Julian Fuchs

Die Marke des Einzelhandels

Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

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

Band 744

Zugl.: Diss., München, Univ., 2006

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 photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2006

ISBN-10 3-8316-0633-1
ISBN-13 978-3-8316-0633-7

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utz.de

Inhalt

I. Einleitung ... 1
II. Der Einzelhandel ... 3
A. Ein geschichtlicher Abriss ... 3
B. Die Definition des Handels ... 6
C. Die Funktion des Handels ... 9
III. Die Handelsdienstleistungsmarke oder Händlermarke ... 15
A. Die Entwicklung der Händlermarke ... 15
1. Die Einführung der Dienstleistungsmarke ... 17
2. Die europäische Entwicklung ... 17
a) Der Beschluss *GIACOMELLI SPORT* ... 18
b) Die Reaktionen auf GIACOMELLI SPORT ... 21
c) Die Vorlage an den EuGH *Praktiker* ... 23
3. Die Anerkennung der Händlermarke ... 25
B. Der Einzelhandel als Dienstleistung im Sinne des Markenrechts ... 26
1. Ausgangspunkt der Fragestellung ... 27
2. Der Dienstleistungsbegriff des Art. 50 EG ... 29
a) Voraussetzungen des Dienstleistungsbegriffes nach Art. 50 EG ... 29
b) Diskussion ... 32
3. Die Entwicklung eines markenrechtlichen Dienstleistungsbegriffes ... 33
a) Der wirtschaftswissenschaftliche Dienstleistungsbegriff ... 36
b) Der Händler als Dienstleister ... 41
c) Kritik an der Einordnung des Händlers als Dienstleister ... 42
d) Diskussion ... 43
e) Dienstleistung und Warenvertrieb ... 46
IV. Die Funktion der Händlermarke ... 49
A. Ansätze zur Funktionsabgrenzung ... 51
B. Die Marke als Kommunikationskanal ... 53
1. Die Marke als Transportmittel für Information ... 54
2. Die Informationsübermittlung ... 54
3. Anforderungen an den Transportkanal ... 56
4. Die Händlermarke in der Kommunikationsfunktion ... 58
C. Vorteil dieser Betrachtung für die Händlermarke ... 59
D. Der Händler als Informationsanbieter ... 62

E. Der Kommunikationsdualismus 66
1. Handel und Produktion 66
2. Die Kommunikationsabhängigkeit 68
a) Ablösung der Warenmarkenfunktion durch die Händlermarke 68
b) Gegenseitige Kommunikationsabhängigkeit als Ergebnis 74
3. Rechtsverletzende Benutzungshandlungen des Händlers 75
a) Die rechtsverletzende Benutzung 75
b) Der Erschöpfungsgrundsatz 77
V. Der Inhalt der Einzelhandelsdienstleistung 83
A. Definitionsansätze 84
1. Die Nizzaer Klassifikation 84
a) Inhalt einer Definition nach der Nizzaer Klassifikation 84
b) Diskussion 86
c) Die Heranziehung als zwingende Definitionsvoraussetzung 88
2. Der Ansatz des Europäischen Gerichtshofes 89
a) Das Sortiment 90
b) Weitere Serviceformen des Handels 93
3. Ansätze der Literatur 95
B. Der Inhalt der Einzelhandelsdienstleistung 96
1. Die Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr 96
2. Die Selbständigkeit 97
a) Die Entscheidung des Bundespatentgerichts *Lodenfrey* 98
b) Die Entscheidung des Bundespatentgerichts *SUMMIT* 100
c) Weitere Abgrenzungskriterien der Selbständigkeit 103
d) Der Begriff der Selbständigkeit 103
3. Die Entgeltlichkeit 105
4. Der Warenabsatz 107
a) Ansätze zur Bestimmung der Reichweite des Warenabsatzes 108
b) Diskussion 112
5. Der Vertrieb eigener Waren 118
a) Vertikale Integration 118
b) Rechtliche Einordnung 119
c) Die Qualifikation als Händler 123
d) Die Absatzhelfer 124
e) Das Franchising und der Vertragshändler 127
f) Das Shop-in-shop-Konzept 129

6. Der Einzelhandel als Bündel unselbständiger Leistungen 130
a) Customer Service 131
b) Externe Dienstleistungen 132
c) Unselbständige Teilleistungen 138
d) Einzelfragen der Abgrenzung 141
(1) Werbung/Beratung 142
(2) Kredit 143
(3) Garantien 144
(4) Restaurants 144
(5) Reparatur, Transport 145
7. Weitere Formen des Handels 146
a) Die durch den Händler abgesetzten Produkte 146
b) Der Einzelhandel mit Dienstleistungen 146
c) Der E-commerce 149
d) Der Großhandel 150
C. Der Einzelhandel als selbständige Dienstleistung 152
D. Abgrenzung zu Firma und Geschäftsbezeichnung 154
VI. Formelle Eintragungsvoraussetzungen der Händlermarke 157
A. Die Konkretisierung nach Art der Waren 158
B. Weitere Ansätze zur Konkretisierung 160
1. Die Betriebsform 162
2. Diskussion 164
a) Der Begriff der Einzelhandelsdienstleistung 164
b) Die weiteren Konkretisierungen 165
C. Die durch Verkehrsgeltung erlangte Händlermarke 172
VII. Rechtserhaltende Benutzung der Händlermarke 177
A. Generelle Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung .. 177
B. Die Benutzung der Dienstleistungsmarke 178
C. Spezifika der Händlermarke 179
D. Abgrenzung zu rein firmenmäßiger Benutzung 181
VIII. Schutzbereich und Verwechslungsgefahr 183
A. Ähnlichkeit des Handels mit weiteren Dienstleistungen 185
1. Einzelhandel und Einzelhandel 186
2. Einzelhandel und sonstige Dienstleistungen 190
B. Ähnlichkeit der Handelsdienstleistung mit Waren 193
1. Stand der Diskussion 193
2. Eigene Einschätzung 195
a) Der Kreis der Nachfrager 196
b) Die Eigenart der Produkte 197
c) Die Vermarktung 200
d) Der Absatzweg und die Angebotsstätte der Waren 201
e) Die Rolle der Handelswarenmarken 202
3. Zusammenfassung 206

IX. Absolute Eintragungshindernisse 211
X. Verfassungsrechtliche Einordnung der Händlermarke 219
A. Das Eigentumsrecht 219
B. Der Gleichheitssatz 224
C. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 225
XI. Die Handelswarenmarke 227
A. Die Warenmarke des Einzelhandels 228
1. Der Herkunftshinweis der Handelswarenmarke 229
2. Abgrenzung zur Herstellermarke 231
B. Funktionsübergang von Handels- zu Händlermarke 233
1. Die der Handelswarenmarke zugeschriebenen Funktionen 233
2. Die Linie der Rechtsprechung 235
3. Die Handelswarenmarke im kommunikationstheoretischen Ansatz 237
a) Qualität 239
b) Image 240
C. Die rechtserhaltende Benutzung der Handelswarenmarke 243
1. Der Standpunkt der Rechtsprechung 243
2. Ein Ansatz zur spezifischen Benutzungssituation 246
D. Zusammenfassung 249
XII. Ergebnis 253

I. Einleitung

Ein Grundsatz, der über viele Jahrzehnte hinweg galt, gilt nicht mehr. Die Tätigkeit des Einzelhändlers ist nicht mehr unselbständige Hilfsdienstleistung für den Vertrieb von Waren, sondern eine eigenständig mit einer Marke zu bezeichnende Dienstleistung. Es ist, wie so oft, die europäische Gemeinschaft, die rechtspolitische Grundsätze eines halben Jahrhunderts über Bord wirft und den Weg ebnet für eine Anpassung des alten Rechts an die heutige Wirtschaft. Die heutige Wirtschaft, das sind hier die Handelsunternehmen, die sich entwickelten von Kooperativen und Handlangern der Produzenten zu mächtigen Akteuren im Wettstreit um die Kaufkraft der Kunden.

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Frage, ob und wie ein Einzelhandelsunternehmen die Leistung, die es am Markt erbringt, kennzeichnet. Die bisherige Antwort, die diese Frage bereits verneint, ist so schlicht wie unbefriedigend. Der Einzelhändler als Unternehmensträger kann sich einer Firma bedienen oder mit einer Geschäftsbezeichnung ein Teil seines Unternehmens bezeichnen. Damit kennzeichnet er aber nicht die Leistung, sondern das Unternehmen. Er kann weiter eine Warenmarke beanspruchen. Mit einer Warenmarke wird das materielle Ergebnis eines Herstellungsprozesses, aber nicht die immaterielle Leistung eines Einzelhändlers gekennzeichnet. Beide Möglichkeiten sind daher nicht mehr als ein „Schutz durch die Hintertür“[1].

Folglich bleibt dem Einzelhändler, seine Leistung mit einer Dienstleistungsmarke zu kennzeichnen. Die Dienstleistungsmarke ist ein später Spross des zunächst auf Waren fixierten Markenschutzes. Sie bildet die Grundlage für die Zuerkennung des Markenschutzes für den Einzelhandel.

Die Einführung der Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel, kurz Händlermarke, wurde begleitet durch kritische Töne. Diese konnten sich auf die sachlichen Gründe, die bisher eine Ablehnung der Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel stützten, berufen. Der Begutachtung dieser Argumente dient die vorliegende Arbeit.

Die Zuerkennung eines Rechts für eine bestimmtes Subjekt kann unter Umständen bestehende Rechte Dritter einschränken. Diese elementare

[1] Vgl. Cimoli/Grabrucker (2003) S. 193.

Erkenntnis hat auch für den vorliegenden Sachverhalt seine Gültigkeit, so dass einige der zu diskutierenden Punkte unter dieser Prämisse stehen.

Die vorliegende Arbeit wendet die markenrechtlichen Regelungsbereiche auf die Händlermarke an. Sie zeigt zunächst die Entwicklung der Händlermarke auf. Sodann unterbreitet sie einen Vorschlag, die zugrunde liegende Einzelhandelsdienstleistung zu definieren und abzugrenzen. Es folgt die Untersuchung einer Reihe von markenrechtlichen Besonderheiten, die sich aus der Händlermarke ergeben. Zusätzlich wird versucht, die Funktion der Händlermarke darzustellen. Schließlich werden die Folgen der Einführung der Händlermarke für die Handelswarenmarken diskutiert.

Die Darstellung geht davon aus, dass grundsätzlich die Gemeinschaftsmarke und die auf dem harmonisierten Markenrecht beruhende nationale Marke gemeinsam dargestellt werden können. Sie beschäftigt sich mit dem Marketing des Händlers nur in Bezug auf die markenrechtlichen Implikationen. Auch das Wettbewerbsrecht wird nur insoweit dargestellt, als es Auswirkungen auf die markenrechtlichen Fragestellungen hat. Schließlich werden die aktuellen Eintragungspraktiken der nationalen Eintragungsbehörden ausgeklammert.[2] Deren Harmonisierung findet aufgrund der Vorgaben des EuGH statt.

[2] Vgl. für einen Überblick aus 2002 Grabrucker, GRURInt. 2002, 989 und Cimoli/Grabrucker (2003) S. 165ff.

II. Der Einzelhandel

A. Ein geschichtlicher Abriss

Es soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, die Geschichte des Einzelhandels und seiner Marken umfassend zu beleuchten.[3] Ein kurzer Abriss der Geschichte zeigt jedoch die wirtschaftliche und rechtliche Relevanz der Fragestellung.

Die Handelswarenmarken sind älter als die Herstellermarken. Die ersten Eigentümer- und Händlerzeichen werden auf das Jahr 730 v. Chr. datiert und dienten dem Nachweis des Eigentums an dem Inhalt einer Amphora, die ein Händler transportierte.[4] Kaufmännische Handelswarenmarken erlebten schon vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts eine Blütezeit. Die ersten Handelswarenmarken moderner Prägung kamen im 19. Jahrhundert auf, zunächst für Tee und Kaffee.[5]

Erst mit der industriellen Revolution entstanden hingegen die Herstellermarken.[6] Deren Siegeszug führte dazu, dass dem Handel ein Teil seiner früheren Dispositionsfreiheit genommen wurde, da die Verbraucher nunmehr ganz bestimmte Marken nachfragten und nicht mehr in dem Maße wie früher den Empfehlungen des Einzelhandels folgten.[7] Zur selben Zeit wurde der Einzelhandel zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor.[8]

In einer Reaktion auf die Markenartikel und die hierdurch ausgelöste „Handlangerfunktion des Handels“[9] wurden in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts zahlreiche Handelswarenmarken auf den Markt gebracht.[10] Diese

---

[3] Für eine umfassende Darstellung Berekoven (1986).

[4] Vgl. Fezer, GRUR 2003, 457.

[5] Vgl. Schott (1974) S. 7.

[6] Vgl. Schenk (2001) S. 73f.

[7] Vgl. Berekoven (1995) S. 138.

[8] Vgl. Barth/Hartmann/Schröder (2002) S. 13f.; Berekoven (1995) S. 7.

[9] Berekoven (1995) S. 138.

[10] Schenk (2001) S. 74.

dienten ursprünglich als Lückenfüller für Markenprodukte, die aufgrund von Lieferboykotten oder -beschränkungen der Industrie nicht angeboten werden konnten, um dem Verbraucher eine Art Herstellermarken-Ersatz zu bieten. Die Lieferbeschränkungen waren eine Reaktion der Industrie auf die aus ihrer Sicht „mangelnde Preisdisziplin" preisaggressiver großer Handelsbetriebe und deren Billigvertriebsformen, die vertikale Preisbindungen mit mittelständischen Händlern unterliefen.[11]

Während des Nationalsozialismus wurden einzelne Händler und Betriebsformen gezielt diskriminiert und behindert. Ein so genanntes „Gesetz zum Schutz des deutschen Einzelhandels" wurde 1933 erlassen, bestimmte Betriebsformen als „unerwünscht" erklärt. Konsumgenossenschaften, Filialbetrieben, Einheitspreisgeschäften, Kauf- und Warenhäusern wurde das Angebot bestimmter Dienstleistungskomponenten verboten und weitere Beschränkungen auferlegt, etwa hinsichtlich Werbemöglichkeiten und der freien Regelung der Einkaufskonditionen.[12]

In den fünfziger Jahren begann ein Strukturwandel des deutschen Einzelhandels, der durch die Bildung von Einkaufsgenossenschaften und damit der Bündelung der Einkaufsmengen gekennzeichnet war.[13] Einzelhändler, insbesondere Lebensmittelfilialisten, setzten verstärkt auf die Werbung in eigenem Namen.[14] Das Selbstbedienungsprinzip kam auf.[15]

In den sechziger Jahren bis zur Mitte der siebziger Jahre wurden die Betriebsformen in den Wandel einbezogen. Neue Formen, wie Discounter oder großflächige Läden, entstanden.[16] Handelswarenmarken wurden verstärkt in das Sortiment integriert.[17] Die Bedeutung des Handels als wichtiger Wirtschaftszweig wurde zunehmend anerkannt.[18] Der Strukturwandel führte zu einer Reduzierung der Einzelhandelsunternehmen trotz signifikanter

[11] Vgl. Berekoven (1995) S. 139; Graumann (1983) S. 13.

[12] Vgl. Berekoven (1986) S. 59ff.

[13] Vgl. Ebert (1991) S. 89.

[14] Vgl. Berekoven (1986) S. 148.

[15] Vgl. Berekoven (1986) S. 91f.

[16] Vgl. Ebert (1991) S. 89.

[17] Vgl. Bruhn (2001) S. 13.

[18] Vgl. Magnin in Bassard/Saint-Gal, RIPIA 1967, 282 [304]; zur Entwicklung der Handelsforschung Barth/Hartmann/Schröder (2002) S. 20ff.

III. Die Handelsdienstleistungsmarke oder Händlermarke

Grundlegend werden gesetzlich (vgl. §3 I MarkenG, Art. 4 GMV, Art. 2 MarkenRL) ausschließlich Waren- und Dienstleistungsmarken unterschieden. Warenmarken können – ohne dass dies einer gesetzlichen Vorgabe entspricht – weiter in Hersteller- oder Fabrikmarken und Handels- oder Eigenmarken unterteilt werden.[81]

Die Unterteilung in distributive und produktive Leistung des Händlers korrespondiert mit den beiden gesetzlichen Markenkategorien des Handels. Während die Handelswarenmarke als Warenmarke die produktive Leistung des Händlers als Hersteller kennzeichnet, ist die Händlermarke als Dienstleistungsmarke Ausweis der distributiven Leistungen des Händlers.[82] Die Dienstleistungsmarke des Einzelhändlers wird als Handelsdienstleistungsmarke[83] oder als Händlermarke[84] bezeichnet. Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, und insbesondere die Handelswarenmarke nicht mit der Handelsmarke als Oberbegriff der Marken des Handels zu verwechseln, wird im Folgenden der Begriff Handelswarenmarke für die Warenmarke des Einzelhändlers verwendet.

Die Händlermarke kann weiter wirtschaftlich unterteilt werden in die Konzernmarke als übergeordnete Marke, die regelmäßig mit dem Handelsnamen übereinstimmt, und Vertriebsmarken oder Retail Brands als Marken innerhalb eines Konzerns.

A. Die Entwicklung der Händlermarke

Während des gesamten 20. Jahrhunderts wurde von Rechtsprechung und dem überwiegenden Teil der Literatur der Charakter des Einzelhandels als

[81] Vgl. Saint-Gal, RIPIA 1968, 305.

[82] Vgl. Fezer (2001), §3 Rn. 3, bestätigt durch Stork, Mitt. 2000, 399 [400]; Graumann (1983) S. 60.

[83] Vgl. Fezer (2001) § 3 Rn. 31, 154a ff.

[84] Vgl. Grabrucker, MarkenR 2002, 361.

eigenständige Dienstleistung im Sinne des Markengesetzes verneint.[85] Es wurde argumentiert, die Tätigkeit des Einzelhändlers sei eine Hilfsdienstleistung gegenüber dem Verkauf der Ware und der diesbezüglichen Warenmarke. Es wurde in Abrede gestellt, dass die Händlermarke eigenständig neben einer Ware eine schutzfähige Leistung bezeichne. Der bloße Absatz einer durch eine Warenmarke geschützten Ware stelle keine eigene Dienstleistung dar. Die Benutzung einer Warenmarke beinhalte den Absatz der Ware. Dieser sei bloße Nebenleistung und damit nicht für sich schutzfähig. [86] An der Kennzeichnung von Betrieben, deren Hauptzweck in der Erbringung der Warenleistung liegt, bestehe neben der Möglichkeit, die Hauptleistung „Ware" zu kennzeichnen, kein schutzwertes Interesse.[87] Für den Handel mit Waren könne ein Schutz nur durch Eintragung einer Warenmarke erlangt werden.[88] Diese Grundsätze wurden im Verlauf der Rechtsentwicklung nicht konsequent beachtet.[89]

Versuche, die Händlermarke in Form einer „Vertriebsmarke" („marque de distribution") als eigenständige Markenform zu etablieren, blieben vereinzelt. Nach *Chavanne*, der die „marque de distribution" den Dienstleistungsmarken zuordnet, und damit zum geistigen Vater der Handelsdienstleistungsmarke wird, stellt der Vertrieb von Waren eine Dienstleistung von Händlern dar.[90] Die Idee fand jedoch keine Zustimmung.[91]

Dennoch konnte sich die Händlermarke als Dienstleistungsmarke des Einzelhandels durchsetzen. Im Folgenden wird diese Entwicklung dargelegt.[92]

---

[85] Für einen Überblick vgl. Schmidt, GRUR 2001, 653 [657].

[86] Vgl. Fezer, GRUR Int. 1996, 445ff. [446].

[87] Vgl. Froschmaier (1959) S. 21.

[88] Vgl. Schmidt, GRUR 2001, 653 [657]; vgl. auch HABM-BK vom 19.9.2000, R-559/1999-1 – ADVANCED PICK.

[89] Nachweis bei Schreiner (1983) S. 11.

[90] Vgl. Chavanne in Saint-Gal, RIPIA 1968, 305 [315]; dazu Tietgen (1975) S. 16f.; vgl. auch Plaisant (1972) S. 3.

[91] Vgl. Tietgen (1975) S.56f.

[92] Für einen Überblick vgl. Schaeffer, FS von Mühlendahl, S. 127ff.

IV. Die Funktion der Händlermarke

Die Analyse eines Markentyps kommt nicht ohne die Betrachtung derjenigen tatsächlichen Funktionen der Marke aus, die für einen rechtlichen Schutz durch das Markenrecht in Betracht kommen.[248] Zwar wird der Erkenntnisgewinn einer Diskussion um die Funktion der Marke immer wieder in Zweifel gezogen. Gerade im vorliegenden Fall scheint sie jedoch prädestiniert dafür, den Fragen, die sich aus den neuen Möglichkeiten eines Markenschutzes für den Einzelhandel ergeben, eine Struktur zu geben.[249] Die Einführung der Einzelhandelsdienstleistungsmarke zieht unmittelbar die Frage nach der Grenze ihres Schutzes nach sich.

Als kleinster gemeinsamer Nenner der Diskussion um die Markenfunktionen[250] kann festgehalten werden, dass die ökonomische Funktion der Markierung eines Produktes in Bezug gesetzt wird zum Schutz, den das Markenrecht dieser vermittelt.[251] Das Postulat, hierbei eine möglichst große Deckung zwischen wirtschaftlicher Erscheinungsform und rechtlicher Regelung zu erzielen,[252] wird nicht um seiner selbst willen erhoben.

Die rechtliche Ordnung bzw. Zuweisung eines (Immaterialgüter-) Rechts stellt die Gewährung eines Monopols dar. Sie hat dann ihre Daseinsberechtigung, wenn sie einen Zusatznutzen gegenüber der Situation stiftet, die sich ohne rechtliche Regelung ergibt. Das Markenrecht ordnet im Wettbewerb, im Markt. Ein Zusatznutzen ist daher im Funktionieren des Marktes zu sehen, in der möglichst effizienten Allokation von Gütern. Auch beim Markenrecht handelt es sich um ein ausschließliches, ein Monopol vermittelndes Recht.[253] Solche Rechte können grundsätzlich das Funktionieren des Marktes befördern. Nach einem für das Patentrecht entwickelten Ansatz von C.C. *von*

---

[248] Vgl. Henning-Bodewig/Kur (1988) S.5.

[249] Vgl. Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [488].

[250] Nachweis bei Schreiner (1983) S. 416.

[251] Vgl. Sambuc, WRP 2000, 985; Beier (1986) S. 225 [226ff]; zu den Begrifflichkeiten Sack, GRUR 1972, 402.

[252] Vgl. Schreiner (1983) S. 415f; Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [488]; Fezer, WRP 2000, 1 [3f.].

[253] Vgl. Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [485].

Weizsäcker bewirkt eine Beschränkung auf einer Ebene des Wettbewerbs, der Produktionsebene, eine Anregung desselben auf einer höheren Ebene, der Innovationsebene. Erst durch die Beschränkung wird ein Anreiz geschaffen, am Markt überhaupt zu agieren.[254] Diese Theorie kann jedenfalls in manchen Aspekten auch für das Markenrecht herangezogen werden.[255]

Das Recht an der Marke wird als „Property Right" eingeordnet.[256] Ein „Property Right" oder Handlungsrecht ist ein exklusives Recht eines Wirtschaftssubjekts an Gütern, das dem Wirtschaftssubjekt zugeordnet wird. Diese Rechte können Externalitäten handelbar gestalten, das heißt, in einen Markt einbeziehen, und so die effizienteste Allokation in einem Markt erreichen.[257] Das Vorliegen einer Externalität bedeutet, dass eine Handlung direkt auf den Nutzen Dritter einwirkt. Die Theorie geht davon aus, dass bei Gütern dann eine optimale Allokation stattfindet, das heißt, dass sie dem Wirtschaftssubjekt zukommen, das aus ihnen den höchsten Nutzen ziehen kann, wenn für sie ein Markt besteht. Um einen solchen Markt zu schaffen, bedarf es handelbarer Rechte. Charakteristisch für diese Rechte ist, dass sie Güter mehr oder weniger exklusiv einem Wirtschaftssubjekt zuweisen, die vor der Zuweisung gänzlich ohne rechtliche Zuordnung waren.

Das Markenrecht erlaubt eine Produktdifferenzierung und die Kommunikation und Information zwischen Anbieter und Nachfrager.[258] Neben der Möglichkeit, Informationen effizient zu verteilen, bedeutet der Einsatz der Marke damit eine Senkung der Transaktionskosten des Anbieters und des Nachfragers.[259]

---

[254] Vgl. Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [485]; Henning-Bodewig/Kur (1988) S. 261; Schönfeld (1994) S. 228.

[255] Vgl. Schönfeld (1994) S. 233.

[256] Grundlegend Lehmann, GRURInt 1983, 356; vgl. auch Lehmann, GRUR 1984, 313 [315f]; ders., GRURInt 1986, 6 [14ff]; Van den Bergh/Lehmann, GRURInt. 1992, 588 [598]; Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [485ff]; Schönfeld (1994) S. 226ff.; Kaufmann (1986) S. 153ff.

[257] Nach Coase, Journal of Law and Economics 1960, 1ff.; vgl. auch Mas-Colell/Whinston/Green (1995) S. 357.

[258] Vgl. Schlussanträge GA Jacobs vom 13.9.1990 zu EuGH vom 17.10.1990, C-10/89, GRURInt 1990, 962 [965] - HAG II.

[259] Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481.

V. Der Inhalt der Einzelhandelsdienstleistung

Die Frage, welche Art von Tätigkeit die Eintragung einer Dienstleistungsmarke rechtfertigt, wurde von Anfang an als diffizil angesehen.[429] Was die Händlermarke betrifft, so wird die Frage der Zulässigkeit einer damit einhergehenden Erweiterung markenrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte im Rahmen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs als solche der inhaltlichen Bestimmbarkeit und Abgrenzbarkeit interpretiert.[430] Inhalt und Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts müssen im Interesse eines freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und des Markenrechts als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs für den Markeninhaber und etwaige Mitbewerber eindeutig erkennbar sein.[431]

Angesichts der wiederholt geäußerten Befürchtung, die Zulassung der Händlermarke könne zu einer unkontrollierten Erweiterung des Markenschutzes führen, der sich auf eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beziehe,[432] wird die inhaltliche Eingrenzung zur rechtlich und vor allem wirtschaftlich relevanten Daseinsfrage der Händlermarke.

Die inhaltliche Begrenzung erfolgt nach zwei Richtungen. Zunächst ist wesentlich, welchen Inhalt das Markenrecht selbst der Einzelhandelsdienstleistung gibt. Die Geltendmachung der Dienstleistung Einzelhandel impliziert einen gegenüber anderen Dienstleistungen und gegenüber Waren abzugrenzenden Inhalt. Zum anderen kann bzw. muss ein Anmelder seine Anmeldung innerhalb des Klassifizierungsverfahrens konkretisieren, um überhaupt eine Händlermarke zu erhalten. Dies führt zu einer weiteren Eingrenzung der einzelnen Händlerdienstleistung.

---

[429] Vgl. Althammer (1986) S. 351.

[430] Vgl. BPatG Vorlagebeschluss vom 15.10.2002, 24 W (pat) 214/01, GRUR 2003, 152 [155] – Einzelhandelsdienstleistungen.

[431] Vgl. BPatG Vorlagebeschluss vom 15.10.2002, 24 W (pat) 214/01, GRUR 2003, 152 [155] – Einzelhandelsdienstleistungen mit Verweis auf EuGH vom 4.10.2001, C-517/99, GRUR 2001, 1148 [1149], Rn. 21 – Bravo.

[432] Vgl. Stellungnahme des Präsidenten des HABM in HABM-BK R 46/1998-2, ABl. HABM 2000, 730 – GIACOMELLI SPORT, Rn. 9; Grabrucker in GRUR 2001, 623 [629]; BPatG vom 12.8.2002, 29 W (pat) 80/02, GRUR 2003, 157 [161] – smartweb; BPatG Vorlagebeschluss vom 15.10.2002, 24 W (pat) 214/01, GRUR 2003, 152 [155] – Einzelhandelsdienstleistungen.

A. Definitionsansätze

Im Folgenden werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, bevor eine eigene Abgrenzung und Inhaltsbestimmung der Dienstleistung Einzelhandel versucht wird.

1. Die Nizzaer Klassifikation

Das „Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken“ wird herangezogen, um den Inhalt der Tätigkeit des Einzelhändlers zu beschreiben, und so unter den markenrechtlichen Dienstleistungsbegriff zu subsumieren.

Das Nizzaer Abkommen ist ein 1957 geschlossener multilateraler Vertrag im Rahmen des PVÜ. Das Abkommen beinhaltet eine Klasseneinteilung. Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen werden soll, werden von den Vertragsparteien der Nizzaer Klassifikation einheitlich in einzelne Klassen eingeteilt. Die Klassifikation beschreibt Waren und Dienstleistungen durch Klassenüberschriften, Oberbegriffe, Anmerkungen und eine alphabetische Liste. Seit 1. Januar 2002 ist die achte Ausgabe in Kraft, ab 1.1.2007 ist es die Neunte.

a) Inhalt einer Definition nach der Nizzaer Klassifikation

Die Klassifikation von Nizza benennt in den erläuternden Anmerkungen der achten Ausgabe[433] in der offiziellen englischen Version (vgl. Art 1 IV des Abkommens von Nizza):

„Class 35 Advertising; business management; business administration; office functions. […]
This class includes, in particular:
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; […]
This class does not include, in particular:

[433] Allgemein zur 8. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation: von Bomhard/Pohlmann in Mitt. 2001, 546.

the activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called commercial enterprise; […]".[434]

In der – nicht authentischen - deutschen Übersetzung[435] wird daraus:

„Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten. […]
Diese Klasse enthält insbesondere:
Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; […]
Diese Klasse enthält insbesondere nicht:
Tätigkeiten eines Unternehmens, dessen Hauptaufgabe der Verkauf von Waren ist, d.h. eines sogenannten Handelsunternehmens; […]".[436]

In der neunten Ausgabe der Nizzaer Klassifikation, die am 1. Januar 2007 in Kraft treten wird, wird die entsprechende Passage wie folgt gefasst:

„This class includes, in particular:
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, e.g., through web sites or television shopping programmes; […]"
Der Zusatz: "This class does not include, in particular: the activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called commercial enterprise; […]" wird gelöscht.[437]

Der Text liefert eine eigene Definition von Einzelhandelsdienstleistungen. Er hat als Vorbild die Definition von „retail service", wie sie sich aus der Praxis des USPTO ergibt,[438] und in der es heißt: "[G]athering together various products, making available a place for purchasers to select goods, and providing any other necessary means for consummating purchases, constitutes

---

[434] Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 8th edition.

[435] Nach HK-MarkenR, Anhang 5.

[436] HK-MarkenR, Anhang 5.

[437] Änderungen durch das Committee of Experts of the Nice Union, 20th session von 10. – 14.11.2005; CLIM/CE/20; vgl. auch Weiden, GRUR 2006, 124 [125].

[438] Vgl. Cimoli/Grabrucker (2003) S. 168.

the performance of a service. Marks which identify such services are registrable as service marks." [439]

Überwiegend werden die Erläuternden Anmerkungen so interpretiert, dass sie die Einzelhandelsdienstleistung umfassen. „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern;" wird als Definition der Einzelhandelsdienstleistung herangezogen.[440]

Der einschränkende Zusatz, diese Klasse enthalte nicht die „Tätigkeit eines Unternehmens, dessen Hauptaufgabe der Verkauf von Waren ist, d.h. eines so genannten Handelsunternehmens", wird als gegen den Schutz von Einzelhandelsdienstleistungen sprechend gedeutet.[441] Zum Teil wird er auch als Klarstellung gesehen, dass die reine Absatz- bzw. Verkaufstätigkeit dem Dienstleistungsschutz nicht zugänglich ist[442] oder auch so interpretiert, dass davon nur die Großhändler, nicht aber die Einzelhändler umfasst seien.[443]

b) Diskussion

Der Wortlaut der erläuternden Anmerkungen ist nicht eindeutig.[444] Schon wenn man nur den Kernsatz „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern;" betrachtet, wird nicht klar, wer der „Dritte" ist. Wenn „Dritter" alleine der Verbraucher sein soll, müsste im Übrigen nicht zwischen „Dritten" und „Verbrauchern" unterschieden werden. Die WIPO erläutert selbst, dass „Dritte" zum Beispiel den Verbraucher oder den Produzenten der angebotenen Waren, nicht aber den Händler umfasse.[445]

---

[439] Vgl. McCarthy (2005) §16:47.

[440] Vgl. Grabrucker, MarkenR 2002, 361 [364].

[441] Vgl. v. Bomhard/Pohlmann, Mitt. 2001, 546 [548]; Weiler, WRP 2006, 195 [200].

[442] Vgl. BPatG Vorlagebeschluss vom 15.10.2002, 24 W (pat) 214/01, GRUR 2003, 152 [154] – Einzelhandelsdienstleistungen; Grabrucker, MarkenR 2002, 361 [364]; Marshall (2000) S. 172.

[443] Vgl. Grabrucker, GRUR 2001, 623 [629].

[444] Vgl. auch Weiler, WRP 2006, 195 [200].

[445] WIPO Nice Union Report des Commitee of Experts der 17th session vom 10.11.1995, CLIM/CE/XVII/5 , S. 5

VI. Formelle Eintragungsvoraussetzungen der Händlermarke

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion um die Händlermarke ist die Frage, in welcher Form die Dienstleistung des Einzelhändlers in das jeweilige Register einzutragen ist. Dies führt dazu, dass die Problematik der Händlermarke überwiegend als Problem der Klassifizierung gesehen wird.[729]

Zunächst sind Waren und Dienstleistungen so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware und Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung möglich ist (§ 14 Markenverordnung; Regel 2 II Durchführungsverordnung zur GMV). Wegen des Charakters des Markenregisters als öffentliches Register, das Dritte schnell, umfassend und unmissverständlich über die darin erfassten Waren und Dienstleistungen unterrichten soll, muss die Angabe der Waren und Dienstleistungen bestimmt und eindeutig sein.[730] Aus der Gewährleistung der Herkunftsfunktion der Marke ergibt sich, dass Inhalt und Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts sich für Markeninhaber und etwaige Mitbewerber eindeutig und zweifelfrei aus dem Register ergeben müssen.[731]

Nach Ansicht des Bundespatentgerichts folgt aus den verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Bestimmtheitsgrundsatz die Notwendigkeit, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eindeutig und bestimmt zu fassen. [732] Sowohl Art. 20, 19 IV GG als auch Art. 6 EUV forderten im Rahmen des Rechtsstaatsprinzips die Bestimmtheit von Verwaltungsakten. Um den Schutzgegenstand einer Marke zu bestimmen, bedürfe es daher der hinreichend klaren Beschreibung des Registereintrags. Sowohl die Interessen des Anmelders, der einen Anspruch im Rahmen der Gesetze auf ein durch den Verwaltungsakt vermitteltes Recht habe, als auch der Wettbewerber und des

---

[729] Vgl. Eisenführ/Schennen (2003) Art. 28 Rn. 35ff; BPatG vom 27.9.2005, 24 W (pat) 214/01 – Einzelhandelsdienstleistungen II.

[730] Vgl. BGH vom 2.5.1985, I ZB 8/84, GRUR 1985, 1055 [1056] – Datenverarbetungsprogramme als Ware.

[731] Vgl. EuGH vom 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, Rn. 34f; 47ff – Sieckmann; vgl. auch Haedicke, GPR 2006, 30 [31].

[732] Vgl. BPatG vom 12.8.2002, 29 W (pat) 80/02, BPatGE 46, 21; GRUR 2003, 157 [160] – smartweb.

Staats als Wächter über ungerechtfertigte Monopolbildungen und die markenrechtlichen Eingriffstatbestände seien nur so in Einklang zu bringen.

Aus dem Grundsatz der Rechtssicherheit folgt auch, dass es, soll eine bestimmte Dienstleistung eingetragen werden, nicht zulässig ist, diese im Hinblick auf bestimmte Bedingungen der Leistung oder der Benutzung der Marke zu beschränken. Die Klarheit des Registers erfordert eine Einschränkung nach objektiven Gesichtspunkten. Es können nicht einzelne Merkmale ausgeschlossen werden.[733]

Die sich daraus ergebenden Mindestanforderungen an die Konkretisierung der Dienstleistung werden ergänzt durch die Möglichkeit des Anmelders, durch weitere Angaben eine Eingrenzung seiner Dienstleistung zum Zeitpunkt der Anmeldung, als auch anlässlich einer späteren Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, etwa in Reaktion auf einen Widerspruch, zu erreichen. Auch unter diesem Aspekt werden im Folgenden mehrere Arten der Konkretisierung aufgezeigt.

A. Die Konkretisierung nach Art der Waren

Der EuGH verlangt in der Sache *Praktiker* eine Konkretisierung hinsichtlich der Art der Waren, die der Einzelhändler anbietet. Dies entspricht einer Beschreibung des Sortiments. Seine eigenständige Argumentation erklärt das Konkretisierungserfordernis rein praktisch damit, dies erleichtere die Anwendung der Regelungen über die relativen Schutzhindernisse (Art.4 I MarkenRL), die Ausschließlichkeitsansprüche (Art. 5 I MarkenRL) und den Verfall (Art. 12 I MarkenRL).[734]

Der EuGH folgt damit in der Begründung nicht dem Generalanwalt. Der Generalanwalt leitet das Konkretisierungserfordernis zwar ebenfalls aus dem auf der Eintragung der Marke beruhenden System der Markenrichtlinie her. Um die Eintragungsbehörden und die Öffentlichkeit über die Reichweite des Schutzes der einzutragenden Marke nicht im Unklaren zu lassen, hält er jedoch eine Präzisierung für notwendig, die sachlich den Anforderungen, die

[733] Vgl. EuGH vom 12.2.2004, C-363/99, GRUR 2004, 674, Rn. 114f. – Postkantoor.

[734] EuGH vom 7.7.2005, C-418/02 - Praktiker, Rn. 51; zustimmend Weiler, WRP 2006, 195 [202].

VII. Rechtserhaltende Benutzung der Händlermarke

A. Generelle Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung

Eine Benutzung nach §26 MarkenG liegt dann vor, wenn die Marke als solche rechtserhaltend[808] verwendet wird. Der Benutzungszwang soll ausschließen, dass über reine Formalanmeldungen Markenschutz erlangt wird, ohne dass die Marke tatsächlich ihren Funktionen gemäß gebraucht wird.[809] Über die Hauptfunktion der Marke, der Garantie der Ursprungsidentität, soll ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert werden.[810]

Eine funktionsgemäße Benutzung umfasst daher jede Form, die der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung ansieht. Der zeichenmäßige Hinweis kann durch eine sonstige Präsenz auf dem Markt für die Ware ersetzt werden.[811] Hierbei ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen, die nach der Art der Leistung, den Merkmalen des jeweiligen Marktes und dem Umfang und der Häufigkeit der Benutzung zu beurteilen sind.[812] Diese sind am Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen.[813] Entscheidend ist jeweils nur, dass das Zeichen

[808] In Abgrenzung zur rechtsverletzenden Benutzung, Fezer (2001) §26 Rn. 3; Ingerl, WRP 2002, 861.

[809] Vgl. EuGH vom 27.1.2004, C-259/02, Rn. 26 - La Mer.

[810] Vgl. EuGH vom 11.3.2003, C-40/01, GRUR 2003, 425, Rn. 43 – Ansul.

[811] Vgl. EuGH vom 11.3.2003, C-40/01, GRUR 2003, 425, Rn. 39, 42 – Ansul.

[812] Vgl. BGH vom 18.5.1995, I ZR 99/93, GRUR 1995, 583 [584] - Montana; EuGH vom 11.3.2003, C-40/01, GRUR 2003, 425, Rn. 38f. – Ansul; EuGH vom 27.1.2004, C-259/02, Rn. 22 – La Mer.

[813] BGH vom 9.2.1995, I ZB 5/93, GRUR 1995, 347 – Tetrasil und BGH vom 6.5.1999, I ZB 54/96, GRUR 1999, 995 – HONKA.

nach dem Verkehrsverständnis[814] tatsächlich im Wettbewerb eingesetzt wird[815].

B. Die Benutzung der Dienstleistungsmarke

An die rechtserhaltende Benutzung der Händlermarke nach §26 MarkenG, Art. 15, 43 II, III GMV sind die Anforderungen an eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung von Dienstleistungsmarken zu stellen.

Die Markierung setzt das Vorhandensein eines materiellen Objektes als Gegenstand voraus. Wegen der Immaterialität der Dienstleistung ist ein Anbringen der Marke am Leistungsträger nicht möglich. Daher kommen als Träger von Markenzeichen lediglich die internen und externen Kontaktsubjekte und –objekte bzw. Produktionsfaktoren in Frage.[816] Interne Produktionsfaktoren sind Gebäude, Fahrzeuge,[817] alle Betriebsmittel, mit denen der Abnehmer in Berührung kommt, Schriftstücke, sowie das durch den Dienstleister eingesetzte Personal.[818]

Lediglich wenn die Dienstleistung mittels externer Produktionsfaktoren erbracht wird, kann eine Benutzung durch Anbringen auf diesen Produkten erfolgen.[819] Externe Produktionsfaktoren sind solche, die vom Abnehmer oder Nutzer einer Dienstleistung in den Produktionsprozess eingebracht werden.[820] Daneben ist eine Benutzung in der Werbung für die Dienstleistung üblich.[821]

---

[814] St. Rspr., vgl. BGH vom 18.5.1995, I ZR 99/93, GRUR 1995, 583 – Montana.

[815] BGH vom 9.2.1995, I ZB 5/93, GRUR 1995, 347 – Tetrasil.

[816] Vgl. Maleri (1997) S. 239.

[817] Bsp. nach Graumann (1983) S. 146.

[818] Vgl. Maleri (1997) S. 239; Plaisant (1972) S. 4.

[819] Vgl. Schreiner (1983) S. 367; Graumann (1983) S. 147.

[820] Vgl. Scheuch (2002) S. 13.

[821] Dazu Schreiner (1983) S. 367.

VIII. Schutzbereich und Verwechslungsgefahr

Der Schutzbereich einer Marke wird danach bestimmt, gegen welche anderen Marken sie sich im Verletzungsfall durchzusetzen vermag, §14 MarkenG. Gleichzeitig ist nach Artikel 8 I b GMV bzw. §9 I Nr. 1, 2 MarkenG die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke kollidiert. Beide Kollisionstatbestände sind identisch ausgestaltet. Sie basieren darauf, dass eine Marke wegen der Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, wobei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr einschließt, dass die jüngere mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll dessen Umfang genauer bestimmen. Bereits nach dem Wortlaut ist diese Bestimmung nicht anzuwenden, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht. [838]

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.[839] Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen

[838] EuGH vom 11. November 1997, C-251/95, GRUR 1998, 387, Rn. 18 – Sabèl/Puma.

[839] EuGH vom 11. November 1997, C-251/95, GRUR 1998, 387, Rn. 22 – Sabèl/Puma; EuGH vom 22. Juni 1999, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, Rn. 18 – Lloyd Schuhfabrik.

höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt [840]

Da außerdem die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, genießen Marken, die – von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt – eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.[841]

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen[842] Eine Verwechslungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.[843]

Dabei ist das Verständnis des durchschnittlich aufmerksamen, informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers des für die wechselseitigen Waren und Dienstleistungen relevanten Markts zugrunde zu legen.[844]

Aus den obigen Grundsätzen ist zu folgern, dass eine verallgemeinernde Aussage über die Verwechslungsgefahr von Händlermarken mit anderen Marken nicht möglich ist. Hingegen können anhand der von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien Aussagen zur Ähnlichkeit der Dienstleistung Handel mit anderen Dienstleistungen und Waren getroffen werden.

---

[840] EuGH vom 29. September 1998, C-39/97, GRUR 1998, 922, Rn. 17 – Canon; EuGH vom 22. Juni 1999, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, Rn. 19 – Lloyd Schuhfabrik.

[841] EuGH vom 11. November 1997, C-251/95, GRUR 1998, 387, Rn. 24 – Sabèl/Puma; EuGH vom 29. September 1998, C-39/97, GRUR 1998, 922, Rn. 18f. – Canon; EuGH vom 22. Juni 1999, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, Rn. 20f. – Lloyd Schuhfabrik.

[842] EuGH vom 29. September 1998, C-39/97, GRUR 1998, 922, Rn. 23 – Canon.

[843] EuGH vom 29. September 1998, C-39/97, GRUR 1998, 922, Rn. 29 – Canon mit Verweis auf EuGH vom 11. November 1997, C-251/95, GRUR 1998, 387, Rn. 16ff – Sabèl/Puma; EuGH vom 22. Juni 1999, C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, Rn. 17 – Lloyd Schuhfabrik.

[844] EuGH vom 16. Juli 1998, C-210/96, GRUR Int. 1998, 795, Rn. 31, 37 - Gut Springenheide.

X. Verfassungsrechtliche Einordnung der Händlermarke

Die Einführung der Händlermarke wird auch unter verfassungsrechtlichen Anforderungen diskutiert.[959]

A. Das Eigentumsrecht

Nach der Rechtsprechung des BVerfG handelt es sich bei der schutzfähigen, rechtmäßig eingetragenen Marke um ein durch Art. 14 I GG geschütztes Recht.[960] Diese Ansicht wird von der herrschenden Meinung im Schrifttum geteilt.[961]

Das diese Ansicht begründende Urteil des BVerfG betrifft die Bestandsgarantie des Art. 14 GG.[962] Die Benutzung einer Marke wird als Gebrauchmachen der allgemeinen Gewerbefreiheit angesehen, die keiner weiteren staatlichen Legitimation bedarf.[963] In der Marke wird ein Geschäftswert zulasten des freien Wettbewerbs monopolisiert und dem Inhaber zur freien Verwertung zuerkannt. Neben dem alleinigen Verfügungsrecht ist die Marke ein Instrument für den Bestand und die Erhaltung des betrieblichen Vermögens. Da Art. 14 GG dem Grundrechtsträger einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich erhalten soll, der auch seine

---

[959] Vgl. Grabrucker, MarkenR 2002, 361 [367]

[960] Vgl. BVerfG vom 22.5.1979, BVerfGE 51, 193, NJW 1980, 383 – Schlossberg; dazu Fechner (1999) S. 155ff.; Krieger, GRUR 1980, 335; Kraft, GRUR 1980, 416 [419]; Hefermehl/Ipsen/Schluep/Sieben (1979) S. 159 [166]; bestätigt durch BVerfG vom 8.3.1988, 1 BvR 1092/84, BVerfGE 78, 58 – Ausstattung und BVerfG vom 24.11.2004, 1 BVR 1306/02, GRUR 2005, 261 – ad-acta.de.

[961] Vgl. Fechner (1999) S. 152ff; Fezer (2001) Einl. Rn. 22ff.; Ingerl/Rohnke (2003) Einl. Rn.1; §14 Rn. 8; Berkemann in Umbach/Clemens (2002) Art. 14 Rn. 153; Brun-Otto Bryde in Von Münch/Kunig (2000) Art. 14 Rn. 17; Papier/Dippel, GRUR 1991, S. 639 [640]; Kazemi/Leopold, MMR 2004, 287 [289].

[962] Zum Eigentumsrecht auf europäischer Ebene vgl. Rengeling (1993) S. 30ff.

[963] BVerfG vom 22.5.1979, BVerfGE 51, 193 [217] – Schlossberg; Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481 [484].

wirtschaftliche Betätigung umfasst, ist das durch die Marke geschaffene Vermögensrecht als Ausdruck des Leistungswillens des Grundrechtsträgers von Art. 14 GG zu schützen. [964]

Auf europäischer Ebene weitet Art. 17 II der Charta der Grundrechte der Europäischen Union das Eigentumsrecht des Art. 17 der Charta[965] (II-77 der Verfassung) ausdrücklich auf das geistige Eigentum aus.

Durch die Ausdehnung des Markenschutzes auf die Tätigkeit des Einzelhandels wird nach einer Ansicht die Gewerbefreiheit des Inhabers einer Händlermarke verwirklicht, wohingegen die Freiheit von Inhabern bestehender Marken dann eingeschränkt wird, wenn die Zulassung deren Markenschutz inhaltlich beschränkt. Die sachgerechte Einschränkung des Schutzes der Händlermarke wird nach diesem Modell als Frage der Schutzrechtskonkordanz behandelt. Anhand der beiden Parameter der „bewussten" Einschränkung des möglichen Ähnlichkeitsbereichs der Handelsdienstleistung mit Waren und der Konkretisierung der Dienstleistung bei der Eintragung wird ein sachgerechter Ausgleich gesucht.[966]

Trotz der argumentativen Anknüpfung des Markenschutzes an die Gewerbefreiheit wird die Frage der Zuerkennung einer Marke bzw. der Schutz bestehender Marken an Art. 14 GG gemessen.[967] Der verfassungsrechtliche Aspekt lässt sich daher zum einen bezüglich der bestehenden Marken und zum anderen bezüglich der neuen Händlermarke diskutieren.

Die Anerkennung der Händlermarke geschieht im Kontext der Bestimmung über Art und Inhalt der Dienstleistung, die durch eine eingetragene Marke nach der Markenrichtlinie geschützt werden kann.[968] Die Markenrichtlinie ist selbst ein Instrument der Angleichung von Rechtsvorschriften zum Abbau von Behinderungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs nach Art. 28 und 49 EG.[969] Die Tatsache, dass die Anerkennung der Händlermarke Teil der Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten ist, enthebt sie nicht der

---

[964] BVerfG vom 22.5.1979, BVerfGE 51, 193 [217, 218] – Schlossberg.

[965] Vgl. dazu Knecht (2004) S. 172.

[966] Vgl. Grabrucker, MarkenR 2002, 361 [367]; BPatG vom 12.8.2002, 29 W (pat) 80/02, BPatGE 46, 21; GRUR 2003, 157 [160] – smartweb.

[967] BVerfG vom 22.5.1979, BVerfGE 51, 193 – Schlossberg; auf Art. 12 GG abstellend Tietgen (1975) S. 52f.

[968] Vgl. EuGH C- 418/02, Rn. 31 – Praktiker.

[969] Präambel der MarkenRL; EuGH C- 418/02, Rn. 26 – Praktiker.

XI. Die Handelswarenmarke

Die zweite Markenkategorie des Einzelhandels, die Handelswarenmarke, soll im Folgenden dargestellt werden. Das Interesse zur - erneuten[994] - Darstellung dieser Markenkategorie ergibt sich aus den Implikationen, die sich für die Handelswarenmarke aus der Einführung der Händlermarke ergeben.

Die Einzelhändler versuchten vor Einführung der Händlermarke durch Eintragung einer Warenmarke für das, was aus heutiger Sicht als die Dienstleistung des Einzelhändlers angesehen wird, einen markenrechtlichen Schutz zu erlangen. Sie durften sich darin durch die Rechtsprechung, die die Dienstleistung des Einzelhandels als unselbständig und damit nicht schutzfähig ablehnte, bestätigt fühlen. Diese argumentierte in *Lodenfrey*, es lasse sich nicht feststellen, dass die Anmelderin für die streitigen Leistungen („Dienstleistungen eines Kaufhauses“) keinen zeichenrechtlichen Schutz genieße. Sie habe lediglich einen im Gesetz nicht vorgesehenen Weg, nämlich die Anmeldung einer Dienstleistungsmarke statt einer Handelswarenmarke, gewählt.[995]

Eine typische Markenstrategie eines Einzelhändlers bestand darin, das Unternehmenskennzeichen für eine Vielzahl von Waren, die mehr oder weniger das gesamte angebotene Sortiment abdeckten, als Warenmarke anzumelden. Das Warenverzeichnis dieser Marken umfasste eine enorme Anzahl von Einzelwaren.[996] Daneben wurden zum Teil anders lautende Handelswarenmarken für einzelne Produkte eingetragen. Während die für einzelne Handelswarenmarken eingetragenen Produkte auf diesen angebracht wurden, geschah dies bezüglich des zur Marke aufgewerteten Unternehmenskennzeichens nur zum Teil. Dies war Ausfluss der Marketingstrategie, nur die Händlermarke anstelle einer Vielzahl von Handelswarenmarken zu bewerben und damit eine hohe Kundenbindung an die Einkaufstätte unter gleichzeitiger Senkung der Kommunikationskosten zu erreichen.[997]

---

[994] Vgl. u.a. Tietgen (1975).

[995] Vgl. BPatG vom 3.8.1984, 25 W (pat) 51/81, BPatGE 26, 237 [242] – Lodenfrey.

[996] Vgl. Tietgen (1975) S. 50f.

[997] BPatG vom 19.11.2002, 27 W (pat) 4/01, Mitt. 2003, 423 – NORMA.

Die Strategie versucht, auf einer Warenmarke aufbauend den Schutz einer Dienstleistung zu erreichen. Diese schon im Ansatz problematische Grundkonstellation und deren Folgen sind angesichts der Einführung der Händlermarke zu überprüfen und darzustellen.

A. Die Warenmarke des Einzelhandels

Die Handelswarenmarke wurde zum Teil auch als Händlermarke bezeichnet.[998] Auch dient der Begriff Handelsmarke zum Teil als Oberbegriff für Handelswarenmarke und Händlermarke.[999] Zum Teil werden gleichbedeutend mit Handelswarenmarke die Begriffe Hausmarke, Verteilermarke und Eigenmarke gebraucht,[1000] zum Teil haben diese von der Handelswarenmarke abweichende Inhalte.

Die Handelswarenmarke wurde ohne die Trennung zwischen Kennzeichen und gekennzeichnetem Produkt definiert als Gut, das von einem Händler oder einer Gruppe von Händlern mit dem eigenen Markenzeichen gekennzeichnet ist.[1001] Nach einer Definition handelt sich um Marken, deren Rechtsinhaber Handelsunternehmen sind.[1002] Das Kriterium der Markeninhaberschaft ist jedoch zum einen angesichts der Nichtakzessorietät der Marke zum Geschäftsbetrieb ein wenig aussagekräftiges, zum anderen können sowohl Hersteller als auch Händler Handelswarenmarken besitzen.[1003]

Daher erscheint die Definition, wonach es sich um ein Warenkennzeichen handelt, mit dem ein Handelsunternehmen oder eine Handelsorganisation Waren versieht bzw. versehen lässt,[1004] vorzugswürdig. Die Bestimmung über die Richtung und Gestaltung des absatzpolitischen Instrumentariums liegt bei

---

[998] Vgl. Tietgen (1975).

[999] Vgl. Metzler (1967) S. 47.

[1000] Vgl. Angehrn (1969) S. 11.

[1001] Vgl. Schott (1974) S. 3; Dumke (1996) S. 19.

[1002] Vgl. Meister, WRP 2003, 1389 [1405]; Koppe (2003) S. 20.

[1003] Vgl. Lauer (2001) S: 22.

[1004] Katalog E (1975) S. 27 Stichwort „Handelsmarke“; Bruhn (2001) S. 9.

XII. Ergebnis

Die Händlermarke ist nun ein formales Registerrecht, dem nach langem Verwehren eine Entwicklungsbegünstigung gewährt wird.[1129] Es fällt auf einen fruchtbaren Boden von gewerblichen Einzelhandelstätigkeiten, die ihres markenrechtlichen Schutzes harren. Um zum wettbewerbsfördernden Rechtsmonopol[1130] zu werden, benötigt es die gleichen Ausgangsbedingungen wie seine älteren Artgenossen. Dazu gehört die Möglichkeit, die von der Marke geschützte Dienstleistung des Einzelhandels in vollem Umfang kommunizieren zu können.

Die Rechtsprechung und die überwiegende Meinung in der Literatur gingen selbst nach der Einführung der Dienstleistungsmarke davon aus, dass Tätigkeiten, die einen Bezug zu dem Absatz von Waren durch einen Händler haben, gegenüber diesem unselbständig sind, so dass der Einzelhändler zwar eine Warenmarke, nicht jedoch eine Dienstleistungsmarke für die Kennzeichnung seiner Leistungen erwerben konnte. Diese Situation änderte sich zunächst auf europäischer Ebene dadurch, dass die damalige zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke für die als Dienstleistung aufgefasste Tätigkeit eines Einzelhändlers zuließ.

Dies führte zu einer Periode, in der sowohl nationale europäische Markenämter, als auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Eintragungsfähigkeit und die Voraussetzungen der Eintragbarkeit einer Handelsdienstleistungsmarke oder Händlermarke unterschiedlich beurteilten. In der Folge wurde der EuGH mit der Frage nach einem Dienstleistungsmarkenschutz für den Einzelhandel befasst. Er äußerte sich zustimmend und legte die formellen Voraussetzungen der Eintragbarkeit der Händlermarke fest, ohne detailliert auf den Inhalt, den Schutzumfang oder das Verhältnis der Händlermarke zu anderen Marken einzugehen.

Weder die Markengesetze, noch der dem EG-Vertrag zugrunde liegende Dienstleistungsbegriff, noch die erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation enthalten eine umfassende markenrechtliche Dienstleistungsdefinition. Insbesondere stellt die Nizzaer Klassifikation keine

[1129] Vgl. Ulmer (1929), S. 63ff.

[1130] Vgl. Lehmann, GRURInt 1983, 356 [360ff].

zwingenden materiellen Voraussetzungen für das Vorliegen einer Einzelhandelsdienstleistung auf. Mit einer Dienstleistungsmarke ist eine Tätigkeit dann zu bezeichnen, wenn und soweit die zugrunde liegende Tätigkeit am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, von den beteiligten Verkehrskreisen als Dienstleistung angesehen wird und selbständig ist.

Selbständig ist eine Leistung dann, wenn sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise von anderen Leistungen, Waren und Dienstleistungen, zu unterscheiden ist. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.[1131] Dies erfordert, dass Inhalt und Grenzen einer markierten Leistung von außen erkennbar sind.

Der Einzelhandel nimmt am wirtschaftlichen Verkehr teil. Er kann auch als Dienstleistung angesehen werden. Eine Dienstleistung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass ihre Leistung immateriell erfolgt, das heißt nicht an ein stoffliches Erzeugnis gebunden ist, und dass sie an von außen zugeführten Faktoren erbracht wird. Was die Immaterialität betrifft, so ist der Einzelhandel als Dienstleistung in erster Linie von den Waren, die durch ihn vertrieben werden, abzugrenzen. Dies wird dadurch erschwert, dass die Dienstleistung des Händlers im Kern aus Sicht des Nachfragers darin besteht, ihm bestimmte Waren und andere Güter zukommen zu lassen. Der nutzenstiftende Vorgang für Händler wie Nachfrager ist der – für sich genommen immaterielle – Absatz von Waren an den Nachfrager. Gleichzeitig aber verwirklicht sich erst durch den Absatz das wirtschaftliche Potential einer stofflichen Ware.

Während sich die Nutzenstiftung des Absatzes der einzelnen Ware aber schon durch den ersten Absatz durch den Hersteller verwirklicht, ist die spätere Nutzenstiftung durch weitere Absatzvorgänge nicht mehr an die Existenz der materiellen Ware geknüpft, sondern an die zusätzlichen Leistungen, die ein Händler im Hinblick auf den Absatz einer Ware erbringt. Daher besteht eine auf den Absatz von Waren gerichtete Dienstleistung des Einzelhändlers. Diese Anerkennung impliziert die Selbständigkeit des Einzelhandels als solches als Dienstleistung.

Die Einzelhandelsdienstleistung ist in ihren Erscheinungsformen äußerst heterogen. Daher sind alle möglichen Formen des Einzelhandels umfasst,

[1131] Ständige Rechtsprechung des EuGH, vgl. EuGH vom 29.9.1998, C- 29/97 – Canon.

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

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

Band 744: Julian Fuchs: **Die Marke des Einzelhandels**
2006 · 278 Seiten · ISBN 3-8316-0633-1

Band 743: Tanja Rippberger: **Zur Frage der Kompetenz der Landesverfassungsgerichte zur Überprüfung formellen und materiellen Bundesrechts**
2006 · 320 Seiten · ISBN 3-8316-0604-8

Band 742: Christopher Maierhöfer: **Geschmacksmusterschutz und UWG-Leistungsschutz** · Ein Vergleich unter Berücksichtigung des Konkurrenzverhältnisses
2006 · 242 Seiten · ISBN 3-8316-0588-2

Band 741: Philipp Strümpell: **Die übertragende Sanierung innerhalb und außerhalb der Insolvenz**
2006 · 260 Seiten · ISBN 3-8316-0566-1

Band 740: Moritz Freiherr von Hutten: **Rundfunkfreiheit und Programmfreiheit nach bayerischem Verfassungsrecht und Grundgesetz – das Ende des bayerischen Sonderwegs?**
2006 · 196 Seiten · ISBN 3-8316-0563-7

Band 739: Thilo von Bodungen: **Vertrags-, kartell- und wettbewerbsrechtliche Aspekte von Kundenbindungssystemen in Form von Bonussystemen**
2006 · 208 Seiten · ISBN 3-8316-0559-9

Band 738: Frank Lenhard: **Vertragstypologie von Softwareüberlassungsverträgen** · Neues Urhebervertragsrecht und neues Schuldrecht unter Berücksichtigung der Open Source-Softwareüberlassung
2006 · 488 Seiten · ISBN 3-8316-0539-4

Band 737: Sebastian Franck: **Die Verjährung erbrechtlicher Ansprüche nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz** · Eine Untersuchung zum Einfluss des neuen Verjährungsrechts auf erbrechtliche Ansprüche
2005 · 172 Seiten · ISBN 3-8316-0514-9

Band 736: Erik Ahnis: **Verwaltungsvollmacht und Aktionärskontrolle** · Voraussetzungen und Grenzen der Verwaltungsvollmacht auf deutschen Online-Hauptversammlungen sowie Vorschläge zur Stärkung der Kontrolle der Verwaltung
2005 · 396 Seiten · ISBN 3-8316-0532-7

Band 735: Sabine Demangue: **Intellectual Property Protection for Crop Genetic Resources** · A Suitable System for India
2005 · 560 Seiten · ISBN 3-8316-0517-3

Band 734: Veronika Sadlonova: **Vorgaben des Acquis Communautaire für den Bereich des Patentrechts**
2005 · 270 Seiten · ISBN 3-8316-0516-5

Band 733: Caroline Picot: **Elektronische B2B-Marktplätze im deutschen Kartellrecht**
2005 · 244 Seiten · ISBN 3-8316-0498-3

Band 732: Eckart Warnke: **Rechtsmangelhafte Software und Nacherfüllungsanspruch aus § 439 BGB**
2005 · 256 Seiten · ISBN 3-8316-0489-4

Band 731: Frank Fellenberg: **Die amtshaftungsrechtliche Vertrauenshaftung für fehlerhafte Genehmigungen und Auskünfte**
2004 · 245 Seiten · ISBN 3-8316-0470-3

Band 730: Nikolaus Helbig: **Die Verwertung von Sportereignissen im Fernsehen**
2005 · 215 Seiten · ISBN 3-8316-0456-8

Band 729: Gert Riedel: **Das Spannungsverhältnis zwischen markenmäßigem Gebrauch und vergleichender Werbung**
2004 · 210 Seiten · ISBN 3-8316-0440-1

Band 728: Sonja Schoch: **Die Auslegung der Ausnahmetatbestände des Haager Kindesentführungs-Übereinkommens** · Ein Vergleich der US-amerikanischen und deutschen Rechtsprechung
2004 · 435 Seiten · ISBN 3-8316-0430-4

Band 727: Roman Sedlmaier: **Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme**
2004 · 332 Seiten · ISBN 3-8316-0423-1

Band 726: Hedda Hetzel: **Gemeinwohlsicherung im Rahmen von Marktöffnungsprozessen. Auf dem Weg zu einer europäischen Daseinsvorsorgepolitik** · Unter besonderer Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs
2004 · 310 Seiten · ISBN 3-8316-0416-9

Band 725: Susanne Nothhafft: **Partizipation durch Mediation** · Wege zur Konfliktlösung in der Zivilgesellschaft
2004 · 300 Seiten · ISBN 3-8316-0410-X

Band 724: Bernhard Laas: **Der wettbewerbsrechtliche Schutz von Geschäftsmethoden** · Der Leistungsschutz nach der Reform des UWG
2004 · 300 Seiten · ISBN 3-8316-0407-X

Band 723: Imme Roxin: **Die Rechtsfolgen schwerwiegender Rechtsstaatsverstöße in der Strafrechtspflege** · 4., durchgesehene Auflage
2004 · 300 Seiten · ISBN 3-8316-0400-2

Band 722: Anastasia Papadelli: **Der Interessenausgleich im griechischen und im deutschen Recht der Forderungspfändung**
2004 · 353 Seiten · ISBN 3-8316-0393-6

Band 721: Barbara Holzner: **Die Änderung von Sorgerechtsentscheidungen gem. § 1696 Abs. 1 BGB**
2004 · 286 Seiten · ISBN 3-8316-0386-3

Band 720: Melanie Andernach: **Die vertragliche Beteiligung nach dem neuen Urhebervertragsrecht Deutschlands und dem Urheberrecht Frankreichs** · – unter besonderer Berücksichtigung des Filmkomponisten –
2004 · 321 Seiten · ISBN 3-8316-0377-4

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag:
Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · info@utz.de

Gesamtverzeichnis mit mehr als 2800 lieferbaren Titeln: www.utz.de