

1 Civil Law History

Germany and Europe

The personality right, in principle, extends across the whole world: for the personality can exert its power over all mankind. . . . Since, however, full trademark protection will not be granted on the basis of the owner's personality alone, but usually also requires owner activity and a contribution by public authorities, an indirect localization exists. The same personality that is protected worldwide with respect to unfair competition enjoys trademark protection in one state where a trademark is registered, but not in another where no such registration exists. . . . If it is correct that the trademark right is a universal right of its owner's personality, but as an enhancement of such a right localized in and valid only in the territories of single countries, a domestic trademark can be infringed on only inside the national territory, a foreign trademark only abroad.

Author's translation from Josef Kohler, *Warenzeichenrecht* 206–207 and 246 (2nd edn., 1910)

Introduction

Both in Europe and the United States, a socioeconomic cataclysm of industrialization and market liberalization—including the invention of branding, mass advertising, and marketing psychology—was the driving force behind the construction of modern trademark and unfair competition laws. During the last two centuries, legal doctrine accordingly underwent partly groundbreaking transformations. Many of these account for today's transatlantic dichotomy, particularly in the field of trademark and unfair competition choice of law, or conflicts law. My analysis will focus on the most relevant characteristics of legal doctrine between the eighteenth and twenty-first centuries.¹ I argue that a closer look at conceptual and

¹ The history of German, European, and US trademark and unfair competition law has been ably documented and explained many times. I do not intend to plow on the same ground. For Germany and Europe, see, e.g., Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung* (1977); Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383; Jürgen Simon, *Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine gewerblichen Erscheinungsformen* (1981); Elmar Wadle,

structural differences, as well as commonalities between European and US law, provides the basis for a reconceptualization of the field.

With regard to commonalities, there is one aspect that has always, albeit mostly subconsciously, dominated the field across jurisdictions: cases of alleged trademark infringement are considered an issue of individual property rights protection. It is usually the plaintiff-as-right-owner who asks the court to protect a hard-earned reputation, goodwill, or business position against the defendant-as-villain trying to ride on her coattails. Indeed, it is the subjectivism of right owners' and courts' perspectives that has driven trademark doctrine toward a system of propertization, the extension of trademark rights as domains of economic power, and protection against competition in the marketplace. By the 1800s, this extension of private rights had already become the order of the day in private law in general—both in Germany (as in other European jurisdictions) and in the United States. Trademark law was no exception from this trend. In fact, a closer look at German and US doctrines reveals that the propertization of trademark rights started around the same time and has grown continuously since.

Yet the methods used to extend property in trademarks have varied widely between the two countries' systems. Roughly summarized, German trademark propertization can be understood as an evolution of formalistic rights protection. The subject matter of statutory and court-made rules was a state-granted privilege. The US equivalent, by contrast, can be seen as founded on a nonformal concept of goodwill protection. Trademarks were considered market-based entitlements rather than state-granted monopolies. These divergent conceptions necessarily led to distinctly different approaches to conflicts law, as reflected in current practice. In Germany, the idea of formal property in trademarks and an adherence to the traditional conception of state-granted rights have led to a rule of strict territoriality. Under the dominant *lex loci protectionis* rule, trademark rights are, in principle, protected only against infringing conduct *within* the granting state's territory; foreign-based activities or commercial effects are, at best, of secondary concern. Quite differently,

Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Zweiter Teil: Historisch-dogmatische Grundlinien (1983); Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998); Elmar Wadle, *Werden und Wandel des deutschen Markenrechts*, 337, in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte, vol. II* (Elmar Wadle ed., 2003); Sonja Martina Baehr, *Die historische Entwicklung des Markenrechts in Deutschland* (2008). My inquiry has widely benefited from and is significantly based on Elmar Wadle's authoritative illustration of German trademark law history. For the United States, see *infra* chapter 2 (p. 76 *et seq.*), notably the references in fn. 1.

US practice, from the beginning, built on a concept of virtually borderless and liquid market extensions. Accordingly, it considers commercial effects to be of ultimate importance in conflicts determination.

While both systems appear to have perpetuated the dichotomy, a new trend has recently begun. On the one hand, US courts are becoming more cautious in applying domestic law to foreign-based conduct. Indeed, the “*Bulova* test” for Lanham Act subject-matter jurisdiction, established in the 1950s, has increasingly come under critique. German courts, on the other hand, have gone in the opposite direction. Most recently, in an internet trademark conflict, the Bundesgerichtshof required “commercial effects” within the country, disregarding the once ironclad rule that territorial conduct was required. Notwithstanding these moderate beginnings of approximation, however, legal doctrine everywhere is far from having established a consistent or feasible solution for the difficult balancing between the universality of trademark rights and their underprotection. In this regard, the situation still resembles what Frank I. Schechter, in a slightly different context, described almost a century ago as an attainment of “forward strides . . . by appeals to ‘good conscience’ and ‘judicial sensibilities’ rather than to strictly legal principles derived from a critical analysis.”² The first two chapters—which examine distinct elements of the history of German, European, and US law—will be my starting point for such a critical analysis. In the following chapters, I will analyze the scholarly debate taking place around the world, the structure of substantive law conceptions and its thus-far unexplained convergence, and the doctrine of international comity. On this basis, in the last chapter, I will attempt to suggest a reconceptualization of trademark and unfair competition conflicts law.

For this chapter, which looks at German and European civil law, several aspects are of particular interest; these themes will guide the order of my exploration. In German trademark law, the dichotomy between registered rights as formal state grants and nonregistered entitlements as informal rights, especially under the rules against unfair competition, has become so deeply ingrained that a reconceptualization has become virtually impossible. Not surprisingly, the strict distinction between formal trademark “property” and “nonproperty” unfair competition prevention still dominates modern doctrine (*see infra* p. 9 *et seq.*). At the conflicts level, this separation of fields has had a significant impact. Trademark conflicts law has transformed from an initial idea of the universality of rights under Josef Kohler’s 1880s theory of personality

² Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. 813, 813 (1927).

protection into a rule of strict territoriality that limits the application of domestic law to territorial conduct only (*lex loci protectionis*). Unfair competition conflicts doctrine, by contrast, has embraced a marketplace effects principle similar to the approach in international antitrust law from the 1960s (*see infra* p. 53 *et seq.*). It is only recently that the effects principle has also surfaced in German trademark conflicts, notably in the Bundesgerichtshof's 2004 *HOTEL MARITIME* decision and its recourse to a testing of "commercial effects." While this represents a first step toward modernization, the replacement of the formalist *lex loci protectionis* with a balancing-of-interests and commercial-effects testing hardly offers a consistent or workable standard for conflicts resolution (*see infra* p. 74–75).

Section 1 Substantive Trademark and Unfair Competition Law

Even though today the protection of trademark rights is universally acknowledged as part of the larger field of unfair competition prevention,³ a dichotomy has strictly divided the two sectors. Trademark law has been and continues to be dominated by the idea that trademarks are state-granted monopoly rights and privileges. This is due in part to the fact that protection was initially an issue of state-backed enforcement, largely through administrative and criminal law sanctions. Even though a system of private enforcement gained ground over time, remnants of privilege theory have survived—and it is this foundation of privilege theory that also governs in conflicts law.

I Structure: State Regulation and Formal Privileges

Throughout the nineteenth and most of the twentieth century, the doctrinal characterization of what constituted a "trademark," "unfair competition," and protectable subject matter was heterogeneous. Most importantly (and as a caveat), the issue was often not the protection of "trademarks" in a modern sense but the protection of personal names, firm or corporate names, and other indicators of source or origin. In particular, criminal law sanctions were first applied with regard to the protection of names and firm names, not of

³ *See, e.g.*, RGZ vol. 120, 325, 328—*Sonnengold* (30 April 1928); BGH 1980 GRUR, 797, 799—*Topfit Boonkamp* (27 February 1980); Alfons Kraft, *Die Entwicklung des Warenzeichenrechts als Teil des allgemeinen Wettbewerbsrechts*, 729, 729, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. II (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991) (with further references).

trademarks.⁴ While these doctrinal intricacies are important to keep in mind, they must not fog our more specific view: substantive law doctrine in the field began as a system of preventing fraud and deception, but over time its strict and exclusive public policy impetus was lost, giving way to a structure oriented toward the protection of individual rights. What remained unchanged was the understanding of trademarks as state-granted privileges.

A The Criminal Law Beginnings

Early nineteenth-century Germany and Western Europe witnessed a fundamental alteration of social and economic conditions. Legal approaches to trademark protection changed accordingly. Prior to the nineteenth century, the guild system (*System der Zünfte*) had governed, whereby market competition was regulated on the basis of producer self-administration.⁵ On the macrolevel, of course, absolutistic lawmakers in Germany's states regulated trade and commerce through tariffs, certain prohibitions on production and trade, and the granting of privileges (for instance, for industrial inventions or book reprints). Yet on the microlevel—notably with respect to individual transacting—they intervened only sporadically.⁶ One example was the control of product quality.⁷ With respect to trademark or trade-name use

⁴ See, e.g., Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383, 383 *et seq.*; Diethelm Klippel, *Die Bedeutung des Rheinischen Rechts für die Entwicklung des Namens- und Firmenschutzes in Deutschland*, 123, 133–134, in *Revolution, Reform, Restauration: Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft* (Heinz Mohnhaupt ed., 1988); Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 147–148, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

⁵ For a historical overview, see, e.g., Joseph Ludwig Brunstein, *Studien im österreichischen Markenrecht—Ausschliessliches Gebrauchsrecht, Markendelict, Processhindernde Vorfragen 1 et seq.* (1895); Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen 17 et seq.* (2nd edn., 1905); Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und den Nebengesetzen 72 et seq.*, 115 *et seq.* (1907); Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks 19 et seq.* (1925); Johannes Andreas Bolle, *Entwicklungslinien und systematische Stellung der Regeln über den unlauteren Wettbewerb im deutschen und englischen Recht 9 et seq.*, 35–36 (1928); Jürgen Simon, *Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine gewerblichen Erscheinungsformen* 117 (1981).

⁶ See also Henning von Stechow, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896—Entstehungsgeschichte und Wirkung 23 et seq.* (2002) (with further references).

⁷ See, e.g., Wolfgang Schuhmacher, *Verbraucher und Recht in historischer Sicht* 25–26 (1981); see also Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung 20 et seq.* (1977); Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Zweiter Teil: Historisch-dogmatische Grundlinien* 332 *et seq.* (1983).

beyond this modest domain, however, there was no regulation, nor was there a general system of unfair competition prevention.⁸ In other words, since there was no freedom of competition, no regulation was necessary.

This situation would change in the early nineteenth century. From then on, the increasing incorporation of freedom of economic activity and freedom of trade (*Gewerbefreiheit*) into German states' legal systems set the stage for a growing use of trade names and trademarks in daily commerce. The guild system was first deprived of its powers, and then completely disintegrated. One example is Prussia, where the introduction of freedom of economic competition was combined with an abolition of the guilds in 1810 and 1811.⁹ Furthermore, innovations in production methods and an extension of trade infrastructure brought further momentum to the economic transformation in state and society. In addition to the shift toward market liberalism in economic and legal thought, the advent of mass production and consumption accelerated the development of competition.¹⁰ Starting around 1840, transportation infrastructure was modernized, and the existing economy of handcraft and small-business manufacturing was superseded by methods of industrialized and standardized production.¹¹ This stimulated a need for more expandable instruments of market communication. Production and consumption no longer coincided temporally and geographically. The growing distance between producer and consumer resulted in anonymity and alienation.¹² While product features, notably source

⁸ See Wolfgang Schuhmacher, *Verbraucher und Recht in historischer Sicht* 11–33 (1981).

⁹ Henning von Stechow, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896—Entstehungsgeschichte und Wirkung* 27 (2002).

¹⁰ Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung* 32 et seq. (1977); Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383, 383; Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 477–478, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998); Elmar Wadle, *Werden und Wandel des deutschen Markenrechts*, 337, 342 et seq., in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte, vol. II* (Elmar Wadle ed., 2003).

¹¹ See, e.g., Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 105, 139 et seq., in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991); Wolfgang Schuhmacher, *Verbraucher und Recht in historischer Sicht* 37 (1981) (comparing mid-nineteenth-century industrialization in Germany with that in Austria); see also Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung* 32–33 (1977).

¹² For an extensive account of this development, see Heinrich Bechtel, *Wirtschaftsgeschichte Deutschlands—Vom Beginn des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, vol. II* 258 et seq. (1952); for the development of trade name and trademark use, see, e.g., Erwin Dichtl,

and origin, had been an issue of local information for centuries, extended marketplaces could no longer offer a reliable face-to-face trust mechanism. This bore a risk of deterioration in quality.¹³ And, in fact, unfair competition became widespread.¹⁴ Legal doctrine was forced to follow suit and accept the challenge of regulation.

Yet, under the influence of liberalist thought, the idea had come to govern that the state should largely abstain from regulation in areas that had been taken over by individual freedom and private activity.¹⁵ In other

Grundidee, Entwicklungsepochen und heutige wirtschaftliche Bedeutung des Markenartikels, 17, 18–19, in *Markenartikel heute: Marke, Markt und Marketing* (Clemens-August Andreae et al. eds., 1978); Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 105, 139 et seq., in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991); Elmar Wadle, *Werden und Wandel des deutschen Markenrechts*, 337, 342 et seq., in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte, vol. II* (Elmar Wadle ed., 2003).

¹³ For a lucid illustration, see, e.g., Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigentum*, 26 *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht* 363, 394–395 (1881) (“Im Strome des Verkehres tritt die Person häufig ganz zurück. Man kennt schließlich nur den Ort, den Laden, die Werkstätte, woraus man seine Waaren bezieht; oder gar es verschwindet auch dieses aus der Beachtung. Die Waaren werden ja meist nicht vom Ursprungsorte unmittelbar entnommen; sie gehen durch so und so viele Hände, bevor sie den endgültigen Abnehmer d.h. den Verbraucher finden. . . . Hier aber reicht der Name nicht mehr aus. Je weiter er sich von der Person entfernt, desto mehr wird er zum Abstraktum.”); see also R. Klostermann, *Das geistige Eigentum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem und internationalem Rechte, vol. I (Allgemeiner Theil—Verlagsrecht und Nachdruck)* 216–217 (1867). For the problem of alienation as such, see, e.g., E.P. Harris, *Random Thoughts on Trade and Advertising*, 8 *Inland Printer* 202–203 (December 1890) (“The manufacturer once made everything in one shop, and sold to everybody near him. Now he only makes one or a few things, and must supply more customers, who are widely scattered. The consumer, who once looked to the comparatively local jack-at-all-trades producer to supply all his wants, must now use the products of numerous and remote manufacturers. Thus there is an ever-widening distance between the producer and the consumer. But the producer and consumer should know each other The railroad only allows producer and consumer to drift farther and farther from an acquaintance with each other. Only the printer’s ink can bridge the distance, and bring the producer and consumer into relations of intimacy. The locomotive and printing press must go hand in hand.”).

¹⁴ As a scholar put it in 1870: “Der rechte Spekulant geht aus von dem Grundsatz: mundus vult decipi, ergo decipiatur. Die glänzende Außenseite der Produkte ist ihm die Hauptsache, viel weniger die Haltbarkeit, die Solidität. . . . Alle erlaubten und unerlaubten Mittel der Täuschung und der Reklame werden von gewissenlosen Menschen in Szene gesetzt; und, was das schlimme ist, der eine kann nicht hinter dem andern zurückbleiben, so häuft sich Täuschung auf Täuschung, Betrug auf Betrug. Sind wir von amerikanischem, englischem und französischem Humbug noch weit entfernt, so sind diese Dinge bei uns doch auch schon so entwickelt wie irgend wissenschaftswerth.” See Gustav Schmoller, *Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert—Statistische und nationalökonomische Untersuchungen* 230–231 (1870).

¹⁵ See, e.g., Hans Schuler, *Die Concurrence déloyale und ihre Beziehungen zu Name, Firma, Marke, Fabrik- und Geschäftsheimnis im französischen, schweizerischen und deutschen Recht*

words, state intervention had to have a relevant and necessary purpose in order to be justified. With respect to trademark and trade-name protection, such justification was considered to exist when protection of the consuming public against fraud and deception or with regard to public health was at stake. This, however, was not an issue of private rights enforcement.¹⁶ The panacea instead was seen in criminal law sanctions.¹⁷ Beyond this narrow sector, as was further contended, no regulation was indicated. The 1871 Criminal Code of the German Reich was paradigmatic for this era.¹⁸ Section 287 of the code penalized the false use of personal and trade names in the branding or trading of goods or packaging.¹⁹ This provision was actually based on the 1851 Prussian Criminal Code, which, in turn, had implemented the Dresden

45 (1895) (“Der tiefere Grund, welcher die deutsche Rechtsprechung in diesem Sinne geleitet hat, ist wohl der, die einmal anerkannte Freiheit in Handel und Verkehr sich auch uneingeschränkt entwickeln zu lassen, die Furcht, es möchte Willkür des Richters hemmend eingreifen, so dass man lieber die Auswüchse dieser missbrauchten Freiheit dulden als dem Missbrauch entgegenzutreten wollte.”); Josef Kohler, *Der unlaute Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 58 (1914). For the French law, see also Francis Déak, *Contracts and Combinations in Restraint of Trade in French Law—A Comparative Study*, 21 Iowa L. Rev. 397 (1936); Walter J. Derenberg, *The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition*, 4 Am. J. Comp. L. 1, 2 (1955).

¹⁶ See, e.g., Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigenthum*, 26 Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht 363, 434 et seq. (1881); for Switzerland, see, e.g., F. Meili, *Das Markenstrafrecht auf Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes sowie der von der Schweiz abgeschlossenen Staatsverträge und der internationalen Konvention von 1883* 10 et seq. (1888); for an overview, see Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Zweiter Teil: Historisch-dogmatische Grundlinien* 280 et seq., 337 et seq. (1983); Siegbert Lammel, *Recht zur Ordnung des Wettbewerbs: Deutschland*, 3806, 3807, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, vol. III: Das 19. Jahrhundert, 3rd part: Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten* (Helmut Coing ed., 1986).

¹⁷ For the early nineteenth-century landscape, see, e.g., Philipp Allfeld, *Grundriss des gewerblichen Rechtsschutzes* 99 (1910) (featuring an overview of Prussia, Bavaria, and other German states). See also Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 142 et seq., in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

¹⁸ Gesetz, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich of 15 May 1871, Deutsches Reichsgesetzblatt 1871, Nr. 24, 127–205.

¹⁹ Section 287 stated: “Wer Waaren oder deren Verpackung fälschlich mit dem Namen oder der Firma eines inländischen Fabrikunternehmers, Produzenten oder Kaufmanns bezeichnet oder wissentlich dergleichen fälschlich bezeichnete Waaren in Verkehr bringt, wird mit Geldstrafe von funfzig bis zu Eintausend Thalern oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.” For the perceived deficiencies of the provision for want of a concurrent civil law protection, see Wilhelm Endemann, *Der Markenschutz nach dem Reichsgesetz vom 30. November 1874*, 32 Archiv für Theorie und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handels- und Wechselrechts 1, 3–4 (1875).

Agreement reached by member states of the German Customs Union (*Zollverein*) in 1838.²⁰ At the Custom Union's conference, member-state delegates had agreed on two basic premises. First, they had established a uniform standard of enforcement for all member states and their subjects. Second, they had identified criminal law sanctions as the preferred instrument of regulation.²¹ But this approach was soon to be superseded by alternative conceptions of trademark and name protection.

B From State Regulation to Individual Rights Protection

Over time, a broader understanding of trademark and unfair competition policies—particularly the regulatory aspect of market information correctness—gained ground. This also brought ideas of private individual rights protection to the fore. In an 1839 treatise on political economy, for instance, self-evaluation and marketing of the quality of products (as well as the use of a personal name or mark) was described as having both “the purpose to protect purchasers from fraud and the economic purpose to promote sale of those wares in the quality of which the purchasers can trust.”²² Indeed, by the early nineteenth century, ideas of consumer trust and quality preservation had become part of the theoretical debate. As one scholar posited in 1827:

²⁰ Section 269 of the Prussian Criminal Code stated: “Wer Waaren oder deren Verpackung fälschlich mit dem Namen oder der Firma und mit dem Wohn- oder Fabrikorte eines inländischen Fabrik-Unternehmers, Produzenten oder Kaufmanns bezeichnet, oder wissentlich dergleichen fälschlich bezeichnete Waaren in Verkehr bringt, soll mit Geldbuße von funfzig bis zu Eintausend Thalern, und im Rückfalle zugleich mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft werden.” For the original text, see, e.g., Georg Beseler, *Kommentar über das Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten und das Einführungsgesetz vom 14. April 1851* (1851).

²¹ Member states agreed that “es hierbei in der Hauptsache nur auf eine Gleichstellung der vereinsländischen Handelsleute oder Fabrikanten mit den eigenen Unterthanen ankomme, und daß . . . im Allgemeinen auf Einführung einer, jedoch nur auf Antrag der Betheiligten zu handhabenden Strafbestimmung über den Mißbrauch fremder Waarenbezeichnungen in denjenigen Vereinsstaaten, wo eine solche noch gar nicht, oder wenigstens nicht in Bezug auf die Waaren- oder Fabrikzeichen anderer vereinsländischer Unterthanen, bestehe, Bedacht zu nehmen seyn werde, ohne auf Gleichstellung des Strafmaßes zu bestehen, indem die Bestimmung des letzteren jeder einzelnen Regierung zu überlassen sey.” (Hauptprotokoll über die zweite Generalkonferenz der Bevollmächtigten der Zollvereinsstaaten, 56–59 (cited after Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung 74* (1977))).

²² Karl Heinrich Rau, *Lehrbuch der politischen Oekonomie, vol. II—Grundsätze der Volkswirtschaftspolitik* § 219, 350 (2nd edn., 1839) (“[D]en polizeilichen Zweck, um die Käufer vor Betrug zu schützen, als [auch] den volkswirtschaftlichen, den Absatz solcher Gewerbswaaren vermöge des größeren Zutrauens, welches die Käufer in sie setzen können, zu befördern.” (author's translation)).

Trademarks are a kind of a substitute for public expert control since anyone must take care to maintain the good reputation of his mark by upholding the quality of his ware. At the same time, a well-reputed mark is the foundation for extensive sales and can be the basis of a useful monopoly, which in turn further spurs better-quality fabrication.²³

This modernization of policies not only suggested a stronger emphasis on the private rights aspect of trademark protection but also included a distinctive flavor of personality rights protection. In 1844, for instance, Robert von Mohl, in a leading treatise on administrative and police law, explained that the deceptive use of another's trade name was an invasion of personality rights.²⁴ Even though von Mohl did not conclude that the private right element of name protection ultimately also required establishing a civil law remedy,²⁵ his reference to the owner's individual rights was a predecessor to Josef Kohler's later iconic personality rights theory.²⁶

Under a different lens, von Mohl's explanation reflects a more general and trans-European debate on trademark protection, particularly with respect to the character of trademark rights as private entitlements. This is illustrated by the development of French doctrine, which at times also influenced German law. Interest in foreign trademark and unfair competition regimes was common in nineteenth-century scholarship. Not only had inter-European trade increased, but in Germany, the French *code civil* was

²³ Johann Carl Leuchs, *Gewerb- und Handelsfreiheit; oder über die Mittel das Glück der Völker, den Reichthum und die Macht der Staaten zu begründen* 178 (1827) ("Fabrikzeichen ersezen in gewisser Hinsicht die Schauanstalten, indem jeder durch gute Waare dafür sorgen muß, daß sein Zeichen sich in gutem Ruf erhält. Zugleich begründet ein solches in gutem Ruf befindliches Zeichen einen ausgebreiteten Absatz und begründet dadurch ein nützliches Monopol, das um so mehr zu besserer Fabrikation auffordert." (author's translation)).

²⁴ Robert von Mohl, *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates*, vol. III § 29, at 301 (2nd edn., 1845) ("Nicht selten kömmt es im Gewerbsleben vor, daß von einem in keiner Weise dazu Befugten auf einer von ihm verfertigten Waare der Name oder das unterscheidende Verfertigungszeichen eines anderen Gewerbenden angebracht wird. Diese Handlung enthält nun aber nicht nur eine Täuschung des Käufers, welcher absichtlich über die Person des Verfertigers irre geführt wird; sondern sie ist auch ein entschiedenes Unrecht gegen Denjenigen, dessen Name fälschlich gebraucht wird. Einmal ist es eine Verletzung seiner Persönlichkeit, indem ein Anderer sich ohne sein Wissen und gegen seinen Willen für ihn ausgiebt, wenigstens bei bestimmter Gelegenheit. Zweitens wird es in der Regel eine Verläumdung gegen ihn seyn, indem wohl gewöhnlich eine schlechtere Waare, als er sie zu verfertigen pflegt, lügenhaft für die seinige ausgegeben wird. Endlich wird ihm in doppelter Beziehung in seinem Gewerbe geschadet. Einmal durch Verlockung eines Theiles seiner Abnehmer, welche sein Erzeugniß zu kaufen beabsichtigten und nun durch die falsche Ausschrift zu einem Fremden geführt werden; zweitens, und häufig noch weit bedeutender, durch die Verderbung seines Rufes, welcher unter der schlechtern auf seinen Namen gestellten Waare leidet.").

²⁵ He found penal sanctions sufficient. ²⁶ See *infra* p. 21–27.

governing law in numerous areas of the Reich due to the Napoleonic annexations in the early nineteenth century.²⁷ French law, however, differed significantly from the German states' common law (*gemeines Recht*) and their statutory trademark laws. Postrevolutionary France had implemented numerous laws protecting intellectual property. Protection was granted to *propriété littéraire et artistique*. In patent law, for instance, the invention as such was deemed a *propriété de son auteur*. While trademark protection was initially also founded on a concept of criminal law protection against *contrefaçon*, it soon also became a question of protecting the owner's individual *propriété industrielle*.²⁸ Under a genuine natural law perspective, trademark rights were characterized as sacred rights of production and labor (*droits sacrés de la production et du travail*).²⁹ Remarkably, however, and in line with post-revolutionary France's aversion to privileges, there were no state-administered rights in trade names or marks.³⁰ Furthermore, during the second half of the nineteenth century, the scope of protection was extended to cover instances of improper conduct, even absent the infringement of formal property rights. Establishing fairness in commerce became the chief concern.³¹ In French trademark doctrine, the subject matter was amended from the protection of property to the prevention of unfair competition (*concurrence déloyale*).³² The legal basis was found in article 1382 of

²⁷ See, e.g., Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigentum*, 26 *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht* 363 (1881); see also Elmar Wadle, *Das rheinisch-französische Deliktsrecht und die Judikatur des Reichsgerichts zum unlauteren Wettbewerb*, 365, 365–366, in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte*, vol. II (Elmar Wadle ed., 2003).

²⁸ For an extensive illustration, see, e.g., Adrien Gastambide, *Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres* 410 et seq. (1837); Étienne Blanc, *Traité de la contrefaçon et de sa poursuite en justice* 145 et seq. (1838); Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* 942 et seq. (5th edn., 1906); for a summary, see Walter Bühler, *Die zivilrechtliche Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in der Praxis des schweizerischen Bundesgerichts* 90 et seq. (1930).

²⁹ See, e.g., Adrien Gastambide, *Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres* 1 (1837); Friedrich-Karl Beier, *Grundfragen des französischen Markenrechts* 31 et seq. (1962); see also Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung* 50–51 (1977); Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383, 387.

³⁰ For the early abolition of privileges in France, see notably the French Constitution of 3 September 1791 and its prologue: “Il n’y a plus, pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.”

³¹ Rudolf Krasser, *Die Entwicklung der Ordnung des Wettbewerbsrechts in der französischen und deutschen Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts*, 145, 152, in *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, vol. IV (Helmut Coing & Walter Wilhelm eds., 1979).

³² Elmar Wadle, *Das rheinisch-französische Deliktsrecht und die Judikatur des Reichsgerichts zum unlauteren Wettbewerb*, 365, 374, in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte*, vol. II (Elmar Wadle ed., 2003).

the *code civil*.³³ In the end, civil law remedies prevailed in both trademark and unfair competition law. Indeed, private rights enforcement upon the individual's initiative had become the guiding paradigm in practice. Although criminal sanctions still existed, they were of only secondary concern.³⁴ By the end of the century, French law had abandoned the concept of state-administered and state-enforced monopolies and privileges.³⁵

C The Positivist Concept of Privilege Grants

While countries such as Austria followed the French lead,³⁶ and several Italian states acknowledged the concept of private trademark property,³⁷ German lawmakers were more hesitant. They refused to acknowledge name and trademark rights as preexisting or natural entitlements.³⁸ German

³³ Rudolf Krasser, *Die Entwicklung der Ordnung des Wettbewerbsrechts in der französischen und deutschen Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts*, 145, 158, in *Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert*, vol. IV (Helmut Coing & Walter Wilhelm eds., 1979).

³⁴ See, e.g., Adrien Gastambide, *Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres* 427 (1837) ("Les cas sont rares, il faut le dire, où cette juridiction a été saisie. La gravité de la peine a été et serait encore trop souvent une cause d'acquiescement. L'usage est de poursuivre ces affaires par la voie civile.").

³⁵ Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigentum*, 26 *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht* 363, 367 (1881) ("Der Rechtsschutz, der gewährt wird, ohne besonderes Gesetz, auf Grund des allgemeinen Rechtes, stützt sich sicherlich nicht mehr auf ein Privilegium oder Monopol mit außerprivatrechtlicher Begründung. ... Wir werden also untersuchen, wie jener Rechtsschutz auf den gemeinen Deliktsbegriff sich gründet und wie hieraus die Idee einer propriété immatérielle erwächst."). See also Adriano Vanzetti, *Funktion und Rechtsnatur der Marke* (2. Teil), 1965 GRUR Ausl. 185, 186 ("So verstanden, stellte der Begriff des Eigentums eine politische Bekräftigung des liberalen Individualismus und eine Absage an das Privilegienwesen dar. ... wurde dem Begriff ... ein viel weiterer Sinn beigelegt als man das heute tut, indem man praktisch das Eigentum der Inhaberschaft an einem absoluten subjektiven Recht gleichsetzte, gerade weil der Begriff Eigentum nur dazu diente, die Existenz eines individuellen Rechtes anstatt eines gnadenweise erteilten Privilegs herauszustellen.").

³⁶ See, e.g., in the Austrian Trademark Act of 7 December 1858. See also, e.g., Moriz von Stubenrauch, *Das österreichische Marken- und Musterschutzgesetz* 1 et seq., 11, and 19 (1859); Joseph Ludwig Brunstein, *Studien im österreichischen Markenrecht—Ausschliessliches Gebrauchsrecht, Markendelict, Processhindernde Vorfragen* 7 (1895); see also Siegbert Lammel, *Recht zur Ordnung des Wettbewerbs: Österreich*, 3821, 3822, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. III: *Das 19. Jahrhundert*, 3rd part: *Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten* (Helmut Coing ed., 1986); for Switzerland, see, e.g., F. Meili, *Das Markenstrafrecht auf Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes sowie der von der Schweiz abgeschlossenen Staatsverträge und der internationalen Konvention von 1883* 23 et seq. (1888).

³⁷ See, e.g., Adriano Vanzetti, *Funktion und Rechtsnatur der Marke* (2. Teil), 1965 GRUR Ausl. 185, 186.

³⁸ This also seemed to be the case in Switzerland. See, e.g., Hans Schuler, *Die Concurrence déloyale und ihre Beziehungen zu Name, Firma, Marke, Fabrik- und Geschäftsgeheimnis im französischen, schweizerischen und deutschen Recht* 69–70 (1895). For contemporary German

scholarly commentary, by contrast, exhibited a natural rights conception of intellectual property quite similar to and influenced by French doctrine. In 1843, for instance, a leading treatise described a natural rights concept of industrial property (*industrielles Eigentumsrecht*) that was intended to provide owners with absolute and exclusive rights of use.³⁹ Despite a natural rights foundation, however, positive law still provided for utilitarian confines to individual “property”:

The concept of this property right develops from natural law. The positive right under natural law, however, . . . must be brought in conformity with the interest in progress of the state’s welfare. If the latter prevails, the former must be cut back. In the end, the natural-law concept of property in ideas must be modified.⁴⁰

As the author continued:

doctrine, see, e.g., Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383, 387; Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Zweiter Teil: Historisch-dogmatische Grundlinien 24 et seq.* (1983); Horst-Peter Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz—Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht* § 2 para. 29 (10th edn., 2014).

³⁹ Other theorists agreed with this perspective, equating all kinds of intellectual property. See, e.g., Heinrich August Meissner, *Die Fabrikgerichte in Frankreich* 104 (1846) (“Das Eigenthum an allen Geistesproducten beruht auf dem ausschließlichen Rechte des Menschen auf die noch in seinem Geiste verschlossenen Ideen und Gedanken. Man trägt dieses, sei es auf das Civilrecht, sei es nur auf Billigkeit gegen Einzelne oder aus Rücksichten der Staatsverwaltung sich stützend, . . . auf das Product solchen Gedankens über . . .”). Similarly, the later theory of natural rights protection also paralleled concepts of trademark and copyright protection. See, e.g., Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 15 (2nd edn., 1905) (“Zeichenschutz und Urheberrecht dienen aber demselben Zweck. Beide wollen verhindern, daß sich jemand die Früchte der geistigen Arbeit oder der geschäftlichen Tätigkeit eines anderen aneignet.”); Alexander Elster, *Gewerblicher Rechtsschutz umfassend Urheber- und Verlagsrecht, Patent- und Musterschutz, Warenzeichenrecht und Wettbewerbsrecht* 207 (1921) (“Das Zeichenrecht dient dem Zweck, dem alle gewerblichen Schutzrechte dienen, daß nämlich niemand zu eigenem Nutzen die Früchte der geistig-gewerblichen Arbeit ernte, die ein anderer gesät hat.”).

⁴⁰ Stuve, *Das industrielle Eigenthum und die Nachbildung* 7 (1843) (“So entwickelt sich der Begriff dieses Eigentumsrechtes aus dem Naturrechte. Das positive Recht aber, welchem höhere Rücksichten gebieten, die Bestimmungen des Naturrechts mit den Anforderungen, welche die Sorge für den Fortschritt der allgemeinen Staatswohlfahrt mit sich führt, in Einklang zu bringen und, wenn diese überwiegend sind, jene zu beschränken, sieht sich auch hier durch solche Rücksichten genöthigt, den naturrechtlichen Begriff des Eigentumsrechts an Ideen zu modifiziren.” (author’s translation)). For the later theory of natural rights protection, see, e.g., Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 15 (2nd edn., 1905) (“Zeichenschutz und Urheberschutz dienen aber fast demselben Zweck. Beide wollen verhindern, daß sich jemand die Früchte der geistigen Arbeit oder der geschäftlichen Tätigkeit eines anderen aneignet.”); Alexander Elster, *Gewerblicher Rechtsschutz umfassend Urheber- und Verlagsrecht, Patent- und Musterschutz, Warenzeichenrecht und Wettbewerbsrecht* 207 (1921) (“Das Zeichenrecht dient dem Zweck, dem alle gewerblichen Schutzrechte dienen, daß nämlich niemand zu eigenem Nutzen die Früchte der geistig-gewerblichen Arbeit ernte, die ein anderer gesät hat.”).

The individual's property right must yield to the requirements that the public's welfare has. And even if the positive law would go so far as to include the natural-law concept of property in ideas to its full extent, one would need to establish an accompanying principle to expropriate the individual in the interest of the public welfare.⁴¹

Finally, with regard to the nature and scope of trademark property,⁴² he went on to explain that

[e]ach manufacturer has the legal right to designate his wares in a way that allows them to be distinguished from those of his competitors with little effort and attention. In order to provide to the manufacturer with this right to distinguish his wares from those of others, the law grants an exclusive property right in the designation he chooses.⁴³

This express reference to the legal granting of a property right is representative of the positivist doctrine that dominated the scholarly discussion in Germany.⁴⁴ And this doctrine had another important characteristic: it established a formal foundation for trademark rights. This foundation was not the French notion of preexisting property in names and

⁴¹ Stuve, *Das industrielle Eigenthum und die Nachbildung* 8–9 (1843) (“Das Eigenthumsrecht des Einzelnen muß den Anforderungen, welche die Wohlfahrt der Gesamtheit an dasselbe macht, weichen und jedenfalls wäre, wenn das positive Recht den naturrechtlichen Begriff des Eigenthums an Ideen in seiner ganzen Ausdehnung in sich aufnähme, die Nothwendigkeit vorhanden, demselben ein Expropriationsrecht zum Behufe des allgemeinen Nutzens an die Seite zu setzen.” (author’s translation)).

⁴² *Id.* at 58 and 75 (“Von dem Eigenthume an Waarenbezeichnungen”).

⁴³ *Id.* at 75–76 (“Jedem Fabrikanten gesteht das Gesetz die Befugniß zu, seine Fabrikate auf eine Art und Weise zu bezeichnen, daß dieselben von den Erzeugnissen seiner Concurrenten mit Anwendung geringer Aufmerksamkeit unterschieden werden können. Um dem Fabrikanten dieses Mittel, seine Fabrikate vor anderen gleichartigen kenntlich zu machen, zu sichern, gewährt ihm das Gesetz ein ausschließliches Eigenthumsrecht an dem von ihm gewählten Zeichen.” (author’s translation)). See also C. J. A. Mittermaier, *Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts mit Einschluß des Handels-, Wechsel- und Seerechts, Erste Abtheilung* 945 (4th edn., 1830) (“Jeder Fabrikant kann ein Fabrikzeichen bei dem Handelsgericht angeben, und damit seine Produkte bezeichnen, und so jedem Andern den Gebrauch des nämlichen oder eines ähnlichen Zeichens, das sich nicht unzweifelhaft von dem Seinigen unterscheidet, untersagen.”).

⁴⁴ See, e.g., C. Th. Kleinschrod, *Beiträge zu einer deutschen Gewerbeordnung mit Rücksicht auf die bayerische Gewerbsgesetzgebung* 176 (1840); for a later position, see Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigenthum*, 26 *Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht* 363, 437 (1881) (“Ganz richtig bezeichnet L. v. Stein literarisches Eigenthum, Patente, Muster- und Markenschutz in diesem Sinne als Stücke des Verwaltungsrechts. Das sind sie bei uns durch und durch.”); for further doctrinal attempts at private rights and property characterization of marks and trade names in the early 1800s, see Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Zweiter Teil: Historisch-dogmatische Grundlinien* 344 *et seq.* (1983).

trademarks but rather the idea of state-granted rights. As a scholarly treatise on trade and business theory explained in 1841:

Simply putting an arbitrarily adopted designation on one's products does not give one the right to enjoin others from using the same designation; such a right can be granted only by the state's power, and only within its dominion.⁴⁵

Just as drastically, another scholar stated in 1866:

I only claim that, under our German legal system, an exclusive right of the manufacturer or merchant in his fabrication and trade symbols cannot be acknowledged absent a special legal writ granting the right.⁴⁶

In the end, the foundation on formal state grants had become a determinative characteristic of trademark rights. Private rights would never come into existence without the sovereign's permission.⁴⁷ Under trademark law, finding an infringement was equated with the violation of a legal monopoly:

One acknowledges the order of morals and equity, demanding protection of the product of one's mind. And instead of providing each single owner with a special monopoly, one generalizes the prohibition for anybody by establishing a legal command. . . . [T]he legal protection of the manufacturer and merchant for their designations can also be explained as a monopolization for the exclusive use for

⁴⁵ J. G. Hoffmann, *Die Befugniss zum Gewerbebetriebe. Zur Berichtigung der Urtheile über Gewerbefreiheit und Gewerbezwang, mit besonderer Rücksicht auf den Preussischen Staat dargestellt* 440 (1841) ("Daraus, daß Jemand ein willkürlich angenommenes Zeichen auf seine Fabrikate setzt, folgt noch keineswegs ein Recht, Andern den Gebrauch desselben zu verwehren; dieses Recht kann nur die Staatsgewalt, und auch diese nur im Bereiche ihres Machtgebiets verleihen." (author's translation)).

⁴⁶ G. Krug, *Ueber den Schutz der Fabrik- und Waarenzeichen nebst den einschlagenden Gesetzen sämmtlicher deutscher Staaten* 8 (1866) ("Ich behaupte nur, daß nach unserem in Deutschland herrschenden Rechtssystem ein ausschließliches Recht des Fabrikanten und Kaufmanns auf seine Fabrik- und Handelszeichen ohne besonderen, ein solches gewährenden, gesetzlichen Erlaß nicht anzuerkennen ist." (author's translation)); see also *id.* at 27 ("Ein ausschließliches Recht . . . auf . . . Fabrikzeichen und Waarenstempel ist nach den Grundsätzen des in Deutschland herrschenden Rechtssystems nicht anzuerkennen. Es wird erst durch besondere gesetzliche Verleihung begründet . . ."). See also Friedrich Hack, *Die Aufgabe des Staats in Beziehung auf das gewerbliche Leben mit Rücksichtnahme auf die bestehenden Staats-Einrichtungen*, 23 *Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft* 39, 87–88 (1867).

⁴⁷ For copyrights and commercial rights as monopolies, see, e.g., Otto von Gierke, *Deutsches Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil und Personenrecht* § 85 III 2, at 757, § 82 V, at 714–715 (1895); Martin Wolff, *Das Internationale Privatrecht Deutschlands* 157 (2nd edn., 1949); Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 148, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

their wares and makes. Infringement of this monopoly will, under the general legal rules establishing the monopoly, be characterized as a delict per se.⁴⁸

In sum, even though there was a general conception that personal and firm names, as well as trademarks, could be understood as individual entitlements, the idea of a natural law foundation did not leave a permanent mark in German doctrine. On the contrary, trademarks remained state-granted rights and privileges.

II *Substance: Personality Rights and Private Property*

Ever since, the formal structure of state-granted privileges has dominated in German doctrine. With respect to substance, two additional aspects are important. First, as alluded to above, by the nineteenth century, an idea of competitor personality protection had taken over in scholarship. This concept was perfected by Josef Kohler in his theory of personality rights protection. Second, the development on the theoretical plane was accompanied by a shift in statutory law. The German Trademark Acts of 1874 and 1894 ultimately established a private rights concept of protection.

A **Josef Kohler's Personality Rights Theory**

As we have seen, personality rights protection was not a new concept at the end of the nineteenth century. In fact, it had existed prior to Kohler's famous groundwork. An early explanation can be found in R. Klostermann's 1869 treatise on intellectual property law:

The law of firm and trade marks is founded on a ground quite different from the intellectual property in inventions and trade samples. It is not a product of intellectual labor, through which the firm sign or the trademark is brought into existence, but an emanation of the personality, as the expression of which it represents itself.⁴⁹

⁴⁸ G. Krug, *Ueber den Schutz der Fabrik- und Waarenzeichen nebst den einschlagenden Gesetzen sämmtlicher deutscher Staaten* 12 (1866) ("Man erkennt das Gebot der Moral und Billigkeit an, das geistige Product zu schützen und statt jedem Einzelnen diesen Schutz durch besonderes Monopol zu verleihen, generalisirt man dieses Verbot für alle Fälle durch Aufstellung eines Rechtssatzes. ... [K]ann auch ... der gesetzliche Schutz des Fabrikanten und Kaufmanns für seine Zeichen als die Monopolisirung im ausschließlichen Gebrauch derselben für ihre eigenen Waaren und Fabrikate bezeichnet werden, wogegen alsdann die Verletzung dieses Monopols, nach einmal gegebener genereller gesetzlicher Begründung derselben, sich von selbst als ein Delict charakterisirt." (author's translation)); for the later concept of state-granted trademark monopoly rights, see, e.g., Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 33 (1927).

⁴⁹ R. Klostermann, *Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem und internationalem Rechte, vol. I (Allgemeiner Theil—Verlagsrecht und Nachdruck)* 214 (1867) ("Dagegen beruht das Recht der Firmen und Fabrikzeichen

Later scholars, such as Carl Gareis, extended this conception. According to Gareis, trademark rights were individual entitlements intended to spur ambition and motivation:

In order to accommodate the higher human desire not only to live on the basis of making use of one's powers and abilities, but also to be respected as an individual, the legal order acknowledges and protects a certain name that identifies the individual (especially for commercial transactions, by acknowledging firm name and trademark protection) and by protecting the honor of the individual's (good) name and reputation.⁵⁰

Notwithstanding these preceding foundations of trademark-as-personality protection, Kohler's concept has so significantly dominated and predetermined German practice and scholarship that it requires a literal citation at length.⁵¹ In his 1884 treatise on trademark law, he elaborated on the idea that individuality should be guaranteed and protected:

auf einem wesentlich anderen Grunde als das geistige Eigenthum an Erfindungen und Waarenmustern, es ist nicht ein Product der geistigen Arbeit, durch welche die Firma oder das Waarenzeichen hervorgebracht wird, sondern ein Ausfluß der Persönlichkeit, als deren Ausdruck sich die Firma und das Waarenzeichen darstellt." (author's translation)) and also in R. Klostermann, *Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem und internationalem Rechte, vol. II (Patentgesetzgebung—Musterschutz—Waarenbezeichnungen)* 389–390 (1869) ("Das Recht zum ausschliesslichen Gebrauche solcher Waarenbezeichnungen ist ein Vermögensrecht, welches seine Grundlage in dem Rechte der Persönlichkeit hat und am nächsten dem Rechte der kaufmännischen Firma verwandt ist. . . . Auch in Bezug auf die Waarenbezeichnungen besteht ein solches Vermögensrecht nur kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung. Nach den Grundsätzen des Gemeinen Rechts ist die unbefugte Anmassung fremder Waarenbezeichnungen und selbst der unbefugte Gebrauch einer fremden Firma nicht strafbar. Allein dieser Eingriff ist nunmehr durch die Gesetzgebung fast sämtlicher Staaten unter Strafe gestellt worden und es ist dringend zu wünschen, dass die noch vorhandenen wenigen Ausnahmen bald verschwinden und dass der Schutz der Waarenbezeichnungen in der weitesten Ausdehnung zum allgemeinen und internationalen Rechte erhoben werde.").

⁵⁰ Carl Gareis, *Das juristische Wesen der Autorrechte, sowie des Firmen- und Markenschutzes*, 35 Archiv für Theorie und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handels- und Wechselrechts 185, 197 (1877) ("Dem höher stehenden Triebe der Menschen, nicht bloß im Gebrauche der individuellen Kräfte individuell möglichst gut zu leben, sondern sich dabei auch als Individuum anerkannt zu sehen, entspricht die Rechtsordnung durch rechtliche Anerkennung und Schutz eines bestimmten, das Individuum kenntlich machenden Namens (speciell für den Handelsverkehr durch Anerkennung der Firma und des Markenschutzes), sowie durch Schutz der mit jener Individualisierung durch Namen normal verbundenen Ehrenachtung (des guten Namens)." (author's translation)).

⁵¹ Kohler himself duly credited the work of Carl Gareis, Otto von Gierke, and others. He referred in particular to the Swiss Bundesgericht's nineteenth-century case law and its foundation of personality rights doctrine. See, e.g., Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 21–22 (1914). For a comparison of the developments in US and German universality theory in the 1870s and after, see Timothy H. Hiebert, *Parallel Importation in U.S. Trademark Law* 29 et seq. (1994).

The relations between the person and the thing, which is expressed by the mark as a sign of origin, is of an individual rights nature: it is the manifestation of the creator, the expression of the producer's activity. The right of the producer, however, to be recognized as such, and the right to demand that he will not be foisted on a product that is not of his produce, is among the most important emanations of, one of the most important manifestations of, the individual right.⁵²

Trademark protection was not necessarily a consequence of labor and investment—it was a genuine emanation of the owner's personality.⁵³ Also, according to Kohler, protection was not founded primarily on legislative acts, as trademarks were more than state-granted benefits. As he posited, contemporary German common law (*gemeines Recht*) was capable of providing protection in addition to statutory trademark law:

Even though statutory law does not provide special rules on the right in marks, a certain kind of right already exists on the basis of acknowledging the individual right as such. Since the right to demand that nobody impute another's work result for his own wares, that nobody be entitled to “put off his goods for sale as the goods of a rival trader,” that is the direct emanation of the individual right as the right to exclusive use of one's own personal capacities and

⁵² Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 73 (1884) (“Die Beziehung der Person zur Sache, welche durch die Marke als Ursprungszeichen ausgedrückt wird, ist eine individualrechtliche: sie ist die Manifestierung des Schöpfers, der Ausdruck der Produktionsthätigkeit des Erzeugers. Das Recht des Erzeugers aber, als solcher anerkannt zu werden, und das Recht zu verlangen, dass dem Erzeuger kein ihm nicht zugehörendes Produkt untergeschoben wird, ist einer der wichtigsten Ausflüsse, eine der wichtigsten Manifestationen des Individualrechts.” (author's translation)); see also Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 62 (2nd edn., 1910). For Kohler's critique of Gareis and von Gierke, see Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 21 (1914); see also Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 12–13 (1897); Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 14 (2nd edn., 1905). For a general critique of the theory (particularly Swiss case law), see Karl Martin Sandreuter, *Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts* 23 et seq. (1932).

⁵³ For commentary on the theory of personality rights protection, see, e.g., Otto von Gierke, *Deutsches Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil und Personenrecht* § 84 IV 1, 736 et seq. (1895); Otto von Gierke, *Der Rechtsgrund des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb*, 1895 GRUR (ZfGewRS) 109; Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 12 (1897); Marcus, *Ist die Unterlassungsklage nach dem Wettbewerbsgesetz noch statthaft, wenn die Handlung vor Klageerhebung seitens des Täters rückgängig gemacht war?*, 1903 JZ 172, 172; Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung* 183 et seq. and 211 (1907) (with a detailed summary of contemporary opinions in “Anhang I”).

dispositions. That this individual right, however, is not only a postulate directed at lawmakers, but already acknowledged under the law as it stands now, should not be in doubt.⁵⁴

This last point in Kohler's conception seems to contradict the contemporary paradigm of state-granted privileges. Indeed, the protection of personality rights could have been interpreted as a distinctly antiformalist model of rights acquisition and protection. But this is not what resulted from Kohler's theory. He never rejected lawmakers' independent and genuine power to create rights. The acquisition of rights by state grant was never seen as a mere declaratory matter. Kohler's dichotomy—which allowed for both state-backed and personality-founded rights acquisition and protection—ultimately led to a determinative peculiarity of German trademark law in both substantive and conflicts doctrines. Before I address this point in more detail, however, I will take a closer look at the second aspect of trademark propertization: the statutory implementation of the private rights protection paradigm.

B The Statutory Introduction of Private Rights Protection

Beginning mid-century, the statutory landscape of intellectual property protection had begun to change. The protection of corporate names was statutorily implemented throughout the German Reich in 1862. Copyrights also became an issue of uniform statutory protection in 1870.⁵⁵ The 1874 Trademark Act⁵⁶ absorbed protection that had formerly been granted under the Criminal Code (*Reichsstrafgesetzbuch*), and it enhanced the protection of personal and firm names. From then on,

⁵⁴ Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 77–78 (1884) (“Auch wenn und soweit die Gesetzgebung keine besonderen Bestimmungen über Zeichenrecht gibt, ist eine Art Zeichenrecht bereits mit der Anerkennung des Individualrechts als solchen [*sic*] gegeben. Denn das Recht zu verlangen . . . , dass Niemand sich ein fremdes Arbeitsverdienst für seine Waaren imputieren dürfe, dass Niemand berechtigt sei, to put off his goods for sale as the goods of a rival trader [*sic*], das ist ja der unmittelbare Ausfluss des Individualrechts als des Rechts der eigenen ausschließlichen Bethätigung der persönlichen Kräfte und Anlagen. Dass aber dieses Individualrecht nicht bloss ein Postulat an die Gesetzgebung ist, dass es bereits die Anerkennung des geltenden Rechtes genießt, darüber sollte kein Zweifel sein” (author's translation)). In this regard, he also referred to American law and the doctrine in *Derringer v. Plate*. See also *infra* p. 27 *et seq.* and p. 90 *et seq.*

⁵⁵ Protection of firm names was established by article 27 of the 1861 ADHGB (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch). Copyrights became an issue of uniform protection throughout the German Reich in the Copyright Act. See, e.g., Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert*, 1979 GRUR 383, 387–388.

⁵⁶ Gesetz über den Markenschutz of 30 November 1874, Deutsches Reichsgesetzblatt 1874, Nr. 28, 143–146.

right owners were entitled to civil law sanctions.⁵⁷ Toward the end of the century, the prevalence of fraud prevention had lost its once dominant position.

A prominent illustration of the new mind-set was Wilhelm Endemann's 1875 commentary on the Trademark Act, in which he described protection as fostering a dual policy—protecting both the public and the individual right owner. Interestingly, as Endemann further pointed out, the act's emphasis was now on individual rights protection. Protection of the public was a mere reflex:

The draft Act's motives, at some points, also give regard to a concern of protecting the public. And it cannot be denied that what the Act prescribes does, at the same time, provide some aspects of general security in commercial transacting. Yet, it will become evident that this is not too much, and that what can be observed is only an unplanned consequence of this other concern, not a voluntary main purpose. The governing principle of the Act is protection of business persons in using their trademarks. . . .

What is acknowledged is due ownership of the trademark, and this ownership is supported by sharp-edged weapons of civil and criminal law, protecting against unauthorized use of the same mark. The ensuing benefit for the public interest must be accepted; it is, however, in the lawmakers' sense, an actual side benefit only. We have to make clear from the beginning that the whole Act concerns only the relations between members of the business community acting as manufacturers or merchants, but that a direct protection of consumers or purchasers against improper designations is not sought after.⁵⁸

⁵⁷ In addition, criminal law protection continued to exist. For an illustration, see, e.g., Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 166, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. I (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991). For contemporary Swiss law, see, e.g., F. Meili, *Das Markenstrafrecht auf Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes sowie der von der Schweiz abgeschlossenen Staatsverträge und der internationalen Konvention von 1883* 16 (1888).

⁵⁸ Wilhelm Endemann, *Der Markenschutz nach dem Reichsgesetz vom 30. November 1874*, 32 *Archiv für Theorie und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handels- und Wechselrechts* 1, 2 (1875) ("Die Motive des Regierungsentwurfs gedenken allerdings auch hie und da des Schutzes des Publikums. Auch läßt sich nicht leugnen, daß, was das Gesetz verfügt, zugleich für die allgemeine Sicherheit des Verkehrs in Betreff seiner Objekte Einiges leistet. Allein es wird sich zeigen, daß dies doch nicht allzuviel ist, und daß, was davon zu bemerken, nur die unwillkürliche Folge jener andern Richtung darstellt, nicht bewußter Verfolgung als Hauptzweck seine Entstehung verdankt. Der leitende Gedanke des Gesetzes ist Schutz der bei Führung der Waarenzeichen interessirten Geschäftsleute. . . . Es wird eine berechnete Inhaberschaft des Waarenzeichens anerkannt und dieser gegen unberechtigten Gebrauch desselben Zeichens eine scharfe Waffe civil- und strafrechtlicher Art in die Hand gegeben. Was dabei für das öffentliche Interesse herauspringt, erscheint als ein Vortheil, der gewiß mitzunehmen ist, der aber im Sinne der Gesetzgebung doch nur einen thatsächlichen Nebengewinn bildet. Wir haben von

And while such a “privatized” understanding of trademark policy was still an issue of debate under the 1874 act,⁵⁹ it came to dominate under the 1894 act.⁶⁰ Indeed, the idea that protection of the public is secondary to private rights enforcement has governed trademark law ever since. Over time, the policy of trademark protection was transformed from its initially communitarian focus into an individualist orientation toward private property. Not surprisingly, administrative and criminal law sanctions lost their importance as the main tools of regulation.⁶¹ Despite this shift toward

vornherein festzustellen, daß sich das ganze Gesetz lediglich in den Rechtsbeziehungen zwischen den als Producenten oder Händler am Verkehr beteiligten Geschäftsleuten bewegt, während ein direkter Schutz der Konsumenten oder Abnehmer gegen unwahre Bezeichnung nicht gesucht wird.” (author’s translation)). For the parliamentary debate, see Deutscher Reichstag, *Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Reichstages (stenographic reports)*, vol. 34, 1874/75, 32 *et seq.* (4th session, 4 November 1874), 79 *et seq.* (7th session, 10 November 1874), 98 *et seq.* (8th session, 11 November 1874), 127 *et seq.* (10th session, 14 November 1874), and 175 (12th session, 17 November 1874).

⁵⁹ For the heated parliamentary debate, see Deutscher Reichstag, *Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Reichstages (stenographic reports)*, vol. 34, 1874/75, 33 (4th session, 4 November 1874), representative Dr. Reichensperger (“Auch ich bin der Ansicht . . . , daß das Gesetz mehr auf das Interesse des großen Publikums berechnet werden muß, als auf das Interesse der Geschäftswelt, daß vor Allem die Konsumenten gegen die Verfälschungen zu schützen sind”), 104 (8th session, 11 November 1874), representative Ackermann (“Im vorliegenden Falle handelt es sich nicht bloß um das Interesse des zunächst an seiner Marke, seinem Namen, seiner Firma Geschädigten, sondern in ganz eminenter Weise ist auch das Interesse des großen Publikums, der Gesamtheit bei der Sache engagirt.”), 106 (8th session, 11 November 1874), representative Dr. Braun (“[E]s ist also ein reines Privatinteresse.”), 134 (10th session, 14 November 1874), representatives Dr. Reichensperger, Dr. Eberty, and Dr. Braun.

⁶⁰ Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen of 12 May 1894, Deutsches Reichsgesetzblatt 1894, Nr. 22, 441–448. See, e.g., Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts 12–13* (Berlin 1897) (with further references). For an excellent explanation of the reorientation in trademark doctrine from the 1870/71 Criminal Code to the 1874/1894 acts, see Elmar Wadle, *Entwicklungslinien des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, 1979 GRUR 383 et seq.* See also—again (*supra* fn. 59)—the debate in the German Reichstag preceding the enactment of the 1874 act where the national-liberal representative (and professor of law) Georg Beseler correctly prophesized that the act would implement “ein ganz neues Rechtsprincip, ja eine neue Rechtsinstitution” (Deutscher Reichstag, *Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Reichstages (stenographic reports)*, vol. 34, 1874/75, 101 (8th session, 11 November 1874)).

⁶¹ See, e.g., Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts 16–17* (1897) (characterizing criminal sanctions in the 1894 act as mere amendments (“Ergänzungen”) to private rights protection); for a characterization of trademarks as both private and public legal constructs, see, however, Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen 15–16* (2nd edn., 1905) (“Das Zeichenrecht ist aber nicht bloß privatrechtlicher Natur, es hat auch einen öffentlichrechtlichen Charakter. Die Allgemeinheit ist zunächst insofern an diesem Recht interessiert, als jede Nachahmung eines Zeichens das große Publikum irreführt und die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigt.”).

private rights protection, however, the idea of trademarks as state-granted privileges remained the major structural underpinning of trademark-as-property protection under the 1874 and 1894 Trademark Acts.⁶² It was this idea that gave German trademark doctrine its formalist character.

III Consequences: *The Field's Dichotomies*

Despite a formal shift to trademark-as-property protection, neither of the two nineteenth-century Trademark Acts established a uniform system of private property rights protection in trademarks. This is not surprising given that neither of the acts covered the entire range of trade symbols and indications. The dichotomy between registered or state-granted rights and other entitlements therefore did not disappear. To the contrary, as we will see, statutory trademark law provided the foundation for an advancement of Kohler's theory of personality rights protection, thereby contributing to an even deeper consolidation of formalist structures. In the end, the formalist concept of trademark property not only established a separation between trademark protection and unfair competition prevention but also led to a stringent stratification within the field, with registered rights taking precedence over nonregistered positions.

A The Trademark/Unfair Competition Dichotomy

A striking characteristic of trademark and unfair competition law—one that remains alive and well today—was its bifurcation, with the protection of trademark “property” on the one hand and the prevention of unfair “conduct” on the other. Kohler's 1884 critique is enlightening for the still existent conflict between the two concurrent regimes:

If the individual right is fully sufficient—why, then, should we have a special law on trademarks? Is not the existence of such a law the most eloquent proof for the fact that individual rights protection alone is not enough to completely cover the field? And should not the trademark legislation be conceived of as the best and as a sufficient legal instrument to govern the field, from now on dominating solely and without concurrent legal devices? . . . Should it not lead into confusion if, next to the new order, the ruins of the old law persist? This question is paramount; and the whole scholarly understanding of our field depends on a correct answer to it.⁶³

⁶² For the 1874 act's reporter's formalist understanding, see Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 167, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. I* (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

⁶³ Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und*

Answers to Kohler's questions differed widely in the years following their publication. Since the next chapter will address US doctrine on this issue in more detail, a deep analysis is not required at the moment. A brief discussion, however, is helpful and necessary.

In 1865, the Supreme Court of California was faced with a similar issue in *Derringer v. Plate*.⁶⁴ The court had to clarify the relation between common law rights acquisition and protection under an 1863 Californian trademark statute. The question was whether the statute constituted a “‘complete scheme’ for the acquisition and protection of property in trademarks.” The court's answer to this question was no.⁶⁵ As it explained, lawmakers had not attempted to “divest persons of existing rights of property, nor . . . to preclude them from acquiring title as they had formerly done, by adoption and use.”⁶⁶ As a result, common law rights and statutory rights alike would be protected. Both systems would allow for rights acquisition and protection. German law took a different route at this point. Initially, courts adjudicating on the basis of French law were willing to extend protection against unfair competition (*concurrency déloyale*) beyond statutory black letters.⁶⁷ Early case law actually mirrored *Derringer*: Courts agreed on the fact that the special protection of trademarks under the French Republic's or the German Reich's federal legislation would not overrule preexisting structures of unfair competition prevention on the basis of the German states' statutory or common law regimes (*gemeines Recht*).⁶⁸ But this understanding soon vanished.

italienische Jurisprudenz 83 (1884) (“Wenn das Individualrecht völlig ausreicht, warum ein besonderes Markengesetz? Ist nicht das Vorhandensein eines solchen Gesetzes das beredteste Zeugnis dafür, dass der Individualschutz dieses Gebiet nicht deckt? Und sollte nicht diese Markengesetzgebung als bestes und ausreichendes juristisches Hilfsmittel erdacht sein und nunmehr dieses Gebiet allein und concurrenzlos beherrschen und jede sonstige Regelung ausschließen? . . . [S]ollte es nicht zur Verwirrung führen, wenn neben dieser Neuordnung die Trümmer des alten Rechtszustandes fortbestehen? Diese Frage ist kapital, von ihrer richtigen Beantwortung hängt das ganze wissenschaftliche Verständnis [u]nserer Materie ab.” (author's translation)).

⁶⁴ *Derringer v. Plate*, 29 Cal. 292, 87 Am. Dec. 170 (1865). ⁶⁵ *Id.* at 296.

⁶⁶ *Id.* at 297.

⁶⁷ Several decisions had found actionable cases under article 1382 of the *code civil* and the concept of *concurrency déloyale*. See, e.g., Badisches Appellationsgericht, 3 Zeitschrift für französisches Civilrecht (1873) 670, 673 (9 April 1873); Obergericht Mainz, 9 Zeitschrift für französisches Civilrecht (1878) 444, 447 *et seq.* (19 January 1878); OLG Karlsruhe 38 SeuffArch Nr. 258, at 331, 332 (27 February 1882); for an explanation of French doctrine holding both statutory trademark law and articles 1382 and 1383 of the *code civil* applicable, see Otto Mayer, *Die concurrence déloyale—Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigenthum*, 26 Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht 363, 419–420 (1881); see also Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 36 *et seq.* (1914).

⁶⁸ For a modern summary, see, e.g., Elmar Wadle, *Das rheinisch-französisches Deliktsrecht und die Judikatur des Reichsgerichts zum unlauteren Wettbewerb*, 365, 375, in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte, vol. II* (Elmar Wadle ed., 2003).

In fact, even earlier, Germany's statutory system of rights acquisition had been destined to favor registration, when the 1874 and 1894 acts detached the acquisition of rights from a requirement of prior use in commerce. And a trademark's actual use was also irrelevant beyond the domain of formal rights. Neither the 1874 nor the 1894 act allowed rights to be acquired on the basis of use alone.⁶⁹ Under the 1874 act, acquisition required application for registration; under the 1894 act, registration only created the right.⁷⁰ This positivistic shift toward registered rights protection was completed by the Reichsgericht's 1880 *Apollinarisbrunnen* decision, the high-water mark of trademark rights' formality.

The plaintiff, a corporation selling mineral water under the firm name "Apollinarisbrunnen, vormals Kreuzberg," based its suit on an alleged violation of the 1874 act's anticonfusion provisions⁷¹ and on a claim of unfair competition under articles 1382 and 1383 of the French *code civil*. The argument was that the defendant's use of the mark "Apollinarisbrunnen" for mineral water was deceptive. In principle,

⁶⁹ Edwin Katz, *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen und unlauterer Wettbewerb, Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft von Berlin und im Berliner Anwaltsverein, Veröffentlichungen des Berliner Anwalt-Vereins, Heft 4*, 3, 22 (1894) (including a critical reference to the different situation in the United States and the Netherlands); for an overview, see Friedrich-Karl Beier, *Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht* 1967 GRUR 628, 629.

⁷⁰ See, e.g., W. Rhenius, *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894* § 12 comment 1 (1897) ("Rechtskraft der Eintragung. Das Zeichenrecht ... hat die Eintragung in die Zeichenrolle zur nothwendigen Voraussetzung. Die Eintragung wirkt, solange sie besteht, unabhängig von ihren materiellen Voraussetzungen, mit formaler Rechtskraft."); Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 240 (1897); Chr. Finger, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894* 230 (2nd edn., 1906); Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen (1884)* 125–128 (2nd edn., 1910); Friedrich Jüngel & Julius Magnus, *Das deutsche Warenzeichenrecht* 464 (6th edn., 1933). For Austria as well, acquisition only by registration was acknowledged. See, e.g., Joseph Ludwig Brunstein, *Studien im österreichischen Markenrecht—Ausschliessliches Gebrauchsrecht, Markendelict, Processhindernde Vorfragen* 25 et seq. (1895). For the legal fortification of formal application to the register, see W. Rhenius, *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894* § 7 comment 1 (1897) ("Vor der Eintragung ... entsteht durch die Anmeldung bereits ein Recht, und zwar ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Eintragung ... Die Freiheit, ein Zeichen zu benutzen, soweit dadurch nicht in Rechte Dritter eingegriffen wird, erhält durch die Anmeldung eine rechtliche Seite ..."). For the different nature of Swiss law, see, e.g., Hans Mertzluft, *Markenschutz und unlauterer Wettbewerb* 26–27 and 30 (1936) (with references to case law); Rudolf Pfister, *Untersuchungen über das Verhältnis der Grundsätze über den unlauteren Wettbewerb zu den Bestimmungen der gewerblichen Spezialgesetze* 47 (1936); Walter R. Schlupe, *Das Markenrecht als subjektives Recht* 170 et seq. (1964).

⁷¹ §§ 13 para. 1 and 18 of the 1874 Act. See RGZ vol. 3, 67, 67–*Apollinarisbrunnen* (30 November 1880).

the *code civil* was applicable at the defendant's place of business. But the court had doubts whether the code's general principles could apply concurrently to the German Reich's uniform trademark act. Ultimately, the Reichsgericht denied the subsidiary application of general principles:

What remains to be explored is whether the plaintiff can refer to article 1382 of the Code civil insofar as she claims . . . that the defendant, . . . apart from the provisions of the Trademark Act, has committed a wrongful act. However, application of article 1382 of the Code civil cannot be conceded in this regard. The Trademark Act, as is evident from the introductory motives of the draft act, . . . aims to regulate civil-law protection of trademarks for the whole German Reich uniformly and exhaustively; it would, hence, be incompatible to qualify an act deemed admissible under the Trademark Act as wrongful and leading to a claim for damages within the domain of article 1382 Code civil.⁷²

At its core, the Reichsgericht's formalistic positivism disregarded the protections provided by natural and individual private rights. Use-based rights were considered inexistent, and there was no concurrent protection against unfair competition beyond the trademark act. In essence, the idea of an absolute and exclusive system of state-granted statutory privileges prevailed.

A few years later, in its *Reiner Kakao* decision, the Reichsgericht further explained that "the Act considers trademarks as formal rights,

⁷² RGZ vol. 3, 67, 69—*Apollinarisbrunnen* (30 November 1880) ("Hiernach bleibt nur noch zu untersuchen, ob die Klägerin die Bestimmung des Art. 1382 Code civil insoweit für sich anrufen kann, als sie behauptet, . . . daß der Beklagte . . . abgesehen von den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes sich hierdurch einer widerrechtlichen Handlung schuldig mache. Indessen kann eine Anwendbarkeit des Art. 1382 Code civil in dieser Hinsicht nicht zugestanden werden. Das Markenschutzgesetz hat sich, wie schon die Einleitung zu den Motiven des Entwurfs deutlich ergibt . . ., zur Aufgabe gestellt, den Schutz der Warenbezeichnungen . . . auch civilrechtlich für das Deutsche Reich einheitlich und erschöpfend zu regeln; damit wäre es aber unvereinbar, eine Handlung, welche nach dem Markenschutzgesetz erlaubt ist, im Geltungsgebiete des Art. 1382 Code civil als eine widerrechtliche, welche zum Schadensersatz verpflichten würde, anzusehen." (author's translation)); for an illustrative critique, see Josef Kohler, *Der unlaute Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 43–44 (1914); for the general impact of the decision, see Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 479, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998). The court had decided in a similar manner before. See, e.g., RGZ vol. 1, 26, 27–28 (19 December 1879); RGZ vol. 2, 140, 141 (10 November 1880). For the development of case law prior to and after *Apollinarisbrunnen*, see, e.g., Diethelm Klippel, *Die Bedeutung des Rheinischen Rechts für die Entwicklung des Namens- und Firmenschutzes in Deutschland*, 123, 139 et seq., in *Revolution, Reform, Restauration: Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft* (Heinz Mohnhaupt ed., 1988); Elmar Wadle, *Das rheinisch-französische Deliktsrecht und die Judikatur des Reichsgerichts zum unlauteren Wettbewerb*, 365, 368 et seq., in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte*, vol. II (Elmar Wadle ed., 2003).

to be created only by the formal act of application and registration.”⁷³ Referring to *Apollinarisbrunnen*, the court continued:

The argument that . . . protection of registered marks, if applied for with the intent of usurpation of another’s symbol and in order to create the possibility of confusion, must be denied on the basis of the underlying *dolus* [i.e., bad faith] brings back the aspect that has just been excluded in the course of the Trademark Act’s introduction, notably the elimination of unfair competition principles by imposition of a formal regime of trademark protection.⁷⁴

According to the court, ignoring infringing activities or unfair competition whenever the alleged invader could claim to have acquired a formally valid registration was far from exceptional:

In large parts of Germany, lawmakers [when conceiving of the Trademark Act] were confronted with a legal situation under which attachment of [confusing] trademarks, despite their effects on the public, was deemed to be something legally indifferent. They were thus not prevented from founding their newly created law on a purely formal principle with the advantage of highest precision and certainty.⁷⁵

This positioning led to a lock-in: beyond the trademark act’s black-letter rules, no other regime of rights protection or unfair competition prevention would apply. In essence, the general rules of private law rights protection had become inoperable with respect to the informal regulation of fairness in competition.⁷⁶

⁷³ RGZ vol. 18, 93, 95—*Reiner Kakao* (13 November 1886) (“Das Reichsgesetz betrachtet das Warenzeichen als ein lediglich durch den formalen Akt der Anmeldung zur Eintragung zu erzeugendes Recht.”). For Kohler’s critique, see Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 57 (1914).

⁷⁴ RGZ vol. 18, 93, 100—*Reiner Kakao* (13 November 1886) (“Die Ansicht, welche bei Anerkennung, daß der Schutz aus dem Gesichtspunkte einer Verantwortlichkeit für unehrlichen Wettbewerb durch das Markenschutzgesetz mit seiner formalen Rechtsordnung beseitigt ist, doch wieder dem eingetragenen Zeichen, wenn es in vorsätzlicher Usurpierung des von einem Anderen geführten Zeichens zum Zwecke der Möglichkeit einer Verwechslung im Verkehre angemeldet ist, wegen des darin liegenden Dolus die Wirksamkeit versagen will [citation to Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes*] bringt den Gesichtspunkt, den sie eben noch als infolge der Einführung des Markenschutzgesetzes aufgegeben anerkannt, wieder in die Sache hinein.” (author’s translation)).

⁷⁵ *Id.* at 101 (“Da . . . der Gesetzgeber sich einem Rechtszustande in großen Teilen Deutschlands gegenüber fand, nach welchem die Anbringung solcher Kennzeichen trotz ihrer Wirkung auf das Publikum als etwas rechtlich durchaus Indifferentes galt, war er eben nicht gehindert, das von ihm erst zu schaffende Recht von einem rein formalen Prinzipie aus mit den Vorzügen größter Präzision und Sicherheit zu begründen.” (author’s translation)). See also Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 148 (2nd edn., 1905) (with further explanation and reference to contemporary case law).

⁷⁶ For a cynical critique of the Reichsgericht’s “naivety,” see Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 69 (2nd edn., 1910) (“Die

B The Privilege/Personality Right Dichotomy

Even though the 1894 act, for the first time, offered protection against the unauthorized use of another's trade dress, as well as indications of origin,⁷⁷ this protection was still qualitatively inferior to a registered trademark. The extension of protectable subject matter was primarily due to the contemporary lack of a functional system of unfair competition prevention.⁷⁸ Accordingly, it did not attain the same strength or dignity as a registered—and thereby expressly state-granted—entitlement. Unlike the scope of protection granted to registered trademark owners, for instance, there was no cause of action to enjoin an infringer with respect to the violation of a nonregistered entitlement; the only option besides criminal law sanctions was a claim for damages. In addition, in a dispute between a registered right and a nonregistered entitlement, the registered right would always prevail—even if the later registration had been applied

frühere deutsche Rechtsprechung befolgte hier ein ganz formales System: da man von dem Persönlichkeitsrecht noch keinen Begriff hatte und der naiven Ansicht war, als ob das Markenrecht etwas vom Himmel Herabgebrachtes wäre, was sich gar nicht in das System eingliedert . . . Diese Rechtsprechung zeigte eben die Unvollkommenheit der damaligen deutschen Rechtspflege, den völligen Niedergang unseres Rechtes gegenüber früheren Zeiten, die Folgen einer Rechtsbehandlung, welche sich in veraltete unpraktische Kleinlichkeiten verlor und für die Bedürfnisse unserer Tage gar keinen Sinn hatte, und endlich jene Landrechts-Jurisprudenz, welche sich an den Buchstaben heftete . . . ”). For a more recent evaluation of the *Apollinarisbrunnen* doctrine, see, e.g., Wolfgang Hefermehl & Adolf Baumbach, *Wettbewerbsrecht*, UWG Einl para. 16 (18th edn., 1995) (“Gelangten die angelsächsischen und französischen Gerichte durch eine kluge Fortbildung des bürgerlichen Rechts zu einer den unerlaubten Wettbewerb vorbildlich bekämpfenden zivilen Rechtsprechung, so entwi[c]kelten sich die Zustände in Deutschland umso nachteiliger. Die Proklamierung des Grundsatzes der Gewerbefreiheit durch die Gew[er]beordnung von 1869 . . . hemmte die [Rechtsprechung] ideologisch, ohne eine klare gesetzliche Grundlage . . . zu entwickeln. Die Instanzgerichte des französischen Rechtsgebiets, des Rheinlands, machten verheißungsvolle Ansätze. Diese knickte RG 3, 68 durch einen ungeheuerlichen Gegenteilsschluß: Weil der Gesetzgeber ein Markenschutz[gesetz] geschaffen habe . . . , sei alles erlaubt, was dort nicht verboten sei. Die Gerichte wurden damit zum Hüter der Unlauterkeit.”).

⁷⁷ See §§ 15, 16 Trademark Act 1894 (prohibiting the production and marketing of “Waaren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen und dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleichartiger Waaren eines Anderen gilt” as well as of similar wares, trade dress, or other kind of indication that had been “fälschlich mit einem Staatswappen oder mit dem Namen oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes zu dem Zweck vers[ehen], über Beschaffenheit und Werth der Waaren einen Irrthum zu erregen.”). For an illustration, see, e.g., Henning von Stechow, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896—Entstehungsgeschichte und Wirkung* 137 et seq. (2002).

⁷⁸ Horst-Peter Götting, *Länderteil Deutschland*, 199, 217, in *Handbuch des Ausstattungsrechts—Der Schutz der nichteingetragenen Marke und Ausstattung im In- und Ausland, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag* (Gerhard Schrickler & Dieter Stauder eds., 1986).

for in knowledge of the preexisting nonregistered right and of the confusion that might ensue.⁷⁹ This difference is reflective of the doctrinal foundations: registered trademarks were seen only as constructs of state authority, granted at the individual's request and therefore the unconditioned property of their owners.⁸⁰

Kohler's theory of personality rights protection did not alter this stratification. While his concept may have been understood as establishing a new basis for the acquisition and protection of rights, the persisting duality of rights springing from the owner's "personality" and her "trademark" ultimately only deepened the dichotomy. For this understanding of personality rights theory, Hoffmann may again serve as an early example. As discussed above, Hoffmann was a prominent advocate of privilege theory in trademark law.⁸¹ In addition, he distinguished between different categories of formal and informal rights. While trade-name and trademark rights were founded on state grants, the deceptive use of a person's signature was *contra bonos mores*. The abuse of signatures was an offense universally deemed improper:

There is only one category of manufacturer's marks where it must be acknowledged unconditionally that their imitation is improper: it is designation with the full name of a manufacturer by a seal, representing his handwriting. Without regard to status or trade, good morals and custom prevent in all countries, where education and culture are guaranteed, imitation of an individual's signature. This

⁷⁹ See, e.g., RG 1899 BIPMZ 19, 21—*Export Spaten Bier I* (22 January 1898); RG 1900 BIPMZ 216, 217—*Export Spaten Bier II* (2 March 1900). Another difference to registered rights protection was the requirement of *intent* for a claim to exist with respect to the infringement of a nonregistered right. For further details, see, e.g., Andreas Sattler, *Emanzipation und Expansion des Markenrechts—Die Entstehungsgeschichte des Markengesetzes von 1995* 73 et seq., 103 et seq. (2015).

⁸⁰ See, e.g., Philipp Allfeld, *Kommentar zu den Reichsgesetzen über das Gewerbliche Urheberrecht* § 15 note 2, at 614 (1904) ("Der Ausstattungsschutz ist ein viel weniger wirksamer, als der Schutz des Zeichenrechts . . . Hieraus ergibt sich, daß ein selbständiges Ausstattungsrecht vom Gesetze nicht anerkannt ist; nur gegen unredlichen Konkurrenzbetrieb soll der Ausstattungsbesitzer geschützt sein."); Chr. Finger, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 nebst den Ausführungsbestimmungen und dem internationalen Warenbezeichnungsrecht* § 15, at 348 (2nd edn., 1906) ("Es liegt jedoch in der Sache begründet, daß die Warenausstattung nicht in demselben Umfange Schutz erhalten kann, wie die Warenzeichen. . . [Warenzeichen] werden nur durch die Willkür des Verkäufers bestimmt und können daher bedingungslos als sein Eigentum betrachtet werden . . ."); Walther Oppenheim, *Die Verwirkung im gewerblichen Rechtsschutz* 5 (1932) ("Die Ausstattung war vom Gesetzgeber ursprünglich als Warenkennzeichnung, die nicht eintragungsfähig ist, gedacht; sie steht nach der Absicht des Gesetzgebers als geringeres Recht dem eingetragenen Warenzeichenrecht gegenüber und genießt daher nach dem Wortlaut des § 15 WzG. nur in geringerem Umfange Schutz, insbesondere keinen negatorischen Schutz gegen objektiv rechtswidrige Verletzungen.").

⁸¹ See *supra* p. 17–21.

custom thereby significantly facilitates transacting and commerce; hence, there is no written law necessary to provide for universal respect for this rule.⁸²

Morals and custom (*Sitte*) was an internationally uniform concept. While trademark protection regimes varied across borders, honesty in trade was considered transnational.⁸³ By mid-century, a dichotomy between rights protection and unfair competition prevention had developed—a bifurcation to be perfected with Kohler's personality rights theory.

Kohler rejected *Apollinarisbrunnen's* formalist limitation of trademark protection.⁸⁴ He understood the 1874 act to have substituted preexisting state statutes but not the general principles, particularly the so-called *actio doli* of the German *gemeines Recht*, which was designed, among other things, to cover unfair competitive conduct.⁸⁵ As he believed, statutory and nonstatutory law would continue to govern the field concurrently. He characterized all rights as emanations of their owner's personality:

The personality right as such does not need a special act of acquisition; it comes into existence with the personality itself: it can only develop and unfold into

⁸² J. G. Hoffmann, *Die Befugniß zum Gewerbebetriebe. Zur Berichtigung der Urtheile über Gewerbefreiheit und Gewerbezwang, mit besonderer Rücksicht auf den Preussischen Staat dargestellt* 440 (1841) ("Nur in Bezug auf eine Art der Fabrikzeichen scheint unbedingt anerkannt werden zu müssen, daß ihre Nachahmung durchaus unanständig sei: das ist nämlich die Bezeichnung mit dem vollen Namen des Fabrikanten mittelst eines Stempels, der seine eigene Handschrift darstellt. Die Sitte verpönt in allen Ländern, worin auf Bildung Anspruch gemacht wird, das Nachahmen der eigenen Namensunterschrift eines jeden Menschen ohne Standes- und Gewerbsunterschied. Diese Sitte dient so wesentlich zur Erleichterung des Verkehrs, daß es keines geschriebenen Gesetzes der einzelnen Staaten bedarf, um derselben überall Achtung zu verschaffen." (author's translation)).

⁸³ This distinction, as Elmar Wadle has shown, reappears in later illustrations of personality rights protection, such as those by J. K. Bluntschli and Rudolf Klostermann. See Elmar Wadle, *Fabrikzeichenschutz und Markenrecht—Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, Erster Teil: Entfaltung* 293 (1977); see also R. Klostermann, *Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem und internationalem Rechte, vol. I (Allgemeiner Theil—Verlagsrecht und Nachdruck)* 213–214 (1867) and R. Klostermann, *Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem und internationalem Rechte, vol. II (Patentgesetzgebung—Musterschutz—Waarenbezeichnungen)* 389–390 (1869); J. K. Bluntschli, *Deutsches Privatrecht* § 50 end note (3rd edn., 1864).

⁸⁴ See his critique of the *Apollinaris* decision in Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 69 (2nd edn., 1910) (cited literally in fn. 76 supra); Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 57 (1914) ("Das Jahrzehnt der Jurisprudenz von 1880 bis 1890 gehört nicht zu den Glanzzeiten der deutschen Rechtsgeschichte: es bewies ein merkwürdiges Ungeschick in der Handhabung des Rechts, einen öden Formalismus . . .").

⁸⁵ Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 83 et seq., 89 et seq. (1884); Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 43–44 (1914).

different directions, with the single aspects of the personality more or less stepping into the light.⁸⁶

Yet formal trademark rights had to be chosen. They came into existence by application or registration, not by use in commerce.⁸⁷ Protection under the *actio doli*, by contrast, depended on trademark use alone.⁸⁸ Hence, Kohler, too, distinguished different sectors of rights protection:

⁸⁶ Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 119 (2nd edn., 1910) (“Das Persönlichkeitsrecht an sich bedarf keines besonderen Erwerbsaktes; es ist bereits mit dem Bestehen der Persönlichkeit gegeben: es kann sich nur nach verschiedenen Seiten hin entwickeln und entfalten, wenn die einzelnen Persönlichkeitsgüter mehr oder weniger ans Licht treten.” (author’s translation)).

⁸⁷ For the 1894 Trademark Act, it was registration. See Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 127–128 (2nd edn., 1910) (“[D]ass bei uns der Eintrag der Marke nicht bloss deklarativer, d.h. erklärender Art ist, wie man es im französischen Rechte behauptet, sondern dass durch die Eintragung eben erst das volle Markenrecht geschaffen wird; dadurch wird nicht in Abrede gestellt, dass möglicherweise der Berechtigte bereits kraft allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschützt ist, so dass die Marke nur eine Verstärkung des Persönlichkeitsrechtes enthält. In einem solchen Falle sind die vor der Eintragung erfolgten Zuwiderhandlungen zwar verfolgbar, aber nur kraft allgemeinen Persönlichkeitsrechts, nicht kraft Markenrechtes, so dass regelmäßig nur eine zivilrechtliche, keine strafrechtliche Gegenwirkung eintritt.”); Otto von Gierke, *Deutsches Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil und Personenrecht* § 84 IV 1c, at 737 (1895); Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 148 (2nd edn., 1905). For Austria, see, e.g., Joseph Ludwig Brunstein, *Studien im österreichischen Markenrecht—Ausschliessliches Gebrauchsrecht, Markendelict, Processhindernde Vorfragen 25 et seq.* (1895). Similarly, with regard to criminal law sanctions, Kohler extended the distinction. By adherence to the principle of *nulla crimen sine lege*, he rejected penal sanctions absent statutory foundation; criminal law had to be positive law. See Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 84 (1884) (“Jede Strafgesetzgebung aber ist eine positive; während der Civilschutz sich aus dem Bestehen des Civilrechts von selbst ergibt, bedarf der Strafschutz seiner besonderen Sanktion, er darf nicht aus dem Rechte und der Rechtsverletzung heraus abgeleitet werden: nicht in allen Fällen der Rechtsverletzung ist das Bedürfniss einer strafrechtlichen Sanction gegeben, und ob ein solches gegeben ist, hat nur die positive Gesetzgebung zu entscheiden; wie denn auch kraft des legalpolitischen Grundsatzes: ‚nulla poena sine lege‘ . . .”); Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 127–128 (2nd edn., 1910); see also Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 245 (1897).

⁸⁸ For the acquisition of trademark rights by use, see Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 84–85 (1884) (“[S]etzt ein solches pseudonymes Erkennungszeichen nicht nur voraus, dass der Gewerbetreibende sich desselben continuell und consequent bedient hat, sondern es kann erst dann als die Domäne des Gewerbetreibenden betrachtet werden, wenn der Verkehr die Beziehung zur Person verstanden hat, erst dann, wenn das Zeichen als Bezeichnungsmittel des betreffenden Verkehrstreibenden, als das Emblem seiner Waare, als die Flagge erkannt wird, unter welcher seine Waare im

By this means, the system of the registered mark gives the transacting person the eminent advantage that the mark he has chosen will immediately be associated with his person, that it will immediately be an unmistakable signal of the origin of his wares, without first having to make use of the medium of traffic and transacting in order to bring out such a connection and characterization. . . .⁸⁹

The trademark is nothing else than an individual right consolidated, secured, and reinforced by state regulation. . . . Hence, the state-regulated trademark right is the augmentation of the pure individual right: this is the true relation, the correct characterization of the thing.⁹⁰

In essence, Kohler conceived of a two-layered structure: commercial activity was protected as an emanation of the personality per se. In addition, a higher level of protection, beyond mere personality rights, could be achieved by trademark registration. It was then an enhanced or upgraded right that constituted the subject matter of protection. As we will see in the following, this reinforcement of personality rights by registration⁹¹ should prove significant for subsequent ideas in international trademark and unfair competition doctrine.⁹²

One aspect in particular is intimately related to this idea of upgraded rights. While the dual structure of trademark and personality rights protection (or unfair competition prevention) had been a source of debate

Strome des Verkehrs cursirt: denn vorher fehlt es an der Verbindung zwischen Person und Zeichen . . .”).

⁸⁹ Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 86–87 (1884) (“[S]o gibt das System der einregistrierten Marke dem Verkehrstreibenden den eminenten Vortheil, dass die von ihm gewählte Marke sofort mit seiner Person in Verbindung tritt, dass sie sofort zum untrüglichen Kennzeichen der Herkunft seiner Waare erhoben wird, ohne dass es erst des Mediums des Verkehrs bedarf, um diese Verbindung, diese Charakterisirung zu vollziehen . . .” (author’s translation)).

⁹⁰ Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 88 (1884) (“[D]as Markenrecht ist nichts anderes, als ein durch staatliche Regulative gefestigtes, gesichertes und gesteigertes Individualrecht. . . . So ist denn das staatlich regulierte Markenrecht der Comparativ des puren Individualrechts: das ist das wahre Verhältniss, das die die richtige Charakteristik der Sache.” (author’s translation)).

⁹¹ See again Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 127–128 (2nd edn., 1910); and also Alexander Elster, *Gewerblicher Rechtsschutz umfassend Urheber- und Verlagsrecht, Patent- und Musterschutz, Warenzeichenrecht und Wettbewerbsrecht* 208 (1921) (“Öffentliches und privates Recht treffen sich auf dem Gebiet des Zeichenrechts und schützen das persönliche und vermögensrechtliche Gut nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch im Interesse des Verkehrs und des Staates. Dies drückt sich in der Verstärkung des materiellen Rechts durch formale Vorschriften aus.”).

⁹² See *infra* p. 53 *et seq.*

ever since *Apollinarisbrunnen*, courts and legal scholars accorded scarce attention to defining protectable subject matter. Rights in a trademark were never deemed to be directly connected to or intertwined with the tangible assets or premises of their owner's business. To the contrary, rights in trade symbols and in production and business equipment or real estate were deemed to be distinctly separate and independent from one another.⁹³ Yet Kohler's understanding of an upgrading of rights made the trademark an asset of the owner's business.⁹⁴ Rights in the trademark were thus detachable from the owner's personality. And detachment led to an amalgamation with the business.⁹⁵ In more general terms, with regard to the correlation between "personality" and "business," Kohler elaborated in 1914:

It is due to a superficiality of analysis . . . if it is overlooked that the person's activities and their automatic outcome will—in certain directions—be dissociated from the person and take on an independent nature within the commercial enterprise. . . . The enterprise as such can be sold and transferred; thereby a part of the person is peeled off, similar to organic life where fission and pullulation can create a new entity or, at least, make elements of an existing entity the part of a different creation.⁹⁶

⁹³ See, e.g., Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen (1884)* 63 (2nd edn., 1910) ("Ebensowenig ist das Zeichen mit dem Eigentum an einem bestimmten Unternehmensgebäude verknüpft; es ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden.").

⁹⁴ See, e.g., the Reichsgericht on an international trademark dispute, arguing on the basis of personality rights protection in RGZ vol. 18, 28, 31—*Hoff* (2 October 1886) ("Nun müssen Warenzeichen, Namen und Firmen des Handelstreibenden und Produzenten als unkörperliche Güter für ihre rechtliche Behandlung an einen bestimmten Raum als ihren Sitz geknüpft werden. Dies ist wegen ihrer hier allein in Betracht kommenden Bedeutung als Figuren- oder Namenmarken für Waren der Ort des Handelsunternehmens oder der Niederlassung des Produzenten. Von dieser Stelle aus äußert die betreffende Individualitätsbethätigung ihre Wirkung.").

⁹⁵ See Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen (1884)* 64 (2nd edn., 1910) ("Das Zeichenrecht ist ein Persönlichkeitsrecht . . . ; allein dieses Persönlichkeitsmittel gehört zu den eben genannten, welche sich von der Persönlichkeit ablösen und dem Unternehmen einfügen können, sodass das Ganze mit dem Unternehmen verwächst und dadurch von der Persönlichkeit unabhängig wird.").

⁹⁶ Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 23 (1914) ("Es ist . . . eine oberflächliche Behandlungsweise, zu verkennen, daß das von der Person eingeleitete automatische Wirken sich nach gewissen Richtungen von der Person ablösen und in dem gewerblichen Unternehmen eine selbständige Natur annehmen kann. . . . Das Unternehmen ist also einer Veräußerung fähig; damit geht ein Stück der Person von der Person ab, ähnlich wie im organischen Leben eine Knospung und Spaltung eintreten kann, welche ein neues Wesen erzeugt oder mindestens einen Teil des bisherigen Wesens zum Bestandteil eines anderen Wesens macht." (author's translation)); see also Otto von Gierke, *Deutsches Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil und Personenrecht* § 84 I, at 728 (1895) ("Das Recht an der Marke war als ein besonderes Privatrecht anerkannt und geschützt. . . . Von Hause aus war es an die Person

Over time, the trademark was conceived of as protecting the owner's business as such. It became an asset of the going concern. Friedrich Jüngel and Julius Magnus explained this dominant position in 1933:

[The trademark right] has, over time, gained an economically and legally different shape: the mark has become a property asset that is dissociated from the holder's personality The purpose and the subject matter of mark protection is not the person of the holder, but his business. . . . The right in the sign is a property right; an absolute right, that has, however, no self-contained legal existence; it is only the accessory to a certain business concern.⁹⁷

As a result, the owner's place of business would determine the location of what had to be protected.⁹⁸ Interestingly, the value to be protected was thus clearly detached from actual market conditions. No matter how far the trademark owner's commercial activity extended, the place of business was the cynosure of its legal protection. As we will see in the following, German conflicts doctrine did not consider the trademark owner's

gebunden. . . . War das Recht an der Marke Zubehör eines Grundstückes, einer Gerechtigkeit oder eines Gewerbebetriebes geworden, so gieng es mit der Hauptsache auf Erben und sonstige Rechtsnachfolger über. Zum Theil wurde das Markenrecht zu einem selbständig vererblichen und veräu[ß]erlichen Vermögensrechte."; see also *id.* at 738 ("Zubehör des Geschäftsbetriebes").

⁹⁷ See, e.g., Friedrich Jüngel & Julius Magnus, *Das deutsche Warenzeichenrecht* 214 (6th edn., 1933) ("[Das Markenrecht hat] im Laufe der Zeiten volkswirtschaftlich wie rechtlich eine andere Gestaltung gewonnen: die Marke ist zu einem von der Persönlichkeit des Trägers losgelösten Vermögenswert geworden Ziel und Gegenstand des Z[eichen]schutzes ist nicht die Person des Z[eichen]inhabers, sondern sein Geschäftsbetrieb Das Z[eichen]recht ist ein Vermögensrecht, und zwar ein absolutes, das allerdings keinen selbständigen rechtlichen Bestand hat, sondern nur als Zubehör zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb" (author's translation)) (with further references); Reinhold Richter, *Studie über die Lehre vom akzessorischen Charakter des dem Ausländer gewährten Markenrechts*, 1926 GRUR 100, 101–102; Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 32–33 (1927); Ernst A. F. Warnecke, *Warenzeichenschutz und unlauterer Wettbewerb unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses der §§ 12 und 14 WZG und 1 und 16 UWG untereinander und zu anderen Gesetzen* 7 (1928). This aspect had been illustrated around the same time by Fritz Ostertag in economic terms for the Swiss regime of trademark protection. Not only was the trademark inseparably connected to the owner's business, but it was an asset of the business: "[D]as Markenrecht ist daher ein Vermögensrecht, ein Immaterialgüterrecht. Die Marke wird auch vom Kaufmann als wichtiges Aktivum seines Unternehmens behandelt." See Fritz Ostertag, *Territorialität oder Universalität im Markenrecht*, 212, 216, in *Festgabe Fritz Goetzinger* (Universität Basel ed., 1935); for Austria, see, e.g., Leo Geller, *Österreichisches Markenschutzgesetz* 14 (4th edn., 1906) ("Das Markenrecht klebt an dem Unternehmen, für welches die Marke bestimmt ist, erlischt mit demselben und übergeht im Falle des Besitzwechsels an den neuen Besitzer.").

⁹⁸ See, e.g., Martin Wolff, *Private International Law* 292 (2nd edn., 1950) ("The question whether a person has acquired . . . a trade mark should be answered, not by the law of the domicile of the merchant, but by the law of the place of business. The reason is that all these rules are mainly concerned, not with his personality, but with the enterprise as such; the enterprise often becomes independent of the trader's person . . .").

information capital in the trade symbol or her goodwill as being spread across the market and across the customer base. This characteristic is what largely distinguishes German trademark conflicts doctrine from its American counterpart.⁹⁹

At this point, we can conclude that the German practice of trademark and unfair competition law did not manage to fill the void that had developed after the decline of the guild system. While courts in other European jurisdictions did find and provide for sufficient grounds, the German courts failed to implement remedial schemes beyond the codified regime. As a result, a coherent system of unfair competition prevention did not develop until the German Civil Code and the Unfair Competition Act came into force around the turn of the century.¹⁰⁰ Further, a more specific consequence of the doctrinal struggle is the deep divergence between trademark protection and unfair competition prevention that developed during the nineteenth century. With the dichotomy came a bifurcation of the field. For this book, the latter aspect is particularly relevant. While it seemed as if the field's bifurcation might be overcome in early twentieth-century theory, the division has survived all attempts at reconciliation and, ultimately, has been implemented in modern European doctrine.

IV *The Twentieth Century: A Triumph of Separatism*

The interrelation of trademark protection and unfair competition prevention has been a problematic issue not only in Germany but in the United States as well. US doctrine has long struggled with the question of whether trademark protection has a place within the field of or in proximity to unfair competition repression. Early twentieth-century practice appeared to have brought at least a formal clarification for the United States when the Supreme Court declared in *Hanover Star* that “the common law of trademarks is but a part of the broader law of unfair competition.”¹⁰¹ I will address this issue in more detail in my discussion of US law in the next chapter. In the meantime, it is worth mentioning that US doctrine ultimately adopted a rather homogeneous and comprehensive concept of trademark and unfair competition law. Today, the two

⁹⁹ For US doctrine, see *infra* p. 94 *et seq.*

¹⁰⁰ See, e.g., Siegbert Lammell, *Recht zur Ordnung des Wettbewerbs: Deutschland*, 3806, 3808, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, vol. III: *Das 19. Jahrhundert*, 3rd part: *Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten* (Helmut Coing ed., 1986); Henning von Stechow, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896—Entstehungsgeschichte und Wirkung* 35 *et seq.* (2002).

¹⁰¹ *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 413 (1916).

areas are rarely distinguished with regard to their doctrinal foundations. This has not been the case in Germany—not just as a consequence of nineteenth-century formalism but also due to subsequent developments.

A Reichsgericht *Sansibar* and *Pecose*: A Shaky Hierarchy of Policies

One may be tempted to conclude that German formalism lost its dominance at the beginning of the twentieth century. After all, the 1894 act implemented a rule against the unauthorized use of another's trade dress (*Ausstattung*), absent formal registration.¹⁰² With the 1896 Unfair Competition Act,¹⁰³ lawmakers had added a number of gap-filling provisions on the prevention of unfair competition in addition to formal trademark rights protection, and the courts had extended the 1900 German Civil Code's defense of unfairness¹⁰⁴ to the trademark regime, which allowed for fending off bad-faith registrations or other kinds of improper attack on a competitor.¹⁰⁵ Indeed, the most prominent incipency of such deformalization can be found in the 1907 *Sansibar* decision, in which the German Reichsgericht—quite different from its prior formalism—found preexisting and use-based entitlements to ultimately prevail over a bad-faith registration. In *Sansibar*, the defendant argued that the plaintiff had intentionally chosen the defendant's unregistered right for registration in order to oust her from the established market position. The court succinctly jettisoned the once ironclad rule of positivism:

The Trademark Act, even though intended to exclusively regulate the field of trademarks as the sole legal instrument, still remains the law for a special regime and thus does not preclude application of general principles of the Civil Code that provide protection against unfair acts in commerce.¹⁰⁶

¹⁰² See *supra* p. 32 *et seq.*

¹⁰³ Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes of 27 May 1896, Deutsches Reichsgesetzblatt 1896, Nr. 13, 145–149.

¹⁰⁴ In particular, sections 826 and 229 German Civil Code (BGB).

¹⁰⁵ See, e.g., Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 29 (2nd edn., 1905); Chr. Finger, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 nebst den Ausführungsbestimmungen und dem internationalen Warenzeichnungsrecht* 234 *et seq.* (2nd edn., 1906); for an overview, see, e.g., Wolfgang Gloy, *Die Entwicklung des Wettbewerbsrechts und seiner Nebengebiete*, 855, 858 *et seq.*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. II (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

¹⁰⁶ See, e.g., RGZ vol. 66, 236, 240—*Sansibar* (21 June 1907) (“Allein das Warenzeichengesetz ist, wenn es auch das ihm zugewiesene Gebiet ausschließlich regelt, immerhin ein Sondergesetz und will den Grundsätzen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, welche Schutz gegen illoyale Handlungen im Verkehrsleben bezwecken, den Eingang nicht verschließen . . .” (author's translation)).

As it seemed, the strict registration theorem from the dark *Apollinarisbrunnen* era had been replaced by a reasonable substantive-balancing analysis.¹⁰⁷ But the issue remained contested.

Even though the dissolution of formalism as such was well received, some feared that the courts might overshoot the mark. In particular, one of the court's statements in the 1919 *Pecose* decision, describing the law of unfair competition as a regime of higher order and hierarchy (*Recht höherer Ordnung*¹⁰⁸), provoked heavy critique. A dominance of unfair competition principles over trademark law was perceived as a threat to the system of state-granted registered rights.¹⁰⁹ Evidently, the trademark register had attained utmost practical relevance for the nationwide acquisition of rights by the second half of the nineteenth century. At the same time, however, the extension of formal rights to markets that a right holder only planned to explore—hence, in advance of actual marketing activity—was still seen skeptically. At issue were the potentially anticompetitive effects of such advance performance in the sense of right ownership before market activity. The question in practice was how to limit windfall profits for early registrants, particularly those lacking genuinely *bona fide* motives.

Seen in this light, the Reichsgericht's concept of a hierarchy of orders was the reflection of an ongoing conflict between the sphere of strictly formal trademark rights protection and that of more flexible unfair competition prevention. While the former illustrated a basically liberalist conception of an optimally extended sphere of freedom of competition,

¹⁰⁷ See, e.g., Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 69 et seq. (2nd edn., 1910); Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 31 (1927); see also Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 479 n. 10, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998) (with numerous references to case law).

¹⁰⁸ See RGZ vol. 97, 90, 93–94—*Pecose* (4 November 1919); and also later RGZ vol. 120, 325, 328 et seq.—*Sonnengold* (30 April 1928).

¹⁰⁹ See, e.g., Hermann Isay, *Die Gefährdung des gewerblichen Rechtsschutzes durch die Anwendung des § 1 UWG*, 1928 GRUR 71, 78–79; Landenberger, *Anmerkungen auf der Versammlung des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums vom 19. Januar 1928*, 1928 GRUR 206, 208 (“Wenn das Warenzeichenrecht ein Recht minderer Ordnung ist, wie dies von manchen Schriftstellern vertreten wird, so möge es abgeschafft werden. ... [M]an muß in diesem Zusammenhang vielmehr von einem ‚Recht höherer Unordnung‘ als von einem ‚Recht höherer Ordnung‘ sprechen.”). Ulmer criticized the Reichsgericht with particular clarity when he explained: “Eine solche Auffassung [i.e., the Reichsgericht formula] ist aber nur solange tunlich, als die Anwendung der Grundsätze aus dem allgemeineren Rechtsgebiet nur eine ausnahmsweise ist und noch als Durchbrechung empfunden werden kann. Sie ist—rechtsgeschichtlich betrachtet—die ständige Wurzel der Rechtsfortbildung gegenüber vorwiegend formal geregelter Recht.” See Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 68 (1929).

the latter expressed a concern for a more “socialized” and “politicized” regulation of the marketplace.¹¹⁰ Since the two fields’ doctrinal and structural interrelation had never been fully clarified, it had become a constant source of practical dispute and theoretical confusion. Not surprisingly, in the years to come, the challenge remained: how to determine the exact boundaries between the extension of absolute and exclusive rights and the principles of free and unhindered competition in light of varying conceptions of the economic policies at work when “fairness” was at issue.

B Eugen Ulmer: An Almost Reconciliation

Ironically, it was the *maitre penseur* of twentieth-century German intellectual property law who further contributed to the consolidation of registration formalism. Even though he provided for more clarity, his influential concept of the two fields’ interrelation did not overcome the dichotomy.

Indeed, in 1929, Eugen Ulmer seemed to present a final solution to the problem in his habilitation thesis.¹¹¹ And, ever after, he has actually been praised for having successfully reconciled trademark and unfair competition policies.¹¹² As we have seen, unfair competition prevention was deemed to regulate commerce and competition in general, whereas trademark law was designed to protect individual rights. Ulmer rejected this separation. Yet with respect to the subject matter that should be protected, his theory was still based on the primacy of individual rights protection.

He considered both trademark and unfair competition law to be part of commercial tort doctrine. This concept was not new—after all, both sectors had already been characterized as interrelated.¹¹³ Ulmer,

¹¹⁰ A quite illustrative example among the proponents of a more socialized trademark/unfair competition regime was Alfred Rosenthal, who explained (with a kind of realist indignation) in *Die geistige Einstellung des Richters zu Prozessen betr. Nachahmung von Firmen- und Warenbezeichnungen*, 1923 MuW 145, 148: „Wenn das Leben stärker ist, als die von der Doktrin errichteten Grenzlinien zulassen, dann sollte man die Grenzlinien verschieben. . . . Unser Bestreben, alles zu reglementieren, einzuteilen und abzugrenzen, führt zur Scholastik.“

¹¹¹ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* (1929).

¹¹² See, e.g., Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 480–481, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998).

¹¹³ See, e.g., Alexander Elster, *Gewerblicher Rechtsschutz umfassend Urheber- und Verlagsrecht, Patent- und Musterschutz, Warenzeichenrecht und Wettbewerbsrecht* 8 (1921) (“Daher berührt sich der Markenschutz . . . aufs engste [mit dem allgemeinen Wettbewerbsschutz], wenn er auch im übrigen patentähnlich aufgezogen ist. Hier ist von irgendeinem, geistigen Eigentum’ unmittelbar nicht die Rede.”); for a comparative perspective, see also Edwin Katz, *Weltmarkenrecht* 7 (1926).

however, gave the idea a richer foundation. A comparative analysis of different national laws served as a blueprint for what could be characterized as an early transnational theory of core policies:

The value to be legally protected on the field of trademarks and firm names is to be found in the business enterprise. It is a part of those intangible business assets that are incapable of a self-contained protected existence, and that we—in order to find a concept for their legal protection—can position as an immaterial good next to the holder's other legal entitlements. This value is part of the area that Pisko ... has explained as "secured sales option." English legal terminology provides the term "goodwill" ...; French [terminology] summarizes it in "la clientèle et l'achalandage" ...; we will ... speak of the advertising capacity ... of the business.¹¹⁴

The value embodied in what he called "advertising capacity" (*Werbekraft*) was represented by the entrepreneurial use of trademarks and trade or firm names, and by the indication of source or origin in commercial advertising.¹¹⁵ Since all jurisdictions alike protected advertising capacity, he found the goodwill that was incorporated into consumers' minds to be the universal and only relevant subject matter. Accordingly, preventing

¹¹⁴ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 3–4 (1929) ("Der Wert, der auf dem Gebiet der Waren- und Unternehmenskennzeichnung rechtlich zu schützen ist, ruht in dem Unternehmen. Er ist ein Teil jener zu rechtlich geschützter Eigenexistenz unfähigen, unkörperlichen Unternehmenswerte, die wir, um die Denkformen für den Rechtsschutz zu gewinnen, in ihrer Zusammenfassung als Immaterialgüter anderen Rechtsgütern zur Seite stellen können. Er gehört demjenigen Gebiet an, das Pisko ... mit 'gesicherter Absatzgelegenheit' bezeichnet. Die englische Rechtssprache hat dafür den Ausdruck 'goodwill' ..., die französische sieht es in 'la clientèle et l'achalandage' ..., zusammengefaßt, wir werden, wo wir es im Auge haben, von der Werbekraft ... des Unternehmens sprechen." (author's translation)). In a footnote, Ulmer further defined advertising capacity (*Werbekraft*) as the business's relationship to its present and future customer base: "Darunter soll nicht nur die Fähigkeit, neue Kunden zu werben, sondern auch die Beziehung zum alten Kundenkreis verstanden werden." *Id.* at 4 n. 4.

¹¹⁵ A similar concept had been developed by Schechter under the rubric of protecting trademark distinctiveness. Instead of "advertising capacity," he spoke of "selling power." See Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. 813, 818 (1927) ("The true functions of the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public. ... To describe a trademark merely as a symbol of good will, without recognizing in it an agency for the actual creation and perpetuation of good will, ignores the most potent aspect of the nature of a trademark and that phase most in need of protection. ... [T]oday the trademark is not merely the symbol of good will but often the most effective agent for the creation of good will, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating a desire for further satisfactions. The mark actually sells the goods. And, self-evidently, the more distinctive the mark, the more effective is its selling power."). For an overview and explanation of European terminology regarding the same phenomenon, particularly the German *Kundschaft* (customer base) and the Italian *avviamento* (business value) or *collettore di clientela* (customer collector), see Walter R. Schlupe, *Das Markenrecht als subjektives Recht* 330–332 (1964).

consumer confusion (*konfundierender unlauterer Wettbewerb*) had to be seen as the most basic tenet of both trademark protection and unfair competition repression.¹¹⁶

In addition to this overarching policy, however, Ulmer still adhered to the idea that the register's genuine function required an exceptional treatment of registered rights. The law of unfair competition allowed for rights to be acquired naturally—that is, by making use of a trademark in the course of trade or commerce. Registration and the granting of rights in advance of actual use in the marketplace, by contrast, provided for trademark rights to develop within an artificially created sphere of individual freedom.¹¹⁷ This geographic area covered the full national territory. This function became known as the principle of trademark promotion and fostering (*Prinzip der Entwicklungsbegünstigung*).¹¹⁸ As Ulmer understood, promoting and fostering the development of nascent trademarks were of ultimate import. The registrant needed security to plan and invest in her marketing activities—in particular, in building the goodwill of her trademark. Without a wide-reaching guarantee of right protection, incentives to create and establish new trademarks would be limited. Seen in this light, no alternative to the register existed, and concerns for potentially anticompetitive effects had to stand back.¹¹⁹

Accordingly, depending on the stage of development, either the policy of trademark promotion or that of confusion prevention governed. In *statu nascendi*, registration was the instrument for fostering the

¹¹⁶ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 58 (1929) (“Eine Zusammenfassung der verschiedenen Systeme wird heute am besten in der folgenden Betrachtungsweise durchgeführt werden können: Grundlage ist die Norm vom konfundierenden unlauteren Wettbewerb in der Ausprägung, die sie im deutschen und englischen Recht gefunden hat.”).

¹¹⁷ For a similar explanation of US trademark registration under the Lanham Act, see, e.g., William Jay Gross, *The Territorial Scope of Trademark Rights*, 44 U. Miami L. Rev. 1075, 1090 *et seq.* (1990); Graeme B. Dinwoodie, *Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State*, 41 Hous. L. Rev. 885, 898–899 n. 44 (2004).

¹¹⁸ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 58–59 and 63–66 (1929). For contemporary commentary, see, e.g., Carl Becher, *Warenzeichengesetz und Internationale Registrierung* § 15 note 5 Ia, at 118 (1931) (“Anwartschaftsrecht”). For a practical implementation, see, e.g., BGHZ vol. 32, 133, 142—*Dreitannen* (29 March 1960).

¹¹⁹ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 65 (1929) (“Die Betonung des Gedankens der Entwicklungsbegünstigung auf Kosten der Interessen der freien Konkurrenz, die durch die Vielfalt der zugeeilten Monopole belastet wird, ist eine feststehende Wertung des deutschen Rechts, an der de lege lata grundsätzlich nichts zu ändern sein wird.”). This also is the modern perspective. See, e.g., Horst-Peter Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz—Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht* § 5 para. 22 (10th edn., 2014). For the identical concern in Swiss and US law, see, e.g., Marco Hauser, *Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des Markenrechts* 95 (1966); Stephen L. Carter, *The Trouble with Trademark*, 99 Yale L. J. 759, 777 (1990).

development of trademark rights. Registered rights would then prevail over a competitor's nonregistered entitlement or a pre-acquired position. But registration was limited to fostering legal certainty. It played only a servant function to the rules of unfair competition prevention.¹²⁰ In the later stages of a trademark's life, upon acquisition of marketplace goodwill, the idea of developing nascent trademarks would yield to the principles of preventing confusion. In this last stage, the protection of existing rights and acquired positions on the market (*Besitzstandswahrung*)—not trademark promotion—governed.¹²¹ This concept overthrew the previously dominant idea of a so-called self-sufficiency of the trademark register (*Selbstgenügsamkeit*); the register was a mere facet of the overall system of trademark/goodwill protection, not the ultimate denominator of rights creation and enforcement.¹²²

Even though Ulmer brought the two concurrent protection systems in harmony with each other, he did not do away with the dichotomy. This is mostly due to the fact that he defined trademark rights as immaterial property. Unfair competition prevention, however, remained a category of commercial torts.¹²³ Accordingly, consumer protection was still of secondary concern. Consumer interests and their protection were a mere reflex of individual-competitor protection. Competitors' interests

¹²⁰ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 70 (1929) ("Im Zeichen der Reife hilft uns das Bild des Verkehrslebens weiter: die entwickelten Kräfte sind gegeben und ihrer Stärke entsprechend durch das Wettbewerbsrecht betont; für das Registerrecht bleibt hier die wesentlich polizeiliche Aufgabe, den lebendigen Impulsen gesicherte Bahnen zu weisen. . . . Wir bleiben im Rahmen beider Bilder, wenn wir die rechtlichen Wirkungen des Registers von seinen Funktionen her sehen: es sind Funktionen der Förderung, die es in dem Prozesse der Zeichenbildung wahrzunehmen hat, und wesentlich Funktionen der Sicherung und Ordnung, die ihm im fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung zukommen. Gleichzeitig ist mit dieser funktionellen Anschauung des Registers, mit der Auffassung, daß das Register (sowohl im Stadium der Entwicklung wie in dem der fertigen Ausbildung) ein dienendes Glied im Rahmen des Ganzen ist, der Gegensatz zu dem ursprünglich unserem Rechte zugrunde liegenden Selbstgenügsamkeitsprinzip des Registers am schärfsten formuliert und der Vorstellungskreis, in dem auch das RG. noch befangen ist, wenn es von einem Gegensatz des Rechts höherer und niederer Ordnung spricht, verlassen.").

¹²¹ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 69–70 (1929).

¹²² See fn. 120 (with a literal citation of Ulmer's explanation). For the traditional view on register "Selbstgenügsamkeit," see, e.g., Walther Oppenheim, *Die Verwirkung im gewerblichen Rechtsschutz* 4–5 (1932).

¹²³ See Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 9 (1929) ("Die Vorstellung vom Markenrecht als Immaterialgüterrecht ist fruchtbar."); and also Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts* 339 (1932) ("Der unlautere Wettbewerb ist nicht, oder zum mindesten nicht notwendig, Verletzung eines Immaterialgüterrechts, sondern er ist ein Delikt, das üblicherweise dem Bereich des 'gewerblichen Rechtsschutzes' hinzugerechnet wird.").

were what mattered.¹²⁴ By this means, Ulmer ultimately further extended Kohler's concept of upgrading personality rights. In addition to the idea of trademark and unfair competition law being part of the larger fields of economic and commercial torts, the focus on individual rights protection remained formative throughout the century.

C Europe: Rights Formalism and Individualization

In the following decades, German doctrine further extended the protection of nonregistered entitlements. Ultimately, full-fledged trademark rights could be acquired either by registration or by the use of symbols having earned a sufficient level of recognition among the consuming public (*Verkehrsgeltung*).¹²⁵ In this regard, the 1936 Trademark Act¹²⁶ became an additional pillar of full-fledged rights acquisition. The act's provision on the protection of trade dress in section 25 (*Ausstattung*) was widely understood to have established a valid domain of use-based rights.¹²⁷ Ever after, both categories—registered and use-based rights—seemed to be equivalent with regard to the extent and intensity of protection.¹²⁸ It was even posited that German trademark law had changed its paradigm of protection from registration to use.¹²⁹ Other European countries faced a similar situation. In Switzerland, for example, the equivalence of registered and use-based rights had been

¹²⁴ Eugen Ulmer, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung* 75–76 (1929) (“D[as] Interesse der Allgemeinheit mag für die Betrachtung im Hintergrund bleiben: der Unternehmer, der den Gedanken des konfundierenden unlauteren Wettbewerbs für sich ins Feld führt, steht im Vordergrund der Rechtsverteidigung. Immerhin bedeutet das Interesse der Allgemeinheit eine Stärkung seiner Position, die in der Wertung ihren Ausdruck finden mag.”).

¹²⁵ For the debate, see, e.g., Andreas Sattler, *Emanzipation und Expansion des Markenrechts—Die Entstehungsgeschichte des Markengesetzes von 1995* 119 et seq., 144 et seq. (2015).

¹²⁶ Warenzeichengesetz of 5 May 1936, Reichsgesetzblatt II, 134.

¹²⁷ The equality of registration and use had been expressly acknowledged earlier already by the Reichsgericht. See, e.g., RGZ vol. 141, 110, 119—*The White Spot* (26 May 1933) (“Da somit die Ausstattung nach § 15 WZG. und das Warenzeichen an sich als gleichwertige Rechte einander gegenüberstehen und die Bestimmungen des Warenzeichengesetzes sinngemäß auf den Ausstattungsschutz anzuwenden sind . . .”); see also Friedrich Jüngel & Julius Magnus, *Das deutsche Warenzeichenrecht* 466 (6th edn., 1933).

¹²⁸ See, e.g., Horst-Peter Götting, *Länderteil Deutschland*, 199, 215–216, in *Handbuch des Ausstattungsrechts—Der Schutz der nichteingetragenen Marke und Ausstattung im In- und Ausland, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag* (Gerhard Schrickler & Dieter Stauder eds., 1986); Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 486, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998); Elmar Wadle, *Werden und Wandel des deutschen Markenrechts*, 337, 354, in *Geistiges Eigentum—Bausteine zur Rechtsgeschichte, vol. II* (Elmar Wadle ed., 2003).

¹²⁹ Ludwig Heydt, *Zum Begriff der Weltmarke*, 1952 GRUR 321, 323; Friedrich-Karl Beier, *Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht*, 1967 GRUR 628, 630.

acknowledged even earlier, at the beginning of the century.¹³⁰ For a moment, it appeared as if the pendulum had swung back.

Yet, even though the categories' equivalence with respect to the protection of "property rights" was acknowledged, the two categories remained separate concepts: propertization via registration, on the one hand, and the gradual development of possessive rights in an intangible goodwill within the marketplace, on the other.¹³¹ The latter was still considered more "fleeting" in character.¹³² Hence, even proponents of equality continued to adhere to the doctrinal dichotomy: registered rights would be protected by trademark law, and use-based rights would remain largely an issue of unfair competition prevention.¹³³ Moreover, the equality of use-based and registered rights was never fully integrated into other European countries' national laws. On the contrary, the second half of the twentieth century witnessed another swing of the pendulum. A number of national laws changed their protection principles from "use" to "registration."¹³⁴ The main reason for this countermovement was industry lobbying.¹³⁵ The ideas brought forward in this regard had already influenced Ulmer's theses on the register's functions: in essence, registration systems were

¹³⁰ See, e.g., Fritz Ostertag, *Territorialität oder Universalität im Markenrecht*, 212, 212, in *Festgabe Fritz Goetzinger* (Universität Basel ed., 1935).

¹³¹ See, e.g., the courts' language with respect to registered and use-based rights categorization in BGH 1957 GRUR 358, 359 *et seq.*—*Kölnisch Eis* (8 February 1957); BVerwG 1984 GRUR 350, 351—*Esslinger Neckarhalde* (9 August 1983); and also on the level of constitutional law: BVerfGE vol. 51, 193, 216 *et seq.*—*Weinbergssrolle* (22 May 1979); BVerfG 1988 GRUR 610, 612—*Esslinger Neckarhalde II* (8 March 1988).

¹³² See, e.g., Fritz Ossenbühl, *Anmerkung zu Bundesverwaltungsgericht, 1. Senat, 09.08.1983, 1 C 142/80—Esslinger Neckarhalde*, 1984 GRUR 351, 352 ("Auch beim Ausstattungsschutz handelt es sich um ein 'von der Rechtsordnung anerkanntes Vermögensrecht', das lediglich wegen seiner andersartigen Entstehungsvoraussetzungen und seiner an den Fortbestand der Verkehrsgeltung geknüpften Existenz einen 'flüchtigeren' Charakter als das Recht am eingetragenen Warenzeichen aufweist."); see also Albrecht Krieger, *Das Warenzeichen als Eigentumsrecht im Sinne des Artikels 14 des Grundgesetzes*, 1980 GRUR 335, 341 *et seq.*

¹³³ See, e.g., Horst-Peter Götting, *Länderteil Deutschland*, 199, 215, in *Handbuch des Ausstattungsrechts—Der Schutz der nichteingetragenen Marke und Ausstattung im In- und Ausland*, *Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag* (Gerhard Schrickler & Dieter Stauder eds., 1986).

¹³⁴ For the Benelux Convention on Intellectual Property (Trademarks and Designs), see, e.g., Cohen Jehoram & van Nispen & Huydecoper, *European Trademark Law—Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* 343 *et seq.* (2010). Switzerland had a similar tendency. See Friedrich-Karl Beier, *Warenzeichenrecht—Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des Markenrechts*, 1973 GRUR Int. 407, 409. For an overview on the Scandinavian systems, see Friedrich-Karl Beier, *Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht*, 1967 GRUR 628, 633.

¹³⁵ See, e.g., Martin Röttger, *Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke*, 1959 GRUR Ausl. 329, 331–332; Ludwig Heydt, *Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts*, 1960 GRUR Ausl. 348, 354–355; Rudolf Callmann, *Vorschläge für eine EWG-Marke unter Berücksichtigung der Markenprobleme in USA*, 1960 GRUR 514, 516.

deemed to establish transparency; only by prioritizing registered rights, it was contended, could trademark conflicts with prior users' unregistered rights be prevented, thereby avoiding costly and ultimately useless trademark registration, promotion, and advertising efforts.¹³⁶ In this light, one can understand why European Union law—under the Trademark Directive and the Trademark Regulation—does not provide for equivalence, either.¹³⁷ As the directive's preamble explains, trademarks “acquired through use” are taken into account “only in regard to the relationship between them and trade marks acquired by registration.”¹³⁸ Hence, despite the fact that national regimes may and actually do provide for the protection of use-based trademark rights, acquisition and protection at the community level is an issue of registration formalities.¹³⁹

Finally, formalism of this registration preference has been accompanied by a more general, increasingly property-oriented perspective in modern European trademark doctrine. Both the directive and the regulation employ the terms “property” and trademark “proprietor.”¹⁴⁰ In this light, it is little surprise that scholarly commentary and the European Court of Justice have succumbed to a doctrine of protecting owner investment under a specifically property-oriented perspective. Traditionally, the primary function of a trademark was its capacity to distinguish between competitors' products and to indicate product origin. In particular, the Court of Justice used to emphasize the guarantee of origin as the “essential function of the trade mark.”¹⁴¹ Other trademark

¹³⁶ For an example of sunken investments by a junior industry user, see BGH 1957 GRUR 499—*Wipp* (10 May 1957); see also Friedrich-Karl Beier, *Warenzeichenrecht—Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des Markenrechts*, 1973 GRUR Int. 407, 409 (with further references).

¹³⁷ See, e.g., art. 1 and art. 4 para. 4b of the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version), O.J. EU (8 November 2008), L 299/25; and also art. 1, art. 6, and art. 8 para. 4 of the Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark (codified version), O.J. EU (24 March 2009), L 78/1.

¹³⁸ Recital 5 of the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version), O.J. EU (8 November 2008), L 299/25.

¹³⁹ See, e.g., Günther Eisenführ & Detlef Schennen, *Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Art. 6 para. 3 (4th edn., 2014). For a wise prophecy, see Friedrich-Karl Beier, *Warenzeichenrecht—Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des Markenrechts*, 1973 GRUR Int. 407, 410.

¹⁴⁰ See, e.g., articles 5, 6, and 7 of the directive and articles 16 *et seq.* of the regulation (“Community Trade Marks as Objects of Property”).

¹⁴¹ More recently, e.g., *Google France and Google*, C-236/08, 237/08, and 238/08, para. 77 (23 March 2010), [2010] E.C.R. I-2417; *L'Oréal and Others*, C 487/07, para. 58 (18 June 2009), [2009] E.C.R. I-5185. See also, e.g., *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, C-206/01, para. 51 (12 November 2002), [2002] E.C.R. I-10273; for Germany, see, e.g., BGHZ vol. 41, 84, 91—*Maja* (22 January 1964); see also Walter

functions—such as quality control and advertising functions—were initially considered less dominant and protectable only within the scope of protecting the trademark's indication-of-origin function.¹⁴² Indeed, prior to the European harmonization of trademark law, many aspects of modern trademark goodwill were protected by unfair competition law only, and not trademark doctrine. One example is the protection of famous marks against their use for dissimilar products.¹⁴³ While trademark law was protecting the symbol as an indication of origin, unfair competition law was protecting its value as an advertising tool and the underlying entrepreneurial performance.¹⁴⁴ This rather narrow scope of trademark functions, however, was early on contested in scholarly commentary, which argued that the economic multifunctionality of trademarks should be supplemented by the recognition of more than one legal purpose, thereby giving particular regard to the right owner's interests in protection of her investment.¹⁴⁵ European and national lawmakers responded to this concern. Today, article 5(2) of the directive offers member states the opportunity to protect well-known trademarks against use that takes unfair advantage of or is detrimental to a trademark's distinctive character or reputation. Article 9(1)(c) of the regulation contains a similar provision. And the Court of Justice has recently extended its perspective on

R. Schlupe, *Das Markenrecht als subjektives Recht* 68 *et seq.*, 265 *et seq.* (1964); Alois Trollier, *Immaterialgüterrecht*, vol. 1, 205 *et seq.* (3rd edn., 1983); Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Einl D para. 1 and 21 *et seq.* (4th edn., 2009); Cohen Jehoram & van Nispen & Huydecoper, *European Trademark Law—Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* 9 (2010).

¹⁴² See, e.g., Friedrich-Karl Beier, *Die Funktionen der Marke*, 225, 228 *et seq.*, in *Markenrechtliche Abhandlungen: Beiträge zur neueren Entwicklung des Warenzeichen-, Ausstattung- und Herkunftsschutzes, 1956–1986* (Friedrich-Karl Beier, 1986); more recently, see Franz Hacker, in *Kommentar zum Markengesetz* Einl. para. 32 (Paul Ströbele & Franz Hacker eds., 11th edn., 2015); Cohen Jehoram & van Nispen & Huydecoper, *European Trademark Law—Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* 9–10 (2010).

¹⁴³ See, e.g., BGH 1985 GRUR 550, 552—*DIMPLE* (29 November 1984); for further examples and illustration, see Friedrich-Karl Beier & Annette Kur, *Das Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Wandel der Zeiten*, 477, 486 *et seq.*, in *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag* (Bernhard Großfeld et al. eds., 1998).

¹⁴⁴ Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Einl C MarkenG para. 14 (4th edn., 2009).

¹⁴⁵ See Hermann Isay, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, 1929 GRUR 23, 26; for the later debate, see, e.g., Walter R. Schlupe, *Das Markenrecht als subjektives Recht* 67 *et seq.* (1964); Friedrich-Karl Beier & Ulrich Krieger, *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke* (68), *Bericht erstattet im Namen der Landesgruppe der Bundesrepublik Deutschland*, 1976 GRUR Int. 125; Ulrich Loewenheim, *Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht*, 1051, 1055–1056, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. II (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

trademark functions. Its 2009 *L'Oréal* opinion, even though still emphasizing product origin as essential, lists further examples:

[Trademark] functions include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising.¹⁴⁶

Hence, mere confusion prevention no longer appears to be the primary policy.¹⁴⁷ The extension of trademark functions and owners' rights under European Community law and within national regimes has moved doctrine toward an implementation of the trademark-as-property protection paradigm.¹⁴⁸ I will analyze substantive law in more detail in chapter 4. At the moment, it suffices to conclude that the legal entitlement granted to a trademark owner is no longer only an exclusive right; it has achieved a position of almost absolute dominion.¹⁴⁹

D The Final Blow: Propertization vs. Socialization

Finally, despite Ulmer's resourceful explanation of the structural overlap between trademark and unfair competition law, his theory and its implementation did not do away with the second dichotomy in German doctrine—the distinction between registered and use-based rights. Ulmer may have paved the way for the recognition of use-based rights.¹⁵⁰ Nevertheless, he largely adhered to the distinction between two spheres:

¹⁴⁶ *Google France and Google*, C-236/08, 237/08, and 238/08, para. 58 (23 March 2010), [2010] E.C.R. I-2417.

¹⁴⁷ For further discussion, see, e.g., Vito Mangini, *Die Marke: Niedergang der Herkunftsfunktion?*, 1996 GRUR Int. 462, 466; Adriano Vanzetti, *Die Funktion der Marke in einem System der freien Übertragbarkeit*, 1999 GRUR Int. 205, 205 et seq.; Claudius Marx, *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht* para. 65 et seq. (2nd edn., 2007); Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Einl D MarkenG para. 20 and 27 et seq. (4th edn., 2009).

¹⁴⁸ See Frauke Henning-Bodewig, *Marke und Verbraucher*, 176, 184, in *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa—10. Ringberg-Symposium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht* (Gerhard Schricker & Friedrich-Karl Beier eds., 1996); Louis Pahlow, *Das Recht an der Marke als Benutzungsrecht des Markeninhabers*, 2006 WRP 97, 100. See also, e.g., Catherine Seville, *EU Intellectual Property Law and Policy* 288–289 (2009); Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Einl C MarkenG para. 8 (4th edn., 2009); Horst-Peter Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz—Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht* § 5 para. 30 et seq. (10th edn., 2014); Cohen Jehoram & van Nispen & Huydecoper, *European Trademark Law—Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* 6–7, 241, and 533 (2010).

¹⁴⁹ See, e.g., Cohen Jehoram & van Nispen & Huydecoper, *European Trademark Law—Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* 241 (2010) (“The trademark right is an exclusive right and an absolute, subjective right.”).

¹⁵⁰ See Friedrich-Karl Beier, *Warenzeichenrecht—Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des Markenrechts*, 1973 GRUR Int. 407, 408–409 (arguing

registration was a domain qualitatively different and separate from the use of a trademark on the market. Not only were the two areas distinguished according to their temporally different relevance for rights acquisition; in addition, registration rights remained an *aliud* to use-based positions.¹⁵¹ And even though it was confusion prevention that was paramount to Ulmer's theory, the ultimate distinction came to be explained by a different aspect of consumer concerns. In this regard, the final decades of the twentieth century witnessed a further step toward separation, notably also in European trademark and unfair competition doctrine.

While both trademark and unfair competition law initially focused on protecting individual entitlements, the two sectors moved in different directions. Trademark law continues to protect individual rights; unfair competition law has evolved toward a so-called social or institutional model of protecting consumer interests and the public's interest in unhindered competition. The individualization of trademark protection is reflected, for instance, in the Misleading and Comparative Advertising Directive, which speaks of "exclusive rights o[f] the proprietor of a registered trade mark."¹⁵² The concept of an institutional model of unfair competition prevention is most prominently expressed in the Unfair Commercial Practices Directive's article 1, which explains that the directive's purpose is "to contribute to the proper functioning of the internal market and [to] achieve a high level of consumer protection."¹⁵³ It was this concurrent evolution—proPERTIZATION in trademark law and socialization in unfair competition law—that let the two areas drift even farther apart.

that Ulmer's analysis contributed to the equivalence of registered and nonregistered rights).

¹⁵¹ This distinction is still alive in modern commentary. See, e.g., Horst-Peter Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz—Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht* § 5 para. 31 (10th edn., 2014) ("Das Markenrecht entsteht entweder durch Eintragung ... oder durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr und Erwerb der Verkehrsgeltung ... Es kann sich bei der Marke also um ein formelles oder ein materielles Recht handeln.").

¹⁵² See recital 13 Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising (codified version), O.J. EU (8 November 2008), L 299/25.

¹⁵³ Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council ("Unfair Commercial Practices Directive"), O.J. EU (11 June 2005), L 149/22. See also, e.g., Pedro A. De Miguel Asensio, *The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?*, 137, 153, in *Intellectual Property and Private International Law* (Stefan Leible & Ansgar Ohly eds., 2009); for European and German doctrines, see also Franz Hacker, in *Kommentar zum Markengesetz* § 2 para. 6 (Paul Ströbele & Franz Hacker eds., 11th edn., 2015).

Of course, both sectors are still connected. Trademark law has left space for additional protection by unfair competition law—in principle, unfair competition law provides protection wherever trademark law has left gaps.¹⁵⁴ Similarly, modern trademark doctrine has been supplemented by protection against conduct formerly categorized as unfair competition; anti-dilution protection is one example. However, close interrelations at the fringes do not overcome the fundamental dichotomy. Trademark law is a domain of private rights and investment protection. Unfair competition law seeks to regulate the market and competitors' conduct. Right owners' interests dominate on one side, while public policy concerns govern on the other.¹⁵⁵ In the words of one modern leading scholar in the field:

The sector of unfair competition rules is concerned if the issue is protection of the functioning of the market with respect to marketplace effects. Yet, if the focus is on the protection of legal rights, the issue is under the umbrella of intellectual property.¹⁵⁶

In essence, the perspective has not changed much from what Alfred Hagens wrote almost a century ago:

While the law of preventing unfair competition, in a narrow sense, regulates—as a kind of civil police law—the order of competition on the basis of the public's economic and moral interest, the law of trademark protection pursues its purpose by granting individual rights to the business owners.¹⁵⁷

¹⁵⁴ See, e.g., Joachim Starck, *Die Auswirkungen des Markengesetzes auf das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb*, 1996 DZWIR 313; Paul Katzenberger, *Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs*, 218, 220–221, in *Neuordnung des Wettbewerbsrechts, 11. Ringberg-Symposium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht* (Gerhard Schricker & Frauke Henning-Bodewig eds., 1998); for an overview, see, e.g., Franz Hacker, in *Kommentar zum Markengesetz* § 2 para. 40 *et seq.* (Paul Ströbele & Franz Hacker eds., 11th edn., 2015).

¹⁵⁵ See, e.g., Frauke Henning-Bodewig, *Marke und Verbraucher*, 176, 176–177 and 184–185, in *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa—10. Ringberg-Symposium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht* (Gerhard Schricker & Friedrich-Karl Beier eds., 1996); Paul Katzenberger, *Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs*, 218, 220–221, in *Neuordnung des Wettbewerbsrechts, 11. Ringberg-Symposium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht* (Gerhard Schricker & Frauke Henning-Bodewig eds., 1998); Louis Pahlow, *Das Recht an der Marke als Benutzungsrecht des Markeninhabers*, 2006 WRP 97, 101; Franz Hacker, in *Kommentar zum Markengesetz* § 2 para. 24 (Paul Ströbele & Franz Hacker eds., 11th edn., 2015).

¹⁵⁶ Josef Drexler, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. XI, IntImmGR* para. 163 (Franz Jürgen Säcker et al. eds., 6th edn., 2015) (“Geht es um den Schutz der Funktionsfähigkeit des Marktes unter Berücksichtigung der Marktauswirkungen, befindet man sich im Bereich der lauterkeitsrechtlichen Regelung. Steht dagegen der Rechtsgüterschutz im Mittelpunkt, handelt es sich um immaterialgüterrechtlichen Schutz.” (author's translation)).

¹⁵⁷ Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 31 (1927) (“Während aber das Wettbewerbsrecht im engeren Sinne als eine Art Zivilpolizeirecht die Ordnung des geschäftlichen Wettbewerbs auf Grund des volkswirtschaftlichen und sittlichen Interesses der

Section 2 Trademark and Unfair Competition Choice of Law

In Germany, international trademark and unfair competition disputes are governed by the system of trademark and unfair competition conflicts law, or choice of law. This field has traditionally been characterized as a subcategory of international tort law, which is part of the larger field of private international law.¹⁵⁸ While critics have called for this area to be characterized as a field of international economic law,¹⁵⁹ its traditional classification has prevailed (at least formally) at the European level. The Rome II Regulation encases intellectual property and unfair competition law (along with antitrust law) within the larger context of “non-contractual obligations.”¹⁶⁰ In this regard, its historical foundation in tort conflicts appears to persist. While I will address doctrinal intricacies of such a retrograde perspective in more detail in chapter 3, a closer look at German and European choice-of-law doctrine under a historical-comparative perspective helps reveal and explain the most fundamental issues that currently stand in the way of a consistent reconceptualization of the field.

I From Universality to Territoriality

A The Worldwide Scope of Personality Rights

As described above, Kohler was the most noticeable voice in German scholarship to formulate a theory of trademark personality rights.¹⁶¹ From the concept of personality rights ensued the idea of universal protection in international conflicts:

The trademark right is not a locally restricted entitlement; it cannot be locally segmented in the sense that a locally confined acquisition would be possible like it is with tangible property situated in different countries or with rights in immaterial goods that manifest themselves economically in locally different acts.

Gesamtheit regelt, verfolgt das [Warenzeichen]-Recht seinen Zweck durch Ausbildung von Individualrechten einzelner Geschäftsinhaber.” (author’s translation). For an instructive critique, see Manfred Balz, *Paradigmenwechsel im Warenzeichenrecht?—Zu einigen Grundsatzproblemen der Europamarke*, 45 *RabelsZ* 317, 319, 326 *et seq.* (1981).

¹⁵⁸ See, e.g., RGZ vol. 140, 25, 29—*Hohner Mundharmonika* (17 February 1933); BGH 2002 GRUR 618, 619—*Meißner Dekor* (18 October 2001); among scholarly commentary, see Eugen Ulmer, *Commentary to Reichsgericht, decision of 14 April 1931 (421/30 II)*—*Supra*, 1931 JW 1906, 1907; more recently, e.g., Helmut Köhler, in Helmut Köhler & Joachim Bornkamm, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Einl UWG para. 5.4 (33rd edn., 2015).

¹⁵⁹ See, e.g., Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, Einl H para. 1 (4th edn., 2009).

¹⁶⁰ See Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), O.J. EU (31 July 2007), L 199/40.

¹⁶¹ See *supra* p. 21 *et seq.*

The trademark right is different: the trademark right, as the personality's right to validity and manifestation is, like all personality rights, not bound to any local restriction. . . . From this principle, it follows automatically that the trademark right . . . with respect to its foundation and formation is to be governed by only one legal regime—the law of its home country. Protection in foreign countries, hence, is just a locally extended home-country right protection; the right in a foreign country is an extension of the domestic right only.¹⁶²

Early on, German courts adopted Kohler's concept of virtually unlimited rights. The application of domestic law in international trademark and unfair competition conflicts was an issue of protecting the right owner's comprehensive and globally valid right of personality.¹⁶³ In favor of domestic parties, the scope of protection for their trademark rights and for national competitors' interests was territorially unlimited.

The seminal Reichsgericht case in this regard, *Hoff*, was decided in 1886. The case centered on the legality of the defendant's exportation of beer in barrels from Germany to the United States and her subsequent bottling and branding of the beer with the plaintiff's German trademark, "Hoff," in the United States. In principle, the court's argument was based on the concept of the 1874 Trademark Act's exclusivity:

¹⁶² Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 412–413 (1884) ("Das Markenrecht hat kein lokal beschränktes, lokal abtheilbares Rechtsgut, so dass ein localer beschränkter Erwerb in dem Sinne möglich wäre, wie bei dem Eigenthumsgute, das in verschiedenen Staaten liegt, oder wie bei den Immaterialgüterrechten, welche sich wirtschaftlich in local getrennten Akten manifestiren—ganz anders das Markenrecht: das Markenrecht als das Recht der Persönlichkeit auf ihre Geltung und Manifestirung ist, wie alle Persönlichkeitsrechte, an keine localen Schranken gebunden . . . Aus diesem Princip folgt von selbst der Satz, dass das Markenrecht . . . bezüglich seiner Begründung und Entstehung nur nach einem Rechte, nach dem Rechte des Heimathlandes, zu beurtheilen ist, so dass der Schutz in fremden Ländern nur eben ein local erweiterter Schutz des im Heimathlande entstandenen Rechts, das Recht im fremden Lande nur eine Erstreckung des heimischen Rechtes ist." (author's translation)).

¹⁶³ See, e.g., RGZ vol. 18, 28, 32—*Hoff* (2 October 1886); RGZ vol. 51, 263, 267—*Mariani* (2 May 1902) ("Das Zeichenrecht dagegen ist kein örtlich beschränktes, örtlich abtheilbares Rechtsgut; es ist an sich an keine örtlichen Schranken gebunden. . . . Deshalb ist das in verschiedenen Staaten anerkannte Zeichenrecht für ein und dasselbe Zeichen einer und derselben Person, die nur in einem der Staaten eine Niederlassung hat, nicht für den einzelnen Staat ein schlechthin selbständiges und unabhängiges Zeichenrecht; es enthält vielmehr nur die rechtliche Erstreckung des Zeichenrechtes des Niederlassungsstaates auch auf andere Staaten. Daraus ergibt sich einmal der Rechtsgrundsatz der Einheit und Einheitlichkeit des in verschiedenen Staaten anerkannten subjektiven Zeichenrechtes . . ."); RGZ vol. 88, 183, 184—*Sackpflüge* (31 March 1916); for commentary, see also Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 245 (1897).

The Trademark Act intends to exhaustively regulate protection [for registered trademarks]. As far as protection for trademarks does not ensue from the act itself, there is no protection with respect to the German Reich's territory. And as far as the act restricts protection to domestic infringements, the respective rights or entitlements are without protection against infringements undertaken abroad. Application of a foreign law in order to attain inland protection for the rights covered by the act is excluded by the existence and the tendencies of the [Trademark Act].¹⁶⁴

Yet, since no protection would ensue without the application of federal statutory law, the court extended the argument. In this regard, personality right protection became a convenient instrument to cater for domestic right owners' concerns—what a difference to the formalistic minimalism in *Apollinarisbrunnen*.¹⁶⁵

But we fail to see why the [Trademark Act]—if the right at issue, due to its nature, is geographically unlimited and if it can also suffer injury abroad—should not have extended protection for domestic rights so far as the country's actual powers can reach, notably with respect to court jurisdiction and access to assets within its territory.¹⁶⁶

In the decision's wake, late nineteenth-century Reichsgericht practice applied domestic trademark law to virtually all allegedly infringing activities, regardless of whether a defendant's conduct had occurred in Germany or abroad. All owners of German trademarks could therefore sue for any alleged infringement abroad—as long as only personal jurisdiction existed.¹⁶⁷

¹⁶⁴ RGZ vol. 18, 28, 30—*Hoff* (2 October 1886) (“Den [dem eingetragenen Warenzeichen] zu gewährenden Schutz will das Reichsgesetz erschöpfend regeln. Soweit der Schutz nicht in dem Gesetze selbst zu finden ist, giebt es keinen im Gebiete des Deutschen Reiches für diese Güter geltend zu machenden Schutz. Beschränkt das Gesetz seinen Schutz auf im Inlande vorgenommene Verletzungen, so sind die betreffenden Güter gegen im Auslande vorgenommene hier überhaupt schutzlos. Die Anwendung eines ausländischen Schutzgesetzes zur Erreichung eines Schutzes im Inlande für die im Gesetze behandelten Rechtsgüter ist durch die Existenz und die Tendenz des Reichsgesetzes ausgeschlossen.” (author's translation)).

¹⁶⁵ See *supra* p. 27 *et seq.*

¹⁶⁶ RGZ vol. 18, 28, 33—*Hoff* (2 October 1886) (“Allein es ist gar nicht einzusehen, weshalb das Gesetz, wenn die Berechtigung ihrer Natur nach räumlich unbeschränkt ist und das anerkannte Rechtsgut auch im Auslande Schaden leiden kann, nicht in seinem Schutze so weit hätte gehen sollen, als die Machtmittel des Staates vermöge der Zuständigkeit seiner Gerichte und der Fähigkeit des Zugriffes auf das in seinem Bereiche befindliche Vermögen reichen . . .” (author's translation)).

¹⁶⁷ See, e.g., RGZ vol. 18, 28, 32—*Hoff* (2 October 1886); RGZ vol. 51, 263, 267—*Mariani* (2 May 1902); RGZ vol. 108, 8, 9—*Saccharin* (19 June 1923); Paul Kent, *Das Reichsgesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894—Unter Berücksichtigung in- und ausländischer Literatur und Rechtsprechung sowie der Praxis des Patentamts* 245 (1897); Arnold Seligsohn, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen* 151 (2nd edn., 1905).

Some years later, in the Reichsgericht's *Gratisschnittmuster* decision, this concept of borderless personality rights was extended to cases of international unfair competition infringements.¹⁶⁸ Like trademark infringement, acts of unfair competition were deemed violations of personality rights.¹⁶⁹ Over time, the idea of universal protection governed both trademark and unfair competition law in theory and practice. Adolf Lobe's 1907 explanation of unfair competition law illustrates the principle:

It further is irrelevant for the question of civil law liability whether the conduct at issue, causing a violation of the victim's right to commercial activity, has occurred on domestic territory or abroad. Protection for certain immaterial goods is not geographically limited; even less can it be limited with respect to protection of the personality and of personality rights. Commercial activity reaches beyond the home country and, from there, can take effect in all parts of the world. It, then, is always the personality protected in Germany that is infringed upon by restrictions to its freedom of activity—no matter whether this happens in Germany or abroad.¹⁷⁰

Contrasting trademarks to patents, Lobe went on to explain:

With respect to the protection of those commercial instruments that also constitute an immaterial good, and where the instrument's use is, due to its nature, not limited to the domestic territory, like personal name, trade name, trademark, trade dress, the same principle applies. But this is not the case for the patent right, because it is a state-granted privilege that is valid within the granting country's borders only.¹⁷¹

¹⁶⁸ RG 1901 JW 851, 852—*Gratisschnittmuster* (22 October 1901). The court's (brief) reasoning in *Gratisschnittmuster* did not explicitly refer to a personality right in terms of unfair competition prevention. The case concerned an allegedly improper offer in a fashion magazine, which was published in Germany and sold in both Germany and Austria. The court referred only to the *Hoff* decision (concerning trademark universality) to justify upholding the lower instance's decision enjoining the defendant from selling the magazine in Germany and Austria.

¹⁶⁹ See, e.g., Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung* 398–399 (1907); Josef Kohler, *Der unlautere Wettbewerb—Darstellung des Wettbewerbsrechts* 22 et seq. (1914).

¹⁷⁰ Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung* 398–399 (1907) (“Es ist weiter aber auch gleichgültig für die zivilrechtliche Haftung, ob die Handlung, die die Verletzung des gewerblichen Betätigungsrechts bewirkt, im Inlande oder im Auslande erfolgt ist. Wie schon der Schutz für manche immaterielle [*sic*] Güter nicht räumlich beschränkt ist, so erst recht nicht der Schutz für die Persönlichkeit und die Persönlichkeitsrechte. Vollends die gewerbliche Tätigkeit greift über den Heimatstaat hinaus und kann vom Heimatort aus in alle Weltteile wirken. Stets ist es dann die in Deutschland unter Schutz stehende Persönlichkeit, die verletzt wird, wenn ihre Betätigungsfreiheit beschränkt wird, gleichgültig, ob dies in Deutschland oder im Ausland geschieht.” (author's translation)).

¹⁷¹ Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung* 399–400 (1907) (“Für den Schutz derjenigen Erwerbsmittel, die ebenfalls ein immaterielles Rechtsgut bilden, dessen Gebrauch und Verwendung seiner

Other jurisdictions followed a similar directive. For example, Swiss courts and scholars also considered their domestic trademark rights to be universally valid and protectable on the basis of trademarks being personality rights.¹⁷²

B Alfred Hagens and the Territoriality of Trademarks

Even though Kohler himself, in the second edition (1910) of his trademark treatise, attempted to backpedal from his initial position on trademark universality, his original concept remained the governing approach during the first decades of the twentieth century.¹⁷³ Prima facie, Kohler's revised explanation did not have a significant impact on legal practice. Yet his corrected model of trademark territoriality, which highlights the aspect of "upgrading" and the corresponding materialization of personal entitlements through state grants, would prove determinative. As Kohler explained:

Natur nach nicht auf das Inland beschränkt bleibt, wie Name, Firma, Warenzeichen, Ausstattung gilt das gleiche. Das ist jedoch beim Patent nicht der Fall, weil dieses nur ein innerhalb der Grenzen des Staats, in dem es erteilt ist, verliehenes Privilegium ist." (author's translation)). See also Philipp Allfeld, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894* § 21 comment 4, at 110–111 (1894) ("Der civilrechtliche Schutz des [Warenzeichen-]Gesetzes ist auf die im Inlande begangenen Störungen des Rechts nicht beschränkt; denn auch wenn die Handlung im Auslande begangen wurde, richtet sich ihre Spitze gegen ein inländisches Rechtsgut; das inländische Recht muß aber die inländischen Rechtsgüter schützen, wo immer der Angriff dagegen erfolgt; hier ist nicht das Territorialprinzip, sondern das Schutz- oder Realprinzip am Platze.").

¹⁷² See, e.g., BGE vol. 26 II 644, 650–651 (8 December 1900); BGE vol. 36 II 255, 257 (22 April 1910); BGE vol. 39 II 640, 650 (11 July 1913); BGE vol. 43 II 98, 102–103 (16 February 1917); BGE vol. 47 II 354, 356 (13 June 1921). For an extensive discussion, see Ed. v. Waldkirch, *Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht*, 50 ZfSchwR 127, 133 (1931) ("Als solches sei [das Markenrecht] seiner Natur nach nicht national, sondern universal. Nur der spezielle Markenschutz, dessen Vorbedingung die Erfüllung der Förmlichkeiten des Staates, in dem der Schutz nachgesucht wird, ist, sei national oder territorial. Es müßte daher eine territoriale Einschränkung des Individualrechtes besonders ausgesprochen sein, was nach schweizerischem Recht nicht der Fall ist."); but see also Karl Martin Sandreuter, *Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts* 23 et seq., 55 et seq. (1932). Indeed, it was not until 1945 that the Swiss Bundesgericht changed horses and founded protection on a theory of trademarks as immaterial property. See BGE vol. 71 I 344, 346 (15 October 1945); see also Alois Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. 1 134 et seq. (3rd edn., 1983); Alois Troller, *Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr*, 1960 GRUR Ausl. 244, 245–246; Hans Trüeb, *Markenschutz beim Import von Konzernware—Bemerkungen zur Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts*, 1962 GRUR Ausl. 10, 10; Jürgen Hoth, *Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenbezeichnungen*, 1968 GRUR 64, 64–65.

¹⁷³ See, e.g., Werner Pinzger & Felix Heinemann, *Das deutsche Warenzeichenrecht—Kommentar des Reichsgesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen nebst den internationalen Verträgen* § 12 note 19, at 217–218 (1926); for a summary of the existing positions, see, e.g., Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 188–189 (1927); Friedrich Jüngel & Julius Magnus, *Das deutsche Warenzeichenrecht* 464–465 (6th edn., 1933).

The personality right, in principle, extends across the whole world: for the personality can exert its power over all mankind. . . . Since, however, full trademark protection will not be granted on the basis of the owner's personality alone, but usually also requires owner activity and a contribution by public authorities, an indirect localization exists. The same personality that is protected worldwide with respect to unfair competition enjoys trademark protection in one state where a trademark is registered, but not in another where no such registration exists.¹⁷⁴

Other scholars, too, attempted to put forward restrictions on personality rights protection. Their suggestions were founded on the idea that trademarks, as immaterial rights or goods, could and should be detached from their owner's personality.¹⁷⁵ But adherence to universality did not disappear immediately.

The ultimate change in direction occurred with the Reichsgericht's 1927 *Hengstenberg* decision.¹⁷⁶ In this case, the issue at hand was whether a foreign right owner's foreign-based conduct could affect a domestic plaintiff trademark owner's national rights. The parties used quite similar trademarks. The domestic plaintiff had German registrations; the Italian defendant's trademark was an international registration. The court rejected the contemporary theory of universality:¹⁷⁷

There is an opinion that German trademark rights are not territorially limited but rather protected beyond the Reich's borders. Hence, the right owner is thought to be able to pursue and enjoin infringements that have occurred abroad even if he

¹⁷⁴ Josef Kohler, *Warenzeichenrecht—Zugleich zweite Auflage des Rechts des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen* (1884) 206–207 (2nd edn., 1910) (“[S]o erstreckt sich das Persönlichkeitsrecht prinzipiell über die ganze Erde: denn die Persönlichkeit kann über die ganze Menschheit ihre Macht entfalten. . . . Da nun aber zum vollen Schutz der Marke nicht das Vorhandensein der Persönlichkeit genügt, sondern meist zu gleicher Zeit eine Betätigung der Person unter Mitwirkung der öffentlichen freiwilligen Gerichtsbarkeit erforderlich ist, so tritt dadurch eine mittelbare Verörtlichung ein. Dieselbe Persönlichkeit, welche bezüglich des unlauteren Wettbewerbs auf der ganzen Erde geschützt wird, genießt in dem einen Staate, in welchem ihre Marke eingetragen ist, markenrechtlichen Schutz, während sie im andern ihn nicht genießt.” (author's translation)). See also *id.*, at 246–247 (“Ist es richtig, dass das Zeichenrecht zwar ein universelles Persönlichkeitsrecht darstellt, aber als Markensteigerung in den einzelnen Ländern verörtlich ist und nur bezüglich dieser Gebiete gilt, so kann eine inländische Marke nur im Inland, eine ausländische nur im Auslande verletzt werden . . .”); see also Carl Ludwig von Bar, *Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts*, vol. II, comment 357 and 358, at 273–274 (2nd edn., 1889).

¹⁷⁵ See, e.g., Richard Alexander-Katz, *Die rechtliche Natur des Markenrechts sowie des Rechts an Waarenausstattungen*, 1901 GRUR 102, 104 and 105–106; Julius Magnus, *Warenzeichenrecht (Bericht)*, 1923 GRUR 162, 163; for an overview, see also Jürgen Hoth, *Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenbezeichnungen*, 1968 GRUR 64, 64.

¹⁷⁶ See RGZ vol. 118, 76, 81–82—*Springendes Pferd/Hengstenberg* (20 September 1927).

¹⁷⁷ For existing precedents, see, e.g., RGZ vol. 18, 28—*Hoff* (2 October 1886); RGZ vol. 45, 143—*Schlüssel-Marke* (7 November 1899); RGZ vol. 51, 263, 267—*Mariani* (2 May 1902); RGZ vol. 108, 8, 9—*Saccharin* (19 June 1923).

has no protection there. The only precondition is that German courts have jurisdiction. This opinion, which has also found followers among scholarly commentators, cannot . . . be upheld.¹⁷⁸

The court's decision to restrict the universality of protection was based on a perceived similarity between trademark and patent rights with regard to their national restrictedness, as well as the international trademark system's foundation on territorially limited rights.¹⁷⁹ Early on, international patent doctrine had laid out a strictly territorial limitation of rights. This restriction was due mainly to two factors. First, patent law was always perceived as firmly founded on state grants alone. Second, patent right enforcement was largely devoid of personality protection purposes.¹⁸⁰ Interestingly, the Second Civil Senate in *Hengstenberg* explicitly referred to a critique of Hagens, its former presiding justice,¹⁸¹ who had been an opponent of trademark universality. In his rejection of unlimited rights protection, he provided the court's arguments concerning both the trademark's patent-like territoriality and the international system of trademark protection. Formally, Hagens described trademark rights as state-granted monopolies. Accordingly, it was unthinkable to extend them to foreign sovereigns' territories.¹⁸²

In substance, his critique expressed that the time for the territoriality of trademark rights had come; universality was no longer necessary or legitimate. Trademark universality in *Hoff* had reflected a basic mistrust of foreign regimes' protection standards for domestic exporters. After all, the worldwide codification of trademark law had begun only at the end of

¹⁷⁸ See RGZ vol. 118, 76, 80–81—*Springendes Pferd/Hengstenberg* (20 September 1927) (“[Es] wird der Standpunkt vertreten, daß das deutsche Warenzeichenrecht nicht territorial beschränkt, sondern über die Grenzen des Reichs hinaus geschützt sei, so daß der Zeicheninhaber auch dessen Verletzung im Ausland, ohne daß er dort einen Zeichenschutz besitze, verbieten und im Inland gerichtlich verfolgen könne, sofern nur ein inländischer Gerichtsstand gegeben sei. Diese Auffassung, die auch im Schrifttum Anhänger gefunden hat, . . . läßt sich . . . nicht aufrechterhalten.” (author's translation)).

¹⁷⁹ See *id.* at 81–82.

¹⁸⁰ For the Reichsgericht's treatment of patent right territoriality, see, e.g., RG 1890 JW 280, 281; RGZ vol. 30, 52, 55—*Congorot* (15 October 1892); see also Frank Peter Regelin, *Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert* 52 (2000) (with further references).

¹⁸¹ The Second Civil Senate of the Reichsgericht was competent to hear trademark cases. Hagens had left the Senate a few years before the *Hengstenberg* case was decided. In addition, the *Hengstenberg* reasons made reference to Seligsohn's commentary arguing against trademark universality. See RGZ vol. 118, 76, 81—*Springendes Pferd/Hengstenberg* (20 September 1927).

¹⁸² For the Reichsgericht's reference to Hagens, see RGZ vol. 118, 76, 81—*Springendes Pferd/Hengstenberg* (20 September 1927). See also Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 188–190 (1927); Friedrich Jüngel & Julius Magnus, *Das deutsche Warenzeichenrecht* 464–465 (6th edn., 1933).

the nineteenth century.¹⁸³ In the 1880s, the United States in particular was seen as a territory of trademark insecurity. After the Supreme Court had struck down the federal statute in 1879, concerns about the protection of foreigners were commonplace.¹⁸⁴ It is therefore not surprising that the *Hoff* court extended protection for German trademark owners into the United States. But an increase in national codifications around the world and the creation of an international system of intellectual property protection beginning in the 1880s provided the foundation for more trust in and acceptance of foreign regimes' trademark laws.¹⁸⁵ This was also reflected in the German Reich's accession to the Paris Convention (1903), the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1922), and the Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods (1925).¹⁸⁶ Apparently, the era of intellectual property territoriality had arrived.

C Under the Surface: Fairness-Standard Universality

But Hagens's elaboration on trademark nationality also provides an additional—and quite different—insight into the interplay of trademark and

¹⁸³ Christian von Bar, *Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt* 24–25 (1977); for a detailed overview, see Edwin Katz, *Weltmarkenrecht* 111 *et seq.* (1926).

¹⁸⁴ See, e.g., Josef Kohler's insightful illustration and analysis of the *Trademark Cases* (1879) in Josef Kohler, *Das Recht des Markenschutzes mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische Jurisprudenz* 69 (1884) (“Diese Entscheidungen haben das ganze federale Markenwesen umgestossen, da nach der englischen Anschauung von der Bedeutung der Präjudizien solche Aussprüche des höchsten Gerichtshofes die Rechtssprechung und Rechtsübung unverweigerlich binden. Doch war der Schrecken eigentlich grösser im Auslande, als in den Vereinigten Staaten selbst; denn hier war es sichere und unbezweifelte Jurisprudenz, dass die Marke auch ohne Eintrag und ohne Bundesgesetz ihren Schutz geniessen müsse *jure communi*, so dass man das *jus singulare* füglich entbehren könne . . . Im Auslande aber fürchtete man insbesondere für die Gültigkeit der internationalen Verträge und Regulirungen, und es wurde eifrig debattirt, welches nun die Stellung der Ausländer sei, die mit Rücksicht auf internationale Verträge in Amerika ihre Marken zum Eintrage gebracht hatten . . .”).

¹⁸⁵ See, e.g., Martin Seligsohn, *Die örtlichen Grenzen des Zeichenrechts*, 193, 198, in *Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamts—Festgabe zur Feier des 50jährigen Bestehens des Reichspatentamts* (Hermann Isay ed., 1927).

¹⁸⁶ See Christian von Bar, *Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt* 25 (1977). Of course, this must not neglect that accession to international conventions occurred relatively late due to German industries' fears of too much protection for competitors from abroad. See Elmar Wadle, *Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens—Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert*, 93, 109, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift*, vol. 1 (Friedrich-Karl Beier et al. eds., 1991).

unfair competition protection in the international arena. In *Gratisschnittmuster*, as we have seen, the Reichsgericht had extended the paradigm of personality rights protection to unfair competition conflicts. A bit more than two decades later, of course, the curtain had fallen again on trademark universality with *Hengstenberg*. But domestic parties' interests could still be protected, even without the extraterritorial protection of national "rights." After all, the effectuation of domestic interests was possible by means of international unfair competition prevention.¹⁸⁷ A part of Hagens's illustration on industrial property protection reflects the other side of the coin with respect to the universality of personality rights—necessarily, universal protection had to be accompanied by an assumption of transnationally uniform fairness standards for competition. Trademark rights may have been subject to different nations' legal rules, but unfair competition seemed to be prevented under virtually identical standards everywhere:

The [Reichsgericht] has expressly extended this principle . . . to the field of unfair competition. The violation committed abroad affects the competitor's commercial relations, having their center in the inland seat of his business, in the same way as if it had occurred domestically; it has been undertaken in competition and can injure the competitor's business or creditworthiness. . . . With respect to unfair competition, however, the situation is quite different from trademark infringement where violation of an absolute right is at issue, a right that exists only under the conditions of a single country's legislation. In unfair competition, what is at issue is conduct deemed improper under the general and uniform perspective of culture states.¹⁸⁸

This last aspect may explain why choice of law in unfair competition did not also succumb to an argument of territoriality—at least not immediately. In fact, looking at the subject matter that was considered protectable, the difference to trademark "rights" may not have been overly

¹⁸⁷ See also Christian Joerges, *Die klassische Konzeption des internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 36 *RabelsZ* 421, 446 (1972).

¹⁸⁸ Alfred Hagens, *Warenzeichenrecht* 189 (1927) ("Das [Reichsgericht] hat diesen Grundsatz . . . ausdrücklich auf das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs erstreckt. Denn auch die im Auslande geschehene Zuwiderhandlung wirkt auf die geschäftlichen Beziehungen des Konkurrenten, die ihren Mittelpunkt in dessen geschäftlicher Niederlassung im Inlande haben, gerade so zurück, als wenn sie im Inlande selbst geschehen wäre, da sie zu Zwecken des Wettbewerbs ausgeübt und geeignet ist, dessen Geschäftsbetrieb oder Kredit zu schädigen . . . In der Tat liegt aber beim unlauteren Wettbewerb die Sache wesentlich anders wie beim [Warenzeichen], wo es sich um die Verletzung eines absoluten, nur nach den Bedingungen einer einzelstaatlichen Gesetzgebung bestehenden Rechts, nicht um eine nach allgemeiner Kulturanschauung als sittenwidrig geltenden und daher einzelstaatlich für unerlaubt erklärten Handlung handelt." (author's translation)).

significant. In essence, agreement existed that the distinction was to be made between “property” protected by trademark law and “possession” of a market position protected by unfair competition norms. As Ulmer explained in 1931:

The trademark right founds on the monopoly granted to the owners by means of registration; it enjoys artificially created legal protection, where it is justified to limit the owner’s entitlement to the Reich’s territory, notably since other countries have established equivalent means of according protection for their territories. With respect to unfair competition prevention, where protection of self-acquired consumer recognition for a designation is at issue and where the legal order acknowledges the natural possession in a competitive position, this aspect does not matter.¹⁸⁹

With respect to the protection of “self-acquired consumer recognition,”¹⁹⁰ a more territorial perspective would have suggested itself quite casually. After all, consumer recognition was an issue of geographical extension and, accordingly, quite apt to be territorially segmented.

¹⁸⁹ Eugen Ulmer, *Commentary to Reichsgericht, decision of 14 April 1931 (421/30 II)*—*Supra*, 1931 JW 1906, 1907 (“[D]as Warenzeichenrecht beruht auf dem den Berechtigten im Wege des Eintragungsverfahrens zugestandenen Monopol; es genießt künstlich geschaffenen Rechtsschutz, bei dem es sich rechtfertigen läßt, die Berechtigung auf das Reichsgebiet zu beschränken, zumal die anderen Staaten einen entsprechenden Weg zur Verleihung des Schutzes für ihr Gebiet zur Verfügung stellen. Bei dem Wettbewerbsrecht, bei dem es sich um den Schutz selbsterrungener Verkehrsbekanntheit einer Bezeichnung handelt und die Rechtsordnung den natürlich gewordenen wettbewerbsrechtlichen Besitzstand anerkennt, fällt der entsprechende Gesichtspunkt weg.” (author’s translation)).

¹⁹⁰ For earlier scholarship explaining the same conception, see, e.g., Edwin Katz, *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen und unlauterer Wettbewerb, Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft von Berlin und im Berliner Anwaltsverein, Veröffentlichungen des Berliner Anwalt-Vereins, Heft 4, 3, 14, and 17 (1894)* (qualifying registration of a trademark as the creation of property (“wohlerworbenes Privatrecht”) and unfair competition prevention as protecting a competitor’s possessory status within the marketplace (“redlicher Besitz”). Literally (*id* at 17), he explained: “[S]oweit nun Zeichen dieser Art bis jetzt von bestimmten Gewerbetreibenden bereits in einem solchen Umfange gebraucht worden sind, daß dieselben innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Geschäftsbetriebes gelten, soll der Gefahr vorgebeugt werden, daß ein Dritter die Erweiterung des neuen Gesetzes benutzend, das werthvoll gewordene Zeichen sich aneignet, eintragen läßt und den bisherigen Besitzer außer Besitz setzt. Tritt ein solcher Fall ein, so darf der bisherige Besitzer die Löschung des Zeichens gegen den Occupanten beantragen, und das Zeichen für sich eintragen lassen. Das Gesetz will hier den redlichen Besitz schützen.” See also Philipp Allfeld, *Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894* § 9 comment 3, at 53–54 (1894) (comparing factual possession (“faktischer Besitz”) with formal entitlement (“formelle Berechtigung”) of nonregistered and registered rights); and, later, Hans Freiherr von Godin, *Wettbewerbsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nebst Warenzeichenverletzungen, Zugabeverordnung und Rabattgesetz* U § 1 para. 37 (2nd edn., 1974) (with respect to nonregistered rights: “Ihr Kennzeichenschutz beruht auf dank intensiver Arbeit gewohnheitsrechtlich anzuerkennendem erworbenen Besitzstand.”).

A territorial restriction of domestic unfair competition law may thus have been manifest. Yet, despite the fact that, over time, the paradigm of personality rights protection also became questionable in international unfair competition disputes, a connection between the parties' "market capital" or "customer base" and their respective political-national territories was not established. Such a more tangible localization of the subject matter could have provided (and, in the United States, actually did provide¹⁹¹) a convenient point of attachment. But it did not.

In this regard, Hagens's understanding displays the major defects of contemporary doctrine. He combined universal personality rights protection under unfair competition standards with the idea of a transnational consensus on fairness, at least among civilized nations and cultures. The concept subsequently reappeared. Courts and legal scholars often found the application of domestic fairness rules admissible on the grounds that other nations' legal regimes would have decided the same way.¹⁹² Since these foreign jurisdictions were not in a "state of barbarism,"¹⁹³ the application of domestic standards, the argument went, violated neither public international law nor individual rights. Trademarks had become territorially confined. Fairness standards, however, underwent a subtle transformation toward universal validity and effectuation.

¹⁹¹ See *infra* p. 76 *et seq.*

¹⁹² See, e.g., Jack J. Rappeport, *Trade-Mark and Unfair Competition in International Conflict of Laws: An Analysis of the Choice of Law Problem*, 20 U. Pitt. L. Rev. 1, 22 (1958) ("[I]n each of these cases, one gets the feeling that even though the harm is not a basis of liability in the countries where the parties are competing, yet it is inconceivable that there can be a strong policy promoting this kind of shabby conduct in those countries. The courts apparently did not know what the foreign law was, and also did not care, and it would seem proper for them not to care and to assume that there could not be a policy in those countries favoring fraud and basic dishonesty.").

¹⁹³ For an earlier example from US case law, see, e.g., *Vacuum Oil Co. v. Eagle Oil Co. of New York*, 154 F. 867, 875 (C.C. N.J. 1907) ("The presumption is that the law in the foreign countries where any part of the fraudulent business was carried on is the same as our own, and that fraudulent acts are unlawful there as here. . . . It is apparent that an act that violates the law of fair dealing and good conscience must be of universal recognition. To assume the contrary is to suppose the foreign countries in question to be in a state of barbarism, and that is to assume a state of affairs that justify this court in applying the law of the forum. . . . But while the action is founded upon fraud, it is also of a transitory character, and the fact that some of the fraudulent acts were committed outside the jurisdiction of this court and outside of the United States will not avail the defendants."). For a critique, see, e.g., Robert Alpert, *The Export of Trademarked Goods from the United States: The Extraterritorial Reach of the Lanham Act*, 81 Trademark Rep. 125, 143 (1991).

II From International Torts to International Economic Law?

Against this backdrop, it comes as no surprise that the shift toward territoriality occurred later and more subtly for international unfair competition doctrine. Unfair competition choice of law has a troubled history of meandering¹⁹⁴ and, upon a closer look, stands in stark contrast to trademark conflicts law.

A From *Lex Loci Delicti Commissi* to Nussbaum's Rule

As in trademark doctrine, over time, universality in unfair competition conflicts law was modified and eventually replaced. Structurally, however, the jettisoning occurred differently. It was not territoriality (or nationalization) of the protectable subject matter that led to the alteration but a return to the *lex loci delicti commissi* rule.¹⁹⁵ In tort conflicts, the place where a competitive act was deemed to occur could be either the place of the alleged infringer's conduct or the place where the victim had suffered detrimental effects.¹⁹⁶ For international unfair competition, this provided a simple rule. Since victims would suffer loss and damage generally at their place of business, courts could virtually always find national law applicable if the plaintiff was German. As the Reichsgericht stated in 1903:

The violation committed abroad affects the competitor's commercial relations, having their center in the inland main establishment of his business, in the same way as if it had occurred domestically; it has been undertaken in competition and can injure the competitor's business or creditworthiness.¹⁹⁷

¹⁹⁴ For an insightful analysis of case law from late nineteenth until mid-twentieth century, see Christian Joerges, *Die klassische Konzeption des internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 36 *RabelsZ* 421, 439 et seq. (1972).

¹⁹⁵ See, e.g., RGZ vol. 140, 25, 29—*Hohner Mundharmonika* (17 February 1933); BGH 1955 GRUR 411, 413—*Zahl 55* (11 January 1955). For a contemporary account of case law and scholarly commentary, see, e.g., Eugen Ulmer, *Commentary to Reichsgericht, decision of 14 April 1931 (421/30 II)*—*Supra*, 1931 *JW* 1906, 1907 (“Sehen wir uns in der modernen Literatur um, so finden wir im ganzen gegenüber der älteren Auffassung, die vom Persönlichkeitsrecht ausgehend zu der umfassenden Anwendung deutschen Wettbewerbsrechts für den deutschen Gewerbetreibenden auch bei ausländischen Konkurrenzhandlungen kommt . . . , eine Wendung zum Grundsatz der *lex loci delicti commissi*. Die unlauteren Wettbewerbshandlungen werden in den größeren Zusammenhang der unerlaubten Handlungen gestellt . . .”).

¹⁹⁶ See, e.g., RGZ vol. 55, 199, 200 (16 June 1903).

¹⁹⁷ *Id.* (“[D]enn auch die im Auslande geschehene Zuwiderhandlung wirkt auf die geschäftlichen Beziehungen des Konkurrenten, die ihren Mittelpunkt in dessen geschäftlicher Hauptniederlassung im Inlande haben, gerade so zurück, als wenn sie im Inlande selbst geschehen wäre, da sie zu Zwecken des Wettbewerbes ausgeübt und geeignet ist, dessen Geschäftsbetrieb oder Kredit zu schädigen.” (author's translation)); see also Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer*

Over time, this place-of-business rule was complemented by an extended place-of-conduct approach. As the Reichsgericht explained in 1923, for instance, the defendant's dispatch of a letter with allegedly infringing content in Germany already sufficed to fulfill the requirement of territorial conduct.¹⁹⁸ Subsequent case law extended both the place-of-conduct and the direct-impact rule.¹⁹⁹ On this basis, with an extensive degree of discretion for the interpretation of what constituted relevant domestic conduct or impact, a judge could always generously determine infringing activities that were at least partly based on German territory.²⁰⁰ Ultimately, therefore, nothing had changed. Under both personality rights protection and tort conflicts law, a virtually genuine effects principle (*Auswirkungsprinzip*) governed in international unfair competition disputes.²⁰¹ Still, the only precondition that had to be fulfilled by a German competitor in order to attain the application of national law was establishing personal jurisdiction over the defendant.²⁰²

In addition, a second instrument provided for the application of German law, even in cases where neither domestic injury nor conduct could be found. The so-called Nussbaum rule required the application of German law among German competitors.²⁰³ The Reichsgericht's 1933 *Hohner Mundharmonika* opinion illustrates the rule in operation.

Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts 340 (1932) (with further explanation and citations to case law from the Reichsgericht and appellate courts).

¹⁹⁸ See also RGZ vol. 108, 8, 9—*Saccharin* (19 June 1923).

¹⁹⁹ See, e.g., Christian Joerges, *Die klassische Konzeption des internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 36 *RabelsZ* 421, 446 *et seq.* (1972) (with further references to post-1920s case law).

²⁰⁰ See, e.g., RGZ vol. 150, 265, 269–271—*Stecknadeln* (14 February 1936); RG 1937 GRUR 466, 470—*Mulla 500* (12 March 1937). See also Rainer Hausmann & Inés Obergfell, in *Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, vol. I, Einleitung I para. 184 (Karl-Heinz Fezer ed., 2nd edn., 2010); for a critique of this “path of least resistance,” see Kamen Troller, *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs in vergleichender Darstellung der Rechte Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens, der Schweiz und der USA* 117 (1962).

²⁰¹ See also Christian Joerges, *Die klassische Konzeption des internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 36 *RabelsZ* 421, 457 *et seq.* (1972); Anton K. Schnyder, *Wirtschaftskollisionsrecht—Sonderanknüpfung und extraterritoriale Anwendung wirtschaftsrechtlicher Normen unter besonderer Berücksichtigung von Marktrecht § 18 para. 503* (1990) (with references to Swiss and German case law); Rainer Hausmann & Inés Obergfell, in *Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, vol. I, Einleitung I para. 183 (Karl-Heinz Fezer ed., 2nd edn., 2010).

²⁰² See RGZ vol. 108, 8, 9—*Saccharin* (19 June 1923); Eugen Ulmer, *Commentary to Reichsgericht, decision of 14 April 1931 (421/30 II)—Supra*, 1931 *JW* 1906, 1906, 1908; Adolf Lobe, *Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, vol. I: Der unlautere Wettbewerb als Rechtsverletzung* 398–399 (1907).

²⁰³ For Arthur Nussbaum's conflicts analysis of intellectual and industrial property, see Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts* 336–346 (1932).

The court, while generally refusing to find domestic injuries as a result of the foreign-based conduct at issue,²⁰⁴ still applied German unfair competition law on the basis of the parties' common place of business. The plaintiff, a producer of harmonicas sold under the trademark "Hohner's Nr. 13," contested the defendant's production and exportation of harmonicas to India under the brand "Mouth Organ No. 2113." In particular, the plaintiff argued that the defendant's use of "13" was a violation of German trademark and unfair competition law.²⁰⁵ The court denied an infringement of the plaintiff's German trademark. At that time, as we have seen, territoriality no longer allowed for the extension of domestic trademark rights. In addition, the court explained that a violation of German unfair competition principles might also lie in the defendant's conduct if at least some of the relevant activities had occurred on domestic territory.²⁰⁶ Since the deception of customers had occurred in India, however, German law was inapplicable under the place-of-conduct rule:

The possibility of an "inland impact of the unfair competition on the commercial relations" of the victim-competitor, hence, the possibility of domestic injury at the victim-competitor's business seat ensuing from the act exclusively committed abroad, is irrelevant for the issue at bar. Commission of a tort requires conduct and injury, not the indirect consequences of the tortious act that are not an element of the tort.²⁰⁷

Despite this restrictive approach, the court ultimately turned to a policy that became known as the Nussbaum rule.²⁰⁸ In cases where two parties shared a common residence or place of business, this rule allowed for the application of domestic law to all competition among German actors, even if the places of conduct and injury were located abroad. Conceiving this rule, Arthur Nussbaum had started from an assumption that trademark rights were immaterial property and that unfair competition prevention was a tort.²⁰⁹ Yet he disagreed with contemporary case law that

²⁰⁴ RGZ vol. 140, 25, 29—*Hohner Mundharmonika* (17 February 1933). ²⁰⁵ *Id.* at 26.

²⁰⁶ *Id.* at 29.

²⁰⁷ *Id.* at 29—rejecting the holding in RGZ vol. 55, 199 ("Die Möglichkeit einer 'Zurückwirkung des Wettbewerbsverstößes auf die geschäftlichen Beziehungen' des Verletzten, also die Möglichkeit des Eintritts eines Schadens infolge der allein im Ausland begangenen Handlung im Inland, wo das Geschäftsunternehmen des Verletzten seinen Sitz hat, ist rechtlich für die hier zu entscheidende Frage des anzuwendenden Rechts ohne Bedeutung. Zum Begehen gehören Handlung und Verletzung, nicht die Schadensfolge, die kein Tatbestandsmerkmal ist." (author's translation)).

²⁰⁸ See RGZ vol. 140, 25, 29—*Hohner Mundharmonika* (17 February 1933); for the rule, see Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts* 339–340 (1932).

²⁰⁹ *Id.* at 339.

unfair competition should always affect the victim at her place of business and that, accordingly, domestic law had to govern all incidents of unfair competition among nationals in foreign markets.²¹⁰ Instead, he posited a much narrower concept of “competitive damage”: the place where the damage occurred in cases of unfair competition (if analyzed under tort principles) would not be the victim’s place of business but the *consumer’s* residence or place of transacting.²¹¹ In this regard, Nussbaum was far more insightful than contemporary doctrine since he actually duly qualified the subject matter of protection in unfair competition cases. But this did not alter courts’ practice. To the contrary and quite paradoxically, his elaboration ultimately became the basis for a new extension of the national unfair competition rules. As he explained:

The current practice should be justifiable on the ground that all commercial actors that have their seat inside this country have to accommodate their competitive activities with respect to each other, even if undertaken abroad, to the domestic rules against unfair competition. Thereby, acts committed abroad will be covered by domestic law. This somewhat appears as a condition attached to the operation of an inland business establishment.²¹²

The application of German standards of fairness and honesty was deemed a necessary and inevitable condition for domestic businesses.²¹³ By this means, since it was usually German parties litigating in German fora, the

²¹⁰ See, e.g., RGZ vol. 55, 199 (16 June 1903); RG 1931 JW 1906 *et seq.*—*Supra* (14 April 1931); for Nussbaum’s critique, see Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts* 340 (1932).

²¹¹ Arthur Nussbaum, *Deutsches internationales Privatrecht—Unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen und schweizerischen Rechts* 340 (1932).

²¹² *Id.* at 340. (“[D]ürfte sich die bisherige Praxis aus der Erwägung rechtfertigen lassen, daß alle im Inlande niedergelassenen Gewerbetreibenden untereinander ihren gesamten Wettbewerb auch für das Ausland nach den inländischen Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb einrichten müssen, so daß in diesem Rahmen die im Auslande begangenen Handlungen von dem inländischen Gesetz erfaßt werden. Letzteres erscheint gewissermaßen als eine Auflage, welche an die Ausübung des inländischen Gewerbebetriebes geknüpft wird; . . .” (author’s translation)). See also Eugen Ulmer, *Commentary to Reichsgericht, decision of 14 April 1931 (421/30 II)*—*Supra*, 1931 JW 1906, 1908.

²¹³ For a similar interpretation of the US Fifth Circuit’s 1983 *American Rice* case, see, e.g., Sarah Thomas-Gonzalez, *Extraterritorial Jurisdiction of the Lanham Act: American Rice, Inc. v. Arkansas Ricegrowers Cooperative Ass’n*, 11 Brook. J. Int’l L. 411, 435 (1985) (“The Fifth Circuit’s decision that infringing goods sold abroad need not return to this country before jurisdiction may be granted will keep United States businesses aware of their obligation to avoid unfair trade practices, even when operating abroad.”). For subject-matter jurisdiction under the US Supreme Court’s *Steele* progeny, in particular the *American Rice* doctrine, see *infra* p. 159 *et seq.*

former universality of personality rights was actually succeeded by an inter-litigant extraterritoriality of domestic fairness standards. German law governed competition among Germans everywhere. And even though this may have seemed a reasonable rule to guarantee honesty in trade at first sight, it was soon criticized for its detrimental effects. The extensive application of German fairness standards to foreign competition was quickly exposed as an unfair burden to German competitors in foreign markets.²¹⁴ Nonetheless, the Nussbaum rule—albeit ultimately jettisoned in German and European doctrines—is still alive in other jurisdictions’ modern scholarship and practice.²¹⁵

B A Silver Lining: The *Kindersaugflaschen* Doctrine

Notwithstanding the critique, the Bundesgerichtshof initially also adhered to the Nussbaum rule, as well as the other detours that had been established, in order to provide for the application of domestic law in international unfair competition cases. On the basis of tort conflicts doctrine, the *lex loci delicti commissi* was determined by reference to the place of conduct, which, in turn (as the Reichsgericht had done before), was determined with remarkable leeway. Almost any contribution to foreign-based infringing conduct was sufficient to trigger the application of German law.²¹⁶ For example, the Bundesgerichtshof’s 1956 *Uhrenrohwerke* decision found the domestic production of replica watch

²¹⁴ See, e.g., Walter Köhler, *Verwechslungsgefahr im Ausland*, 1933 MuW 332, 334; Eduard Reimer, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, vol. II: *Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zum Zugabe- und Rabattrecht und zu den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes über Wirtschaftswerbung*, ch. 123, at 610 (1935); Leo Raape, *Internationales Privatrecht* 367 (3rd edn., 1950); Wilhelm Wengler, *Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht*, 19 RabelsZ 401, 413–414 (1954); Wilhelm Wengler, *Laws Concerning Unfair Competition and the Conflict of Laws*, 4 Am. J. Comp. L. 167, 177–178 (1955); Kamen Troller, *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs in vergleichender Darstellung der Rechte Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens, der Schweiz und der USA* 71 and 121 (1962); Jürgen F. Baur, *Zum Namensschutz im deutschen internationalen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der Handelsnamen*, 167 AcP 535, 543 (1967); Gerhard Schrickler, *Die Durchsetzbarkeit deutscher Werberegungen bei grenzüberschreitender Rundfunkwerbung*, 1982 GRUR Int. 720, 722 (“[Deutsche Gewerbetreibende] schleppten das strenge UWG als Handicap im Wettbewerb mit sich.”). For an example of support for the rule (for obvious contemporary political reasons), see, e.g., Danielcik, *Ist unlauterer Wettbewerb im Ausland vor deutschen Gerichten und nach deutschem Recht verfolgbar?*, 1936 JW 2613, 2614 (application of German law would always be required “wenn es sich um volkswirtschaftlich bedeutsame Verstöße handelt. Dies folgt aus der volksgenössischen Treuepflicht, die überhaupt die Grundlage jenes vom RG. aufgestellten Rechtssatzes bildet.”).

²¹⁵ See *infra* p. 159 *et seq.* and p. 171 *et seq.*, as well as *infra* p. 481–483.

²¹⁶ See, e.g., BGH 1955 GRUR 150, 151—*Farina* (13 July 1954); BGHZ vol. 21, 266, 270—*Uhrenrohwerke* (13 July 1956); BGHZ vol. 22, 1, 18—*Flava/Erdgold* (2 October 1956); BGH 1955 GRUR 411, 413—*Zahl 55* (11 January 1955); BGH 1957 GRUR 231, 235—

parts, even though produced solely for export, to suffice.²¹⁷ And even though occasional attempts to limit the scope of German law were undertaken, the established doctrine of virtual universality remained largely unchanged. One example is the Bundesgerichtshof's 1957 *Zeiß* decision, where the court explained that allegedly unfair competitive activities occurring abroad should not be governed by the stricter standards of domestic law if the conduct at issue was considered legitimate under the foreign state's regime.²¹⁸ But this only changed the concrete outcome in *Zeiß*. In essence, the conflicts technique remained unaltered: the places of conduct and impact were still broadly defined, thereby principally preserving the reign of German law.²¹⁹

The first and most dramatic shift away from the predominance of domestic law occurred in 1961 with the *Kindersaugflaschen* case. The competing parties were concurrently marketing similar baby bottles on different continents and in several countries around the world. Competition in Germany did not exist, though: the plaintiffs' sales in Germany were small, and the German defendant only produced, but did not sell, its bottles in Germany. The plaintiff asserted a violation of German unfair competition law by, inter alia, the defendant's allegedly slavish imitation of the plaintiff's bottles. But the Bundesgerichtshof did not abide by its former willingness to widely extend German law to international and cross-border disputes. Instead, it introduced a new conflicts approach that, among other things, defined the place where the competitive interests of parties collide:

Taeschmer (15 January 1957); BGH 1958 GRUR 189, 197—*Zeiß* (24 July 1957); for an overview, see Benedict Czempel, *Das bestimmbare Deliktsstatut—Zur Zurechnung im internationalen Deliktsrecht* 75–76 (1991); Karl-Heinz Fezer & Stefan Koos, in *Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Internationales Wirtschaftsrecht*, Internationales Wettbewerbsprivatrecht para. 445 (15th edn., 2010).

²¹⁷ BGHZ vol. 21, 266, 270—*Uhrenrohwerke* (13 July 1956).

²¹⁸ BGH 1958 GRUR 189, 197—*Zeiß* (24 July 1957) (“Wird in einem ausländischen Staat eine Handlungsweise, die nach deutschem Recht an und für sich wettbewerbswidrig wäre, als zulässig angesehen, so muß gefragt werden, ob sie bei dieser Sachlage, also unter Berücksichtigung des Umstands, daß die ausländische Verkehrsauffassung die billigt, mit den Anschauungen des anständigen deutschen Kaufmanns zu vereinbaren ist und deshalb nicht gegen § 1 UWG verstößt. Die Beurteilung kann daher auch bei Anwendung deutschen Rechts je nach dem Land, in dem die Wettbewerbshandlung begangen worden ist, durchaus verschieden ausfallen.”); see also BGH 1960 GRUR 372, 377—*Kodak* (18 December 1959).

²¹⁹ See also, e.g., Heinz Binder, *Zur Auflockerung des Deliktsstatuts*, 20 RabelsZ 401, 413 et seq. (1955); Wilhelm Wengler, *Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht*, 19 RabelsZ 401, 413–414 (1954); Günther Beitzke, *Auslandswettbewerb unter Inländern—BGHZ 40, 391*, 1966 JuS 139, 147; Rainer Hausmann & Inés Oberfell, in *Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, vol. I, Einleitung I para. 185 (Karl-Heinz Fezer ed., 2nd edn., 2010).

Unfair competition can . . . usually be committed only where the competitors' competitive interests collide; for only at the place of competitive interests' intersection does the concern for avoiding unfair competitive conduct exist.²²⁰

This approach to unfair competition choice of law has come to be characterized as the so-called marketplace principle or rule.²²¹ In light of this analysis, the defendant's activities in Germany—where the baby bottles were produced, not marketed—did not suffice to establish a sufficiently marketplace-related connex. In short, mere preparatory activity prior to the market entry could not qualify as a connecting factor.²²² The relevant point of attachment in the case, as the court went on to explain, was to be found abroad:

The element of unfairness in such a case must be seen in the use of an imitated product in the battle for customers, notably, e.g., if such use can evoke an incorrect belief in the product's origin or quality on side of the buyers. This can, however, usually only occur in market areas where the competing products at issue come across each other.²²³

Interestingly, the court also questioned—albeit hesitantly—the application of the Nussbaum rule more generally. As it explained, the application of German law to domestic defendants' foreign-based conduct in cases where the plaintiff was a foreign party was inadequate: binding domestic competitors alone to stricter national standards would distort competition between the parties in foreign markets.²²⁴ As we will see, even though this argumentation is principally correct, it still does not cut through the thicket.²²⁵ Yet, with *Kindersaugflaschen*, German practice had made a big leap toward a less individualized perspective and a more economic approach to resolving international unfair competition disputes.

The Nussbaum rule suffered another blow in 1963, with the Bundesgerichtshof's *Stahlexport* opinion.²²⁶ As the court explained, the application of German law to German competitors' activities in foreign

²²⁰ BGH 1962 GRUR 243, 245—*Kindersaugflaschen* (30 June 1961) (“Unlauterer Wettbewerb kann . . . in der Regel nur dort begangen werden, wo wettbewerbliche Interessen der Mitbewerber aufeinanderstoßen; denn nur an dem Ort wettbewerblicher Interessenüberschneidung wird das Anliegen der Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen berührt.” (author's translation)).

²²¹ For an extensive discussion, see *infra* p. 203 *et seq.*

²²² BGH 1962 GRUR 243, 245–246—*Kindersaugflaschen* (30 June 1961).

²²³ *Id.* at 245 (“Das Unlautere liegt in solchem Fall vielmehr in der Verwendung des nachgeahmten Erzeugnisses im Kampf um den Kunden, so wenn z. B. diese Verwendung geeignet ist, irrige Herkunfts- oder Gütevorstellungen bei den Abnehmern hervorzurufen. Dies aber kann in der Regel nur auf Marktgebieten der Fall sein, auf denen die fraglichen Konkurrenzzeugnisse einander begegnen.” (author's translation)).

²²⁴ *Id.* at 245. ²²⁵ See *infra* p. 480 *et seq.*

²²⁶ BGHZ vol. 40, 391, 395 *et seq.*—*Stahlexport* (20 December 1963).

markets was to be considered an exception to a general application of the marketplace rule. In addition to the first step in *Kindersaugflaschen*, the *Stahlexport* holding further perfected conflicts doctrine in light of a necessity to avoid anticompetitive distortion. The court stated that the marketplace rule was the general approach, even for conflicts between domestic parties competing in foreign markets.²²⁷ The *lex domicilii communis* should apply only under exceptional circumstances. For instance, German law might apply (even absent the defendant's domestic activity) in cases where competition in a foreign market occurs exclusively between German parties. In addition, all conduct intentionally and purposefully directed toward a German competitor in foreign markets was considered eligible for the application of German law.²²⁸

This last stand of Nussbaum was finally abolished in 2010. In *Ausschreibung in Bulgarien*,²²⁹ the Bundesgerichtshof decided that the *Stahlexport* exceptions to the universal application of the marketplace principle would no longer be accepted. The parties in this case were German competitors in the Bulgarian market for industrial heating and burner equipment. In the course of a tendering procedure, the defendant had allegedly sent a telefax containing defamatory statements about the plaintiff to a potential customer. As the court explained, all relevant interests in the case were to be found at the place where the customer's decision making was to be affected: Bulgaria. Hence, unlike how the *Stahlexport* doctrine would have required, the parties' common domicile or place of business was irrelevant.²³⁰ Ultimately, it is the marketplace alone that determines choice of law in unfair competition conflicts.

C Twenty-First Century: A Merger of Conflict Rules?

The advent of the marketplace rule has not remained the only element of economization in European choice of law. I will address the current

²²⁷ *Id.*

²²⁸ *Id.*; see also BGH 1988 GRUR 916, 917—*PKW-Schleichbezug* (14 July 1988); Karl F. Kreuzer, *Wettbewerbsverstöße und Beeinträchtigung geschäftlicher Interessen (einschl. der Verletzung kartellrechtlicher Vorschriften)*, 232, 245, in *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse, vorgelegt im Auftrag der Zweiten Kommission des Deutschen Rates für internationales Privatrecht* (Ernst von Caemmerer ed., 1983); but see also, e.g., Günther Beitzke, *Auslandswettbewerb unter Inländern*—BGHZ 40, 391, 1966 JuS 139 *et seq.*; Andreas Höder, *Die kollisionsrechtliche Behandlung unteilbarer Multistate-Verstöße—Das Internationale Wettbewerbsrecht im Spannungsfeld von Marktort-, Auswirkungs- und Herkunftslandprinzip* 37 (2002).

²²⁹ BGH 2010 GRUR 847—*Ausschreibung in Bulgarien* (11 February 2010).

²³⁰ *Id.* at 848. The court still applied German conflicts law under article 40 of the EGBGB (Introductory Act to the Civil Code). For the decision and its conformity with Rome II, see Jochen Glöckner, *Der grenzüberschreitende Lauterkeitsprozess nach BGH v. 11.2.2010—Ausschreibung in Bulgarien*, 2011 WRP 137.

landscape of theories later, in chapter 3. For now, one aspect of the history of European trademark and unfair competition choice of law must be mentioned as the final step in the development of legal doctrine. Notwithstanding the still existing dichotomy between substantive trademark and unfair competition doctrine, as well as the differences in choice of law, it appears as if trademark and unfair competition choice of law have recently begun to move toward a common core.

For quite some time now, unfair competition choice of law has been founded on effects testing. It is not a perfectly dematerialized rule, but it has overcome the doctrine's initial foundations on defendant conduct and injury at the plaintiff's place of business. The rule is different, though, in trademark conflicts. The principle of trademark territoriality, as we have seen, still establishes a requirement of domestic conduct in order for an infringement of national rights to be found. Conduct abroad will not suffice for the infringement of a domestic trademark. The opposite is also true: domestic activity cannot impinge on foreign rights.²³¹ Hence, under the *lex loci protectionis* rule, actual conduct has usually been the ultimate parameter of conflicts determination. But this has changed.

Persuaded by rules in the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet,²³² the Bundesgerichtshof broadened the principle of territoriality in its 2004 *HOTEL MARITIME* decision.²³³ I will analyze the decision in detail in chapter 6, focusing here on its most significant aspect: for an application of domestic trademark law, it no longer appears to be indispensable that the defendant actually acted domestically. More generally, it seems as if conduct is no longer a prime factor of conflicts determination at all. In *HOTEL MARITIME*, the owner of the German trademark registration "MARITIM," a large hotel chain, contested the defendant's use of "Hotel Maritime" for its Danish hotel and for advertising under a website with the domain "hotel-maritime.dk." The defendant owned a Danish trademark registration and was soliciting guests from Germany both by direct mail advertising and by providing significant parts of its website in German. The court agreed with the appellate decision that there was no actual activity in

²³¹ For an extensive analysis—and references to current theory and practice—see *infra* p. 193 *et seq.*

²³² WIPO, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes)*, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 24 to October 3, 2001 (WIPO Pub. No. 845(E)). For an extensive analysis, see *infra* p. 225 *et seq.*

²³³ BGH 2005 GRUR 431—*HOTEL MARITIME* (13 October 2004).

Germany.²³⁴ But this did not end the analysis. Instead, the Bundesgerichtshof went on to discuss “domestic effects” as an alternative criterion for conflicts attachment:

Not any use of a mark on the internet is subject to the national legal order’s protection of marks against confusion. Otherwise, protection of national rights would be extended shorelessly and would—contrary to the European freedom to provide services . . .—inadequately restrict self-expression of foreign enterprises. This would involve a significant limitation of opportunities to make use of rights on the internet since owners of confusingly similar marks, protected in different countries, could—irrespective of the priority of the conflicting marks—reciprocally demand forbearance of use from the other side. . . . What is required instead is that the offer exert sufficient economically relevant inland effect (defined as “commercial effect” by the WIPO).²³⁵

Ultimately, the plaintiff’s claim failed as a result of the court’s concrete balancing of the interests involved. The Bundesgerichtshof did not find “sufficient economically relevant inland effect.” This outcome, as well as the details of this approach, may be questioned; the doctrine surely must evolve even further.²³⁶ But its defects aside, the decision introduced a new and valid aspect: *HOTEL MARITIME* did not concern an instance of territorial conduct—it was the accessibility of the defendant’s website in Germany that qualified as a substitute. In essence, this is an effects test. With this step toward dephysicalization, trademark conflicts doctrine has moved closer to international unfair competition theory. Territorial conduct or activity is no longer required; commercial effects may suffice to trigger the application of the legal regime where these effects have

²³⁴ *Id.* at 432–433. (“Das Ber[ufungsgericht] hat zu Recht Unterlassungsansprüche der Kl[ägerin] aus ihren Marken . . . und ihrem Unternehmenskennzeichen . . . gegen den Auftritt der Bekl[agten] unter der Internet-Domain . . . und gegen die Verwendung der Bezeichnung . . . verneint, weil es an einer relevanten Verletzungshandlung im Inland fehle. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, das Ber[ufungsgericht] habe zu hohe Anforderungen an den Inlandsbezug gestellt.”).

²³⁵ *Id.* (“Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet ist jedoch dem Schutz von Kennzeichen gegen Verwechslungen nach der nationalen Rechtsordnung unterworfen. Ansonsten würde dies zu einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und—im Widerspruch zur [europäischen] Dienstleistungsfreiheit . . .—zu einer unangemessenen Beschränkung der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. Damit einhergehen würde eine erhebliche Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten von Kennzeichenrechten im Internet, weil die Inhaber verwechslungsfähiger Kennzeichenrechte, die in verschiedenen Ländern geschützt sind, unabhängig von der Prioritätslage wechselseitig beanspruchen könnten, dass die Benutzung des Kollisionszeichens unterbleibt. . . . Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (von der WIPO als „commercial effect“ bezeichnet) aufweist.” (author’s translation)).

²³⁶ See *infra* p. 491 *et seq.*

occurred. As it may seem, the trademark conflicts rule under the *lex loci protectionis* and the unfair competition choice-of-law marketplace rule have begun to merge.

Conclusions

The development of trademark and unfair competition doctrine throughout the last two centuries has been dominated by a fundamental dichotomy: since trademark rights were deemed state-granted privileges and monopolies from the beginning, their existence—and, accordingly, their scope of protection—was considered to be inseparably tied to the granting state’s political boundaries. Only in hindsight can it be said that this tradition of strictly formal rights territoriality has suffocated the evolution of a structured and comprehensive “effects” approach for international trademark disputes.²³⁷ Unfair competition choice of law, by contrast, has undergone a much deeper scholarly debate with regard to the relevance of different aspects, including, *inter alia*, defendant conduct, impact on competitors, and effects on the marketplace. While a comprehensive and consistent approach may have yet to be developed, the so-called marketplace rule seems to be most apt for conflicts analysis under modern socioeconomic circumstances. In a sense, unfair competition choice of law—its historical detours and defects aside—has been emancipated from the spell of legal formalism.

Not only is this divergence between trademark and unfair competition law at the conflicts level problematic with respect to the impracticalities of decision making and with regard to its potential economic distortions, but it also suffers from a severe doctrinal inconsistency by overlooking the fact that, with regard to substantive law policies, both sectors have recently converged. This will be the subject of chapter 4. Yet this historical overview has already illustrated an intense entanglement—both trademark and unfair competition law are designed to provide for an optimal level of market information in favor of the consumer’s decision making. If such a convergence has finally arrived at the level of substantive law, however, why then should choice of law still be handled so differently? Although attempts to explain the difference abound, none has managed to overcome the basic deficit of the traditional formalist myopia. An illustrative example that somewhat “translates” the substantive law dichotomy to the international arena is Gerhard Schricker’s distinction, which is founded

²³⁷ It will become visible in the next chapter that the United States provides a distinctly different picture.

on an assumption that “interests” might be unbounded or bounded, depending on the respective interest’s upgrading “by state grant”:

Spheres of interest can transgress the national borders without further ado; tort protection does not stop in front of a border. Unlike trademark law, there is no segmentation in territorial protection zones, in which formal requirements for protection exist. The issue is not state-granted positions.²³⁸

What such a perspective fails to explain is that if unfair competition law is eligible to protect extraterritorially due to the fact that individual “spheres of interest” protected by tort principles may easily transcend national borders, why should trademark protection stop at political frontiers? Interests exist in both areas. In fact, those interests (not only on the side of the competing parties but also on the side of the regulating states) will be identical in most cases. Trademark rights do not simply establish monopolies of trade. The aim of preventing consumer confusion over the source of a branded product, a specific version of unfair competition protection, is what governs both trademark and unfair competition law. Furthermore, as developments in Germany and Europe have illustrated, whether a national regime grants formal “rights” or whether the interests involved are reconciled on the basis of “conduct rules” is often the result of historical happenstance rather than doctrinal consistency or economic necessity. A formalistic approach, therefore, necessarily disregards and inevitably misinterprets the interests involved in multijurisdictional conflicts.

Chapter 4 will provide the groundwork for a new concept of conflicts resolution in both trademark and unfair competition doctrines. At the moment, it suffices to conclude that whether information infrastructure and consumer decision making within the marketplace fall under the protection of trademark rights or under the enforcement of unfair competition rules of conduct should not make a difference regarding the resolution of cross-border disputes. What is sorely needed is a theory of reconciliation—a reconceptualization of both fields’ choice of law fundament.

²³⁸ Gerhard Schricker, *Territoriale Probleme und Klagerecht bei unlauterem Wettbewerb*, 1973 GRUR Int. 453, 457 (“Interessenbereiche [können] die Landesgrenzen ohne weiteres überschreiten; der Deliktsschutz macht vor ihnen nicht halt. Eine Aufteilung in territoriale Schutzzonen, in denen jeweils formale Schutzvoraussetzungen zu erfüllen wären, wird im Unterschied zum Markenrecht nicht gemacht. Es geht nicht um staatlich verliehene Positionen.” (author’s translation)).