Zusammenfassung .....	61
C. Vergleichende Werbung als warenzeichenmäßiger Gebrauch bzw. als Verletzung des Zeichenrechts .....	62
I. Die Rechtsprechung des RG .....	62
1. Die Entscheidung Rex .....	62
2. Die Tallquist-Entscheidung .....	63
3. Aspirin Substitute .....	64
4. Alfa Laval Separatoren .....	64
5. Die Entscheidung Jupiter .....	65
6. Die Standardlicht-Entscheidung .....	65
II. Die Rechtsprechung des BGH .....	66
III. Zusammenfassung .....	66
D. Ergebnisse zu Kapitel 2 .....	67

**Kapitel 3**

<b>Die markenmäßige Benutzung im MarkenG und in der MRRiL .....</b>	<b>69</b>
A. Die Bindungswirkung von Richtlinien für den nationalen Gesetzgeber und die Rechtsprechung .....	70
B. Die markenmäßige Benutzung einer Marke im neuen MarkenG und in der MRRiL – Systematik des Gesetzes .....	71
I. Systematische Vorüberlegungen .....	71
II. Direkte Ansätze für das Merkmal der markenmäßigen Benutzung in der MRRiL und dem MarkenG .....	72
1. Anhaltspunkte in der MRRiL .....	72
2. Anhaltspunkte im MarkenG, § 2 MarkenG .....	73
3. Ergebnis .....	75
C. Verankerung und Ansätze der Markenfunktionen in den geltenden gesetzlichen Regelungen ..	75
I. Schutzfähige nach dem MarkenG und der MRRiL .....	76
1. § 3 MarkenG und Art. 2 MRRiL .....	76
a) Selbstständigkeit, Einheitlichkeit und grafische Darstellbarkeit der Marke ...	76
b) Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion .....	77
aa) Unterscheidungsfunktion .....	77
bb) Herkunftsfunktion .....	77
cc) Ermittlung und Reichweite .....	80
c) Schutz weiterer Funktionen .....	80
2. § 4 MarkenG .....	81
3. Ergebnis .....	82
II. Das Ausschließlichkeitsrecht .....	82
1. Absoluter Identitätsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Art. 5 Abs. 1 lit. a) MRRiL .....	82
a) Klassisches Verständnis .....	82
aa) Doppelidentität .....	82
bb) Vermutete Verwechslungsgefahr ? .....	83
b) Anwendbarkeit auf Nennung der Marke zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen die Gegenstand einer akzessorischen Dienstleistung sind ...	84
aa) Verständnis des EuGH - Der Fall BMW/Deenik .....	84
bb) Stellungnahme – Verletzung der Werbefunktion .....	85
c) Zusammenfassung .....	87
2. Verwechslungsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und Art. 5 Abs. 1 lit. b) MRRiL ...	88
a) Verwechslungsgefahr .....	88
b) Dynamische Schutzzumfangsbestimmung .....	90
c) Problem der rein assoziativen Verbindung .....	92
d) Ergebnis .....	92
3. Schutz der bekannten Marke, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 5 Abs. 2 MRRiL ..	93
a) Allgemeines .....	94
b) Bekanntheit .....	94
c) Beeinträchtigung und Ausnutzen der Unterscheidungskraft .....	96
aa) Unterscheidungskraft .....	96
bb) Beeinträchtigung des Unterscheidungskraft .....	98
cc) Ausnutzen der Unterscheidungskraft .....	99
dd) Zusammenfassung .....	101
d) Beeinträchtigung und Ausnutzen der Wertschätzung .....	102
aa) Wertschätzung .....	102
(1) Begriff .....	102
(2) Entstehen eines Rufes .....	103
(3) Gründe für den Schutz des guten Rufes .....	103
(4) Keine Beschränkung auf die Herkunftsfunktion .....	104
bb) Beeinträchtigung der Wertschätzung .....	105
cc) Ausnutzen der Wertschätzung .....	106
e) Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise .....	107
f) Schutzlücke durch Beschränkung des Schutzes der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung einer Marke auf das Stadium der Bekanntheit ? .....	108
aa) Wertschätzung .....	108
bb) Unterscheidungskraft .....	109
cc) Dynamik des Schutzzumfanges .....	109
g) Weitere Schutzlücken der Norm ? .....	110

h) Ergebnis .....	111
4. Beispielskatalog des § 14 Abs. 3 MarkenG .....	112
a) Besitzrecht des Markeninhabers .....	112
b) Verwendung in der Werbung .....	112
5. § 16 MarkenG .....	113
6. Ergebnisse zu II. ....	114
III. Schranken des Schutzes .....	114
1. Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG, Art. 6 MRRiL .....	114
a) Systematik des Gesetzes .....	114
b) Die einzelnen Gruppen des § 23 MarkenG, Art. 6 MRRiL .....	116
aa) § 23 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 lit. a) MRRiL .....	116
bb) § 23 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 lit. b) MRRiL .....	117
cc) § 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 lit. c) MRRiL .....	118
c) Zwischenergebnis .....	119
2. Erschöpfung des Markenrechts .....	120
a) Systematik des Gesetzes .....	120
b) § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MRRiL .....	121
c) § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 2 MRRiL .....	121
3. Ergebnisse zu III. ....	122
IV. Das Registerrecht im MarkenG.....	122
1. Absolute Schutzhindernisse .....	122
2. Relative Eintragungshindernisse .....	124
3. Verfall und Lösungsverfahren .....	125
4. Ergebnis .....	125
V. Die Marke als selbstständiger Vermögensgegenstand im MarkenG .....	125
VI. Ergebnisse .....	127
D. Vereinbarkeit der Normen mit der GMV und den Grundregeln des internationalen Markenrechts .....	129
I. Vereinbarkeit mit der GMV .....	129
II. Einhaltung der Vorgaben aus dem internationalen Markenrecht .....	130
1. Rechtliche Bindung des deutschen und europäischen Gesetzgebers .....	130
2. Vorgaben aus der PVÜ .....	131
3. Vorgaben aus dem TRIPS-Abkommen .....	132
4. Ergebnis .....	132
III. Ergebnisse .....	133
E. Ergebnis und Stellungnahme zu Kapitel 3 .....	133

## **Kapitel 4**

### **Die Entwicklung der Funktionenlehre und der markenmäßigen Benutzung in der Rechtsprechung des EuGH und des BGH**

A. Die Funktionenlehre und die markenmäßige Benutzung in der Rechtsprechung des EuGH ....	138
I. Entscheidungen zur Warenverkehrsfreiheit aus Art. 28 EG .....	138
II. Entscheidungen zur MRRiL und zur GMV .....	141
1. Erste Entscheidungen .....	141
2. Die Entscheidung BMW/Deenik .....	142
a) Sachverhalt .....	142
b) rechtsverletzende Benutzung .....	143
c) Rechtfertigung nach Art. 6 und 7 MRRiL .....	143
d) Kritik und Stellungnahme .....	145
3. Die Folgeentscheidungen Hölterhoff/Freies Leben und Philips/Remington .....	147
a) Die Hölterhoff-Entscheidung .....	147
b) Philips/Remington .....	149
4. Die Arsenal-Entscheidung .....	149
5. Die Steckmann-Entscheidung .....	151
6. Die Robeco/Robelco-Entscheidung .....	152
III. Ergebnisse .....	152
1. Funktionenlehre .....	152
2. Markenmäßige Benutzung .....	153
B. Die Funktionenlehre und der markenmäßige Gebrauch in der Rechtsprechung des BGH nach Erlass der MRRiL .....	154
I. Rechtsprechung zum WZG .....	154
II. Rechtsprechung zum MarkenG, insbesondere nach BMW/Deenik .....	155

1. Die Festspielhaus-Entscheidung .....	155
2. Verfestigung in Folgeentscheidungen .....	156
3. Die Shell-Entscheidung und die Werbefunktion .....	157
4. Entscheidungen anderer Gerichte .....	157
III. Ergebnisse .....	158
C. Das neue Verbraucherleitbild .....	158
I. Vorgaben des EuGH .....	158
1. Erste Entscheidungen des EuGH .....	158
2. Die Mars-Entscheidung .....	159
3. Folgeentscheidungen .....	159
II. Übernahme durch den BGH .....	160
III. Ergebnis .....	161
D. Ergebnis zu Kapitel 4 .....	161

## **Kapitel 5**

<b>Die vergleichende Werbung nach Inkrafttreten der RiL 97/55/EG und ihre Umsetzung in § 2 UWG</b> .....	163
A. Der Zweck der Regelungen .....	163
B. Die Regelungen im Einzelnen .....	164
I. Die Definition vergleichender Werbung .....	164
1. Werbung .....	164
2. Der Vergleich .....	165
a) Ungenaue Definition in Art. 2 Nr. 2a VWRiL und § 2 Abs. 1 UWG .....	165
b) Teleologische Reduktion der Norm .....	165
c) Mitbewerber .....	167
d) Erkennbarkeit der Mitbewerber .....	168
e) Waren oder Dienstleistungen .....	169
3. Zusammenfassung .....	169
III. Die generelle Zulässigkeit vergleichender Werbung .....	170
1. Abschließende Regelung .....	170
2. Produktvergleich .....	171
a) Allgemeines .....	171
b) Persönlich vergleichende Werbung .....	172
3. Eigenschafts- und Preisvergleich .....	172
a) Gebot des objektiven Vergleichens .....	172
b) Eigenschaften und Preise .....	173
c) Wesentlichkeit .....	173
d) Relevanz .....	174
e) Nachprüfbarkeit .....	174
f) Typizität .....	174
4. Herbeiführung von Verwechslungen .....	174
a) Tatsächliche Verwechslung oder Verwechslungsgefahr .....	175
b) Gegenstände der Verwechslung .....	175
aa) Mitbewerber- und Produktverwechslung .....	175
bb) Kennzeichen .....	176
c) Schnittmenge mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	176
5. Rufausnutzung und Rufbeeinträchtigung .....	177
a) Die Wertschätzung bzw. der Ruf .....	177
b) Unlautere Rufbeeinträchtigung .....	178
c) Rufbeeinträchtigung .....	178
d) Schnittmenge mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	179
6. Herabsetzung und Verunglimpfung .....	179
7. Nachahmung und Imitation .....	180
C. Ergebnis zu Kapitel 5 .....	181

## **Kapitel 6**

<b>Die Auflösung des Spannungsverhältnisses von vergleichender Werbung und markenmäßigem Gebrauch nach neuem Recht</b> .....	183
A. Vergleichende Werbung als markenmäßiger Gebrauch .....	183
I. Vorgeschlagene Lösungen in der Literatur .....	183
1. Schranke unmittelbar aus dem 15. Erwägungsgrund der VWRiL .....	183
2. Lösung über die Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG .....	184
3. Lösung über die Schrankenbestimmung des § 24 MarkenG .....	184



---

II. Lösung in der Rechtsprechung .....	185
III. Eigener Ansatz anhand der gefundenen Ergebnisse .....	186
1. Keine Unterscheidung von allen Marktteilnehmern bezweckt .....	186
2. Keine Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion .....	187
3. Keine Benutzung auch zur Unterscheidung der eigenen Produkte .....	188
4. Ergebnis .....	188
IV. Auswirkungen auf den Umgang mit § 2 UWG .....	189
1. Bei der Kennzeichenverwechslung .....	189
2. Ausbeutung und Beeinträchtigung der Wertschätzung .....	189
B. Ergebnis zu Kapitel 6 .....	190
<b><u>Thesen</u></b> .....	192
<b><u>Literaturverzeichnis</u></b> .....	IX
<b><u>Abkürzungsverzeichnis</u></b> .....	XXI

## Einleitung

### **A. Problemaufriss**

Die Marke hat sich mittlerweile zum gängigsten Marketingmittel entwickelt, was gerade die Zahl von etwa 24 Millionen geschützten Markennamen weltweit im Jahr 2001 zeigt.<sup>1</sup> Eine erfolgreiche und griffige Marke ist mit immensen wirtschaftlichen Vorteilen für den Produktabsatz des Inhabers verbunden, was ein gesteigertes Schutzinteresse des Markeninhabers vor Beeinträchtigung dieses Wertes, also des Ausschlusses Dritter von der Benutzung der Marke begründet. Allerdings steht dem das Interesse einer flüssigen Kommunikation in der Werbung oder im Beratungsgespräch gegenüber. Denn durch eine solche kann die Markttransparenz bedeutend gesteigert und damit die Güterallokation optimiert werden. Dies gilt im besonderen Maße für Werbevergleiche unter Nennung des Mitbewerbers und seiner Produkte. Insofern bestand und besteht ein Spannungsverhältnis der Interessen zwischen beiden Marketinginstrumenten.

Die Marke wurde Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einschneidenden Neuerungen unterworfen. Der europäische Gesetzgeber erließ mit der sog. „Markenrechtsrichtlinie“ ein Normenwerk zur Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften, welches der deutsche Gesetzgeber zum Anlass nahm, das im Kern nahezu 100 Jahre alte Warenzeichengesetz grundlegend zu reformieren. So wurde erstmals der Schutz bekannter Kennzeichen gegen Rufausbeutung und Verwässerung, der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen und der Schutz geographischer Herkunftsangaben in das Gesetzeswerk aufgenommen. Dies stellte eine entscheidende Neuerung dar, zu der die Richtlinie in den Fällen des Schutzes von geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben den deutschen Gesetzgeber gar nicht zwang.

Allein diese Neuerungen gaben genug Diskussionsstoff über die vermeintlich geänderte Bedeutung und Handhabung des neuen Markengesetzes. Hinzu trat aber nun im Bereich der zwingend umzusetzenden Vorgaben aus der Markenrechtsrichtlinie ein neues letztinstanzliches Gericht: der Europäische Gerichtshof. Dieser hatte zwar schon vorher im Bereich des Markenrechtes Einfluß auf die nationalen Gesetzeswerke ausgeübt, jedoch erfolgte dies nur mittelbar über die Rechtsprechung zur Warenverkehrsfreiheit i.S.v. Art. 28 und 30 EG. Nach Erlass der Richtlinie judiziert der EuGH nun direkt für den Bereich des Markenrechtes, soweit dies den Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft.

Flankiert wurde die Markenrechtsrichtlinie, bedingt durch die Unpraktikabilität von 15 nationalen Markenrechtsordnungen für den Markenmelder, der einen europaweiten Schutz begehrt, durch die Einführung einer Gemeinschaftsmarke. Dieses im Wege einer Verordnung installierte Gesetzeswerk folgte dabei notwendigerweise den inhaltlichen Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie und rundet das System eines

---

<sup>1</sup> Siehe hierzu *Wolf*, S. 2, Rn 4.

möglichst einheitlichen, von unnötigen Beeinträchtigungen des freien Warenverkehrs befreiten, Markenschutzes innerhalb der EU ab.

Da nun also ein vom deutschen Gesetzgeber in maßgeblichen Punkten unbeeinflusstes Regelwerk besteht, stellt sich naturgemäß die Problematik, dass vor Erlass der RiL durch die Rechtsprechung des BGH herausgebildete Prinzipien keinesfalls unbefangene weitere Gültigkeit beanspruchen können. Vielmehr muss hier ein europäischer Weg gegangen werden, der abschließend nur vom EuGH festgelegt werden kann. Eines dieser so in Frage gestellten Prinzipien des BGH war der sog. kennzeichenmäßige Gebrauch, der die Reichweite des Markenschutzes festlegte und eine Abgrenzung zu anderen Gesetzen wie dem UWG, welches auch vergleichende Werbung erfasste und regelte, ermöglichte. Die durch den BGH geklärte Problematik der Abgrenzung beider Rechtsfiguren brach somit wieder auf.

Beschleunigt wurde dieser Prozess durch die Tatsache, dass der europäische Gesetzgeber, bedingt durch die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen und die sich aus den unterschiedlich strengen Maßstäben ergebenden Behinderungen des freien Warenverkehrs, auch im Bereich des Wettbewerbsrechtes tätig wurde. So erließ er die „Richtlinie zur vergleichenden Werbung“, welche diesen Bereich europaweit harmonisieren sollte. Diese Richtlinie erwuchs dabei auch aus der Erkenntnis heraus, dass dem Verbraucher eine solche Art der Werbung durchaus positive Erkenntnisse in Bezug auf Konsumententscheidungen ermöglicht.

Beide Richtlinien haben jedoch eine Schnittmenge, da eine vergleichende Werbung naturgemäß auch die Marke des Konkurrenten nennt. Dies ist in den Gesetzeswerken auch festgehalten, wenngleich nicht eindeutig. Insofern war es eine notwendige Folge, dass ein Streit um die Bedeutung und die sinnvolle Abgrenzung beider Rechtsgebiete entbrannte. Dabei wird häufig auf die althergebrachte, vom BGH entwickelte Rechtsfigur des markenmäßigen Gebrauchs zurückgegriffen. Andererseits wird auf die inhaltlichen Neuerungen des MarkenG verwiesen, welche einen Rückgriff ausschließen. Im Zentrum dieser Diskussion steht dabei eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 1999: Die *BMW/Deenik*-Entscheidung, welche jede Ansicht für sich in Anspruch nehmen will.

## **B. Gang der Untersuchung**

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung und Auflösung des skizzierten Spannungsverhältnisses zwischen markenmäßigem Gebrauch und vergleichender Werbung im neuen Recht. Dieses wird im ersten Kapitel in ökonomischer Hinsicht untersucht, was Sinn und Zweck sowie die Interessen an beiden Marketinginstrumenten verdeutlichen soll.

Darauf aufbauend wird im zweiten Kapitel zunächst die alte Rechtslage und damit die Dogmatik, die zur Entstehung des Merkmals warenzeichenmäßiger Gebrauch beitrug, analysiert werden. Dabei wird auch die Abgrenzung zur vergleichenden Werbung unter Geltung des alten WZG betrachtet, sowie die generelle rechtliche Behandlung dieser Werbeform.

Sodann erfolgt im dritten Kapitel dieser Arbeit die Untersuchung der Übertragbarkeit der gefundenen Ergebnisse auf die Situation im neuen MarkenG und in der MRRL. Dabei wird zunächst die Situation im neuen MarkenG dargelegt und evtl. bestehende Unterschiede aufgezeigt um hernach die Reichweite des Markenschutzes nach diesen Gesetzeswerken zu bestimmen. Hierbei spielt die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Verständnis der einzelnen Normen und deren Tatbestandsmerkmale eine große Rolle.

Der vierte Teil der Arbeit widmet sich sodann der spezifischen Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Merkmal des markenmäßigen Gebrauchs nach Erlass der MRRL und des MarkenG. Hierbei wird ein grundlegender Blick auf die Vereinbarkeit der Rechtsprechung mit den im dritten Kapitel gefundenen Ergebnissen geworfen.

Im fünften Kapitel werden die, durch die Richtlinie 97/55/EG geschaffenen, neuen Regelungen über die vergleichende Werbung untersucht. Auch hier sollen die grundlegende Darstellung der Gesetzeslage und die Ausarbeitung der grundlegenden Prinzipien eine zentrale Rolle spielen, sowie mögliche Spannungspunkte im Verhältnis markenmäßiger Gebrauch und vergleichende Werbung betrachtet werden. Ferner werden Unterschiede zur alten Rechtslage erläutert.

Im sechsten und letzten Kapitel werden die so gefundenen Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammengeführt und unter Zugrundelegung dieser nach Lösungsansätzen zur Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen dem markenmäßigen Gebrauch und der vergleichenden Werbung im neuen Recht gesucht werden. Im Rahmen dessen werden sowohl die bisherigen Vorschläge in der Literatur betrachtet als auch soll ein eigener Abgrenzungsversuch unternommen.