

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Band 58

Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht

Von

Andreas Lenk



Duncker & Humblot · Berlin

ANDREAS LENK

Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen
und europäischen Markenrecht

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Begründet von Professor Dr. Wolfgang Blomeyer † und
Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

Band 58

Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht

Von

Andreas Lenk



Duncker & Humblot · Berlin

Die Juristische Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
hat diese Arbeit im Jahre 2012 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2013 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin
Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin
Printed in Germany

ISSN 0947-2452
ISBN 978-3-428-14142-5 (Print)
ISBN 978-3-428-54142-3 (E-Book)
ISBN 978-3-428-84142-4 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☺

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/13 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis April 2013 berücksichtigt werden.

Mein Dank gilt zunächst meinem Doktorvater Prof. Dr. Olaf Sosnitzer für die hervorragende und unkomplizierte Betreuung meines Promotionsvorhabens und für die wissenschaftliche Freiheit, die er mir bei der Auswahl und Bearbeitung des Themas gewährte. Frau Prof. Dr. Inge Scherer danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Mein besonderer Dank gilt auch meiner Lebensgefährtin Annette Mohs für ihre große Unterstützung während der Arbeit an meiner Dissertation. Ihr und den vielen Wegbegleitern verdanke ich es zudem, dass ich die Promotionszeit stets in bester Erinnerung behalten werde. Mein aufrichtiger Dank gilt schließlich meinen Eltern, die mich in allen Phasen meines Lebens in vielfältiger Weise gefördert und unterstützt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Berlin, im April 2013

Andreas Lenk

Inhaltsübersicht

Kapitel 1

Einleitung 25

- A. Gegenstand der Arbeit 25
- B. Gang der Untersuchung 26

Kapitel 2

Grundlagen des Markenrechts 27

- A. Die Bedeutung der Marke im Wirtschaftssystem 27
- B. Rechtlicher Schutz der Marke 28
- C. Historische Entwicklung des Markenrechts 29
- D. Rechtsquellen des Markenrechts 34
- E. Entstehung des Markenschutzes und Schutzschranken 54

Kapitel 3

Der markenrechtliche Benutzungszwang 56

- A. Der Benutzungszwang als markenrechtliches Grundprinzip 57
- B. Rechtsnatur und materiell-rechtliche Verankerung 58
- C. Sinn und Zweck des Benutzungszwangs 61
- D. Postulat der strengen und konsequenten Auslegung des Benutzungszwangs 65
- E. Rechtsfolgen fehlender Benutzung 70
- F. Bestimmung des Benutzungsbegriffs 83
- G. Sonstige Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung 145
- H. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung 154

Kapitel 4

Ausgewählte materiellrechtliche Probleme	182
A. Territorium der Benutzung	182
B. Abweichende Form der Markenbenutzung	239
C. Benutzungszwang und Wiederholungsmarken	269
D. Einzelfragen zur funktionsgerechten Benutzung der Marke	309
E. Rechtserhaltende Benutzung bei Zugaben und Werbegeschenken	324

Kapitel 5

Schlussbetrachtung und Zusammenfassung der Ergebnisse	351
Literaturverzeichnis	358
Stichwortverzeichnis	377

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung	25
A. Gegenstand der Arbeit	25
B. Gang der Untersuchung	26

Kapitel 2

Grundlagen des Markenrechts	27
A. Die Bedeutung der Marke im Wirtschaftssystem	27
B. Rechtlicher Schutz der Marke	28
C. Historische Entwicklung des Markenrechts	29
D. Rechtsquellen des Markenrechts	34
I. Deutsches Markenrecht	35
II. Europäisches Markenrecht	36
1. Grundlagen	36
2. Erste und Zweite Markenrichtlinie	38
3. Durchsetzungsrichtlinie	38
4. Gemeinschaftsmarkenverordnung	39
a) Zielsetzung und Entstehungsgeschichte	39
b) Rechtsnatur der Gemeinschaftsmarke	41
c) Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts	41
aa) Autonomieprinzip	41
bb) Grundsatz der Einheitlichkeit	42
cc) Grundsatz der Koexistenz	44
dd) Grundsatz der freien Übertragbarkeit	45
III. Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Markenrecht	46
1. Verhältnis zwischen nationaler Marke und Gemeinschaftsmarke	46
2. Gebot der richtlinienkonformen Auslegung	47
a) Allgemeines	48
b) Richtlinienkonforme Auslegung des MarkenG	49
c) Die rechtsvergleichende Auslegung als Bestandteil der richtlinienkonformen Auslegung	51

3. Einfluss der GMV auf die Auslegung des MarkenG	52
4. Ergebnis	52
IV. Internationale Abkommen	53
E. Entstehung des Markenschutzes und Schutzschranken	54
I. Voraussetzungen des Markenschutzes	54
II. Schutzschranken	55

Kapitel 3

Der markenrechtliche Benutzungszwang	56
A. Der Benutzungszwang als markenrechtliches Grundprinzip	57
B. Rechtsnatur und materiell-rechtliche Verankerung	58
I. Rechtsnatur	58
II. Benutzungszwang im nationalen Recht	59
III. Benutzungszwang im Gemeinschaftsrecht	59
IV. Verhältnis von nationalem zu gemeinschaftsrechtlichem Benutzungszwang	59
C. Sinn und Zweck des Benutzungszwangs	61
I. Traditionelle Begründungen	61
1. Sicherung der Herkunftsfunktion	62
2. Verringerung der Markenkollisionen und Eintragungsfähigkeit neuer Marken	62
3. Entlastung von Behörden und Gerichten	63
4. Bekämpfung von Defensiv- und Vorratsmarken	63
II. Zusammenfassung	64
D. Postulat der strengen und konsequenten Anwendung des Benutzungszwangs	65
I. Herrschende Auffassung	65
II. Abweichende Stimmen	66
III. Stellungnahme und Ergebnis	68
E. Rechtsfolgen fehlender Benutzung	70
I. Überblick über die Sanktionen	70
1. Verletzungsanspruch § 25 MarkenG, Artt. 99 Abs. 3, 100 Abs. 1 GMV	70
2. Widerspruch gegen die Eintragung, § 43 Abs. 1 MarkenG, Art. 42 Abs. 2 GMV	71
3. Löschungsklage, § 55 Abs. 3 MarkenG, Art. 57 Abs. 2 GMV	71
4. Löschung wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG, Art. 51 Abs. 1 lit. a S. 1 GMV	71
II. Beweislast und Beweisführung	72
1. Verletzungsprozess	73

2. Widerspruchsverfahren	74
a) Nationales Markenrecht	74
b) Gemeinschaftsmarkenrecht	75
aa) Beweislastverteilung	75
bb) Beweismaß	75
cc) Präsentation der Benutzungsnachweise	77
(1) Verbindlichkeit der Richtlinien	78
(2) Sachliche Rechtfertigung der Richtlinien	79
(3) Divergenz zwischen den Vorschriften in Verfahren vor dem HABM und in gerichtlichen Verfahren	80
3. Lösungsprozess	80
4. Lösungsklage	80
III. Zusammenfassung	82
F. Bestimmung des Benutzungsbegriffs	83
I. Die prinzipielle Unterscheidung zwischen rechtserhaltender und rechtsver- letzender Benutzung	83
1. Herrschende Auffassung	84
2. Abweichende Auffassungen	86
3. Stellungnahme und Zwischenergebnis	87
II. Frage der zweistufigen Prüfung	92
1. Herrschende Auffassung	92
2. Die abweichende Auffassung von Ströbele	93
3. Stellungnahme und Zwischenergebnis	93
III. Funktionsgerechte Benutzung	95
1. Ausgangsüberlegungen	95
2. Begriff und praktische Bedeutung der Markenfunktionen	96
3. Ökonomische und rechtliche Funktionen der Marke	97
4. Die wirtschaftlichen Funktionen der Marke	98
a) Unterscheidungsfunktion	98
b) Herkunftsfunktion	99
c) Qualitätsfunktion	101
d) Werbefunktion	101
e) Kommunikationsfunktion	102
f) Investitionsfunktion	103
g) Weitere Markenfunktionen	104
5. Rechtlich geschützte Markenfunktionen	105
a) Rechtslage nach dem WZG a.F.	105
aa) Herkunftsfunktion	105
bb) Qualitätsfunktion	106
cc) Werbefunktion	107

b)	Kritik an der traditionellen Auffassung	108
c)	Rechtslage nach dem MarkenG	109
aa)	Herkunftsfunktion	110
bb)	Qualitätsfunktion	113
cc)	Werbefunktion	114
d)	Die „L'Oréal/Bellure“-Entscheidung des EuGH	115
e)	Zwischenergebnis und Stellungnahme	116
6.	Bedeutung der Markenfunktionen im Benutzungszwang	117
a)	Ausgangsüberlegungen	117
b)	Auswirkungen des Wandels im Markenfunktionsverständnis auf den Benutzungszwang	118
aa)	Auswirkungen auf die zu verwirklichenden Markenfunktionen ..	118
bb)	Zwischenergebnis	121
cc)	Auswirkungen auf die Intensität der Beziehung zwischen Marke und Produkt	121
dd)	Auswirkungen der Investitionsfunktion auf den Benutzungs- zwang?	124
(1)	Ausgangslage	124
(2)	Sonderregelungen für die rechtserhaltende Benutzung?	127
(3)	Ergebnis	130
7.	Ergebnis zur funktionsgerechten Benutzung	133
IV.	Ernsthaftigkeit der Benutzung	134
1.	Grundlagen	134
2.	Die Beurteilung der „Ernsthaftigkeit“ nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes	135
3.	Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes	137
4.	Anforderungen an die Ernsthaftigkeit im Einzelnen	139
a)	Umfang der Benutzung	139
b)	Zeitpunkt und Dauer der Benutzung	142
c)	Räumliche Ausdehnung der Benutzung	143
5.	Zusammenfassung und Stellungnahme	144
G.	Sonstige Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung	145
I.	Benutzung durch den Inhaber	145
II.	Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen	146
1.	Subsumtion und Integration	147
a)	Subsumtionsfrage	147
b)	Integrationsfrage	148
aa)	Maximallösung und strenge Minimallösung	148
bb)	Erweiterte Minimallösung	149
2.	Keine Differenzierung der Lösungsansätze nach Lösungs- und Kollisionsverfahren	152

III. Benutzung im Inland bzw. in der Gemeinschaft	154
H. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	154
I. Grundlagen	155
II. Art des Benutzungshindernisses	158
III. Umfang und Dauer des Benutzungshindernisses	158
1. Differenzierung zwischen positiver Benutzung und Nichtbenutzung als Ausgangspunkt	159
2. Keine Hemmung der Benutzungsschonfrist	159
3. Gesamtbetrachtung entscheidend	160
4. Benutzungsbeschränkungen für die Tabakindustrie, insbesondere „Plain Packaging“	162
a) Konsultationspapier der Europäischen Kommission und die Idee des „Plain Packaging“	163
b) Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission	165
c) Drohende Konsequenzen für den Benutzungszwang	166
aa) Zwingende Vorgaben an die Verpackungsform	166
bb) Pflicht zur Verwendung kombinierter gesundheitsbezogener Warnhinweise	166
cc) „Plain packaging“	167
dd) Verbleibende Möglichkeiten der rechtserhaltenden Benutzung ..	167
(1) Benutzung der herstellertypischen Wort-/Bildmarken gegenüber Verbrauchern	168
(2) Benutzung der herstellertypischen Wort-/Bildmarken gegenüber Unternehmern	170
(a) Markenbenutzung ausschließlich innerhalb von Vertriebskanälen	171
(aa) Funktionsgerechte Benutzung bei Benutzung gegenüber Unternehmern	171
(bb) Funktionsgerechte Benutzung bei Benutzung gegenüber (Zwischen-)Händlern	173
(b) Zwischenergebnis	175
d) Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeiten als Fallgruppe der gerechtfertigten Nichtbenutzung?	175
e) Ergebnis	180

Kapitel 4

Ausgewählte materiellrechtliche Probleme 182

A. Territorium der Benutzung	182
I. Unterscheidung zwischen geographischem Umfang und Ernsthaftigkeit der Benutzung als grundlegende Prämisse	183

II. Nationales Markenrecht	184
III. Gemeinschaftsmarkenrecht	186
1. Vorüberlegungen	187
2. Meinungsstand in der Literatur	188
a) Enge Auffassung	189
b) Weite Auffassung	193
3. Die Relevanz der „PAGO“-Entscheidung	194
4. Der Nutzen rechtsvergleichender Erwägungen	197
5. Bisherige Rechtsprechung	198
a) Rechtsprechung des EuGH und des EuG	198
b) OLG Hamburg – „NEWS“	199
c) OLG Düsseldorf – „ZAPPA“	200
d) Cour d’Appel de Paris – „Bebe“	200
e) Zwischenergebnis	201
6. Aktuelle Entwicklungen	201
a) Entscheidung „C City Hotel“	201
aa) Sachverhalt	201
bb) Entscheidung	201
b) Entscheidung „THE SAVOY“	203
aa) Sachverhalt	203
bb) Entscheidung	203
c) Entscheidung „TOLTEC/TOMTEC“	204
aa) Sachverhalt	204
bb) Entscheidung	204
d) Entscheidung „OMEL/ONEL“	205
aa) Sachverhalt	205
bb) Entscheidung	206
cc) Weiterer Verfahrensgang und Vorlagefrage an den EuGH	207
7. Zwischenergebnis	208
IV. Stellungnahme und Lösungsvorschlag	208
1. Benutzung in einem Mitgliedstaat ausreichend	209
a) Entstehungsgeschichte des Art. 15 GMV	209
b) Gemeinschaftsmarkenschutz für alle Unternehmen	210
c) Kein Bedeutungsverlust der nationalen Markensysteme	213
d) Verstoß gegen das Prinzip der Einheitlichkeit der Gemeinschafts- marke	214
e) Kein Widerspruch zu Art. 112 Abs. 1 lit. a GMV	216
f) Die Erwägungsgründe der Gemeinschaftsmarkenverordnung	217
g) Die Regelung des Art. 15 Abs. 1 lit. b GMV	218
2. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes – „OMEL/ONEL“	218

3. Folgeprobleme einer weiten Auslegung des Art. 15 Abs. 1 GMV	220
a) Gefahr einer Registersperre?	220
b) Blockierstellung des Gemeinschaftsmarkeninhabers	221
4. Lösungsvorschlag	222
a) Korrektur über das Merkmal der „Ernsthaftigkeit“ der Benutzung?	222
b) Koexistenz von nationalem und Gemeinschaftsmarkenschutz?	226
aa) Grundgedanke	226
bb) Voraussetzungen	228
(1) Lediglich örtliche Benutzung	228
(2) Angemessener geographischer Abstand	229
(3) Zeitmoment	229
(4) Umstandsmoment	229
(5) Keine Bösgläubigkeit	230
(6) Beweislast	231
c) Vermeidung von Verwechslungsgefahr	232
d) Kritik an der Koexistenzlösung	234
e) Zwischenergebnis	236
V. Ergebnis zum territorialen Umfang des gemeinschaftsmarkenrechtlichen Benutzungszwangs	237
VI. Konsequenzen für die Markenpraxis und -strategien	238
B. Abweichende Form der Markenbenutzung	239
I. Rechtserhalt bei abweichender Form der Markenbenutzung	241
II. Abweichende Benutzungsform als eigene eingetragene Marke	243
III. Die „ <i>BAINBRIDGE</i> “-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes	245
IV. Befürchtete Konsequenzen der „ <i>BAINBRIDGE</i> “-Entscheidung	246
V. Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG	249
1. Meinungsstand	249
2. Stellungnahme	256
a) Unterschiedliche Konstellationen betroffen?	256
b) Wortlaut der Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a MRL	257
c) Sinn und Zweck der Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a MRL	258
d) Sinn und Zweck des Benutzungszwangs – Ausschluss des Defensivmarkenschutzes	259
e) Sonstige Rechtfertigungsgründe	262
f) Abschließender Charakter der Markenrichtlinie	262
g) Genereller Aussagegewert der „ <i>BAINBRIDGE</i> “-Entscheidung über die entschiedene Fallgestaltung hinaus?	263
3. Die „ <i>PROTI</i> “-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes	264
VI. Ergebnis	267

VII. Konsequenzen für die Markenpraxis und -strategien	269
C. Benutzungszwang und Wiederholungsmarken	269
I. Einführung in die Problematik	270
II. Begriffsbestimmung	272
1. Abgrenzung zwischen Wiederholungsmarken i. e. S. und Neuanmeldungen	273
a) Personelle Komponente	273
b) Zeichenrechtliche Komponente	274
aa) Veränderungen der Markenform	274
bb) Veränderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ...	277
c) Zeitliche Komponente	280
aa) Wiederholte Eintragung eines identischen Zeichens <i>vor</i> Ablauf der Benutzungsschonfrist	280
bb) Wiederholte Eintragung eines identischen Zeichens <i>nach</i> Ablauf der Benutzungsschonfrist	280
d) Geographische Komponente	286
aa) Wiederholte Eintragung einer nationalen Marke als Gemeinschaftsmarke	286
bb) Wiederholte Eintragung einer Gemeinschaftsmarke als nationale Marke	287
2. Zwischenergebnis	288
III. Rechtliche Behandlung von Wiederholungsmarken	289
1. Grundsatz	289
2. Keine Relevanz des Benutzungswillens	292
3. Verfahrensmäßige Behandlung von Wiederholungsmarken	293
a) Eintragungsverfahren	293
aa) Summarischer Charakter des Eintragungsverfahrens	293
bb) Rechtsschutzbedürfnis	296
cc) Absolute Eintragungshindernisse, insbesondere Bösgläubigkeit des Wiederholungsanmelders	299
dd) Keine Abhängigkeit vom Nachweis eines Benutzungswillens ...	301
ee) Ergebnis zum Eintragungsverfahren	302
b) Widerspruchsverfahren	302
c) Löschungs- und Verletzungsverfahren	306
d) Löschung der Wiederholungsmarke	306
aa) Löschung wegen Nichtigkeit, § 50 MarkenG, Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV	306
bb) Löschung wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG, Art. 51 Abs. 1 lit. a S. 1 GMV	308
IV. Ergebnis	308
D. Einzelfragen zur funktionsgerechten Benutzung der Marke	309

I.	Benutzung der Marke in der Werbung	310
II.	Benutzung der Marke außerhalb des geschäftlichen Verkehrs i. e. S.	312
	1. Grundsatz	312
	2. Ausnahmen	313
	a) Konzernvertrieb	316
	b) Benutzung im Rahmen von Vorbereitungs-handlungen	317
	aa) Grundsatz	317
	bb) Ausnahmen	318
	(1) Testverkäufe	318
	(2) Verkaufspräsentationen	319
	(3) Arzneimittelmarken	321
III.	Stellungnahme und Ergebnis	321
IV.	Konsequenzen für die Markenpraxis	324
E.	Rechtserhaltende Benutzung bei Zugaben und Werbegeschenken	324
I.	Einführung in die Problematik	325
II.	Die Entscheidung „ <i>Silberquelle/Maselli</i> “	327
	1. Sachverhalt	327
	2. Entscheidung	328
III.	Sonstige Rechtsprechung	329
	1. BGH „ <i>Metro</i> “	329
	2. EuG „ <i>Omnicare</i> “	330
	3. BGH „ <i>GALLUP</i> “	331
	4. BGH „ <i>LOTTOCARD</i> “	332
	5. OLG Hamburg „ <i>Eltern</i> “	332
	6. OLG München – „ <i>ODDSET Die Sportwette</i> “	334
IV.	Zwischenergebnis	335
V.	Meinungsstand in der Literatur	335
VI.	Stellungnahme	340
	1. Funktionsgerechte Benutzung	341
	a) Kennzeichnung nur mit der „Werbemarke“	344
	b) Kennzeichnung mit „Grundmarke“ und „Werbemarke“	344
	c) Gebrauchswert des Nebenproduktes	345
	2. Ernsthafte Benutzung	346
	a) Vorbereitung der selbständigen Vermarktung	346
	b) Reine Verkaufsförderungsmaßnahmen	347
	c) Zwischenergebnis	348
VII.	Zusammenfassung	349

Kapitel 5

Schlussbetrachtung und Zusammenfassung der Ergebnisse	351
Literaturverzeichnis	358
Stichwortverzeichnis	377

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
abl.	ablehnend
ABl.	Amtsblatt
ABl. EG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
ABl. EU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
a. E.	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F.	alte Fassung
Alt.	Alternative
AMG	Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz)
Amtl. Begr.	Amtliche Begründung
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BB	Der Betriebs-Berater
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BOHG	Entscheidungen des Bundesoberhandelsgerichts
BOIP	Benelux Office for Intellectual Property
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
BT-Drs.	Bundestag Drucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
c.p.i.	Codice della Proprietà Industriale
CTM	Community Trade Mark
DDR	Deutsche Demokratische Republik (1949–1990)

ders.	derselbe
d.h.	das heißt
dies.	dieselbe(n)
DKPTO	Danish Patent and Trademark Office
Dok.	Dokument
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
ECTA	European Communities Trade Mark Association
EG	Europäische Gemeinschaft
EG-FGV	EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung
EGV	EG-Vertrag (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EMA	European Medicines Agency (Europäische Arzneimittelagentur)
ErstRG	Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992 (Erstreckungsgesetz)
E.U.	Europäische Union; European Union
EuG	Gericht der Europäischen Union (vormals: Europäisches Gericht erster Instanz)
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuR	Zeitschrift Europarecht
EUV	Vertrag von Maastricht (EU-Vertrag)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
f./ff.	folgende/fortfolgende
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FD-GewRS	Fachdienst Gewerblicher Rechtsschutz
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
FZV	Fahrzeug-Zulassungsverordnung
GBL. DDR	Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GMV	Verordnung (EG) 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	GRUR Ausländischer Teil (1952–1966)
GRUR e. V.	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil (ab 1967)
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Rechtsprechungs-Report
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
HABM-BK	Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
HGB	Handelsgesetzbuch
HIPO	Hungarian Intellectual Property Office
HK-Markenrecht	Heidelberger Kommentar zum Markenrecht
Hs.	Halbsatz
i. E.	im Ergebnis
i. e. S.	im eigentlichen Sinne
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
IR-Marke	international registrierte Marke
i. S. d.	im Sinne des
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JZ	JuristenZeitung
Kap.	Kapitel
lit.	Buchstabe
MA	Der Markenartikel
Managing IP	Managing Intellectual Property
m. Anm.	mit Anmerkung
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)
MarkenR	Markenrecht – Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
m. a. W.	mit anderen Worten
MD	Magazindienst
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMA	Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 14. April 1891 (Madrider Markenabkommen)
MPI	Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
MRL	Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrichtlinie)
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report
NJWE-WettbR	NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht

NKA	Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation vom 15. Juni 1957
No.	Number
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
PatRModG	Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
PharmR	Pharma Recht
PMMA	Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Reg. Nr.	Registernummer
RFHE	Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Reichsfinanzhofs
RGBL.	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Riv. Dir. Ind.	Rivista di Diritto Industriale
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
Rn.	Randnummer
ROHG	Entscheidungen des Reichsoberhandelsgericht
Rs.	Rechtssache
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Satz; Seite(n)
s. a.	siehe auch
SchweizBG	Schweizerisches Bundesgericht
SJZ	Süddeutsche Juristen-Zeitung
Slg.	Sammlung
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights vom 15. April 1994
Tz.	Textziffer
u. a.	unter anderem
UPR	Umwelt- und Planungsrecht
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v	versus
v.	vom
verb. Rs.	verbundene Rechtssachen
VerzWDL	Verzeichnis für Waren und Dienstleistungen
VFA	Verband forschender Arzneimittelhersteller e. V.
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vol.	Volume

Vorb	Vorbemerkung
WiB	Wirtschaftsrechtliche Beratung
WIPO	World Intellectual Property Organization
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z. B.	zum Beispiel
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
z. T.	zum Teil

Kapitel 1

Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den wesentlichen Grundlagen und ausgewählten Streitfragen im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung von eingetragenen Marken. Ohne einer eingehenden Begriffsbestimmung vorzugreifen, setzt die rechtserhaltende Benutzung voraus, dass der Markeninhaber seine eingetragene Marke nach einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist tatsächlich im geschäftlichen Verkehr ernsthaft benutzt, will er nicht den Verlust seines Markenrechtes riskieren.

Dieser sogenannte Benutzungszwang stellt ein Grundprinzip und eine tragende Säule sowohl des deutschen als auch des europäischen Markenrechts dar, hat aber in den jeweiligen gesetzlichen Regelwerken eine nur wenig konkrete Ausgestaltung erfahren. Oftmals gibt das Gesetz auf die Frage, ob ein bestimmter Benutzungssachverhalt zum Rechtserhalt der Marke führt, keine eindeutige Antwort. Das Institut der rechtserhaltenden Benutzung wirft in Theorie und Praxis äußerst vielfältige Rechtsfragen auf. Es überrascht daher nicht, dass der Benutzungszwang seit seiner Einführung im deutschen Warenzeichengesetz im Jahre 1968 bzw. im Gemeinschaftsmarkenrecht im Jahre 1994 fortwährend Gegenstand rechtswissenschaftlicher Untersuchungen gewesen ist. Eine Auseinandersetzung mit dem Institut der rechtserhaltenden Benutzung findet sich in unterschiedlichem Umfang in sämtlichen Lehrbüchern, Kommentaren und Praxishandbüchern zum Markenrecht. Einzelfragen zur rechtserhaltenden Benutzung werden zudem in zahlreichen rechtswissenschaftlichen Aufsätzen und Monografien behandelt. Auch in der Praxis der nationalen und europäischen Behörden und Gerichte hat der markenrechtliche Benutzungszwang immer wieder für Streitstoff gesorgt. Zahlreiche Fragestellungen wurden in diesem Zusammenhang identifiziert und in zum Teil richtungsweisenden höchstrichterlichen Entscheidungen beantwortet. Andere Problemkreise hingegen sind trotz der jahrzehntelangen intensiven Auseinandersetzung von Lehre und Praxis mit dem Institut der rechtserhaltenden Benutzung nach wie vor ungeklärt oder sind erst unlängst vom Europäischen Gerichtshof aufgegriffen worden.

Dies trifft in besonderem Maße auf die Fragen der erforderlichen geographischen Ausdehnung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, der Benutzung der eingetragenen Marke in abweichender Markenform sowie auf Einzelfragen zur funk-

tionsgerechten und ernsthaften Benutzung der Marke zu. Hier besteht eine zum Teil beträchtliche Unsicherheit bei den Markeninhabern, ob ihre Benutzungshandlungen den gesetzlichen Anforderungen einer rechtserhaltenden Benutzung genügen. Darüber hinaus besteht auch hinsichtlich der Behandlung von sogenannten Wiederholungsmarken noch Klärungsbedarf. Insbesondere mit diesen Streitfragen von aktuellem Interesse will sich die vorliegende Arbeit beschäftigen und versuchen, sie einer dogmatisch überzeugenden und praxisgerechten Lösung zuzuführen.

Jüngst hat der Europäische Gerichtshof in zwei viel beachteten Vorabentscheidungsverfahren¹ die Gelegenheit erhalten, sich mit Teilbereichen der hier zu untersuchenden Fragestellungen ausführlich zu befassen und sowohl im nationalen als auch im Gemeinschaftsmarkenrecht weitere richtungsweisende Akzente zu setzen. Auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird der Blick, wenn möglich, sowohl auf das deutsche als auch auf das europäische Markenrecht gerichtet sein. Besonderes Augenmerk soll auch der Frage zukommen, welche Konsequenzen sich aus der Beantwortung der jeweiligen Fragestellungen für die Markeninhaber und deren Markenstrategien ergeben.

B. Gang der Untersuchung

In einem ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen des deutschen und des europäischen Markenrechts sowie das Verhältnis der beiden Regime zueinander dargestellt. Auch Grundzüge zur Entstehung und zu den Schranken des markenrechtlichen Schutzes werden an dieser Stelle behandelt. Die Kenntnis dieser markenrechtlichen Grundstrukturen ist für den weiteren Gang der Untersuchung und das Verständnis der zu behandelnden Fragestellungen unentbehrlich. Daran anschließend findet in einem zweiten Teil der Untersuchung der markenrechtliche Benutzungszwang besondere Beachtung. Nach einer grundlegenden Einführung in das Institut der rechtserhaltenden Benutzung, dessen materiell-rechtlicher Verankerung sowie seiner Bedeutung und Rechtfertigung, ist dieser Teil der Arbeit der Konkretisierung des unbestimmten Benutzungsbegriffes gewidmet. An dieser Stelle wird vertieft auf die Fragen der funktionsgerechten und der ernsthaften Markenbenutzung eingegangen. In einem dritten Teil, der den Schwerpunkt der Arbeit bildet, werden aktuelle Entwicklungen und ausgewählte Streifragen im Zusammenhang mit dem Benutzungszwang, namentlich die Problemkreise des erforderlichen Benutzungsbereichs, der Benutzung der eingetragenen Marke in abweichender Markenform, der Konflikt zwischen Benutzungszwang und sogenannten Wiederholungsmarken sowie die Anforderungen an Art und Umfang der Benutzung in besonderen Konstellationen behandelt. Die Problemkreise werden im Einzelnen aufgezeigt und eingehend diskutiert werden. Im letzten Teil der Arbeit werden abschließend die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend dargestellt.

¹ *EuGH*, GRUR 2013, 182 – *OMEL/ONEL*; *EuGH*, GRUR 2012, 1257 – *PROTI*.

Kapitel 2

Grundlagen des Markenrechts

A. Die Bedeutung der Marke im Wirtschaftssystem

Die Marke ist ein Erfolgsmodell. Trotz der zuletzt schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf nationaler wie auf globaler Ebene ist ihr Boom ungebrochen. Das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt verzeichnete im Jahre 2011 bei den Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsmarke einen Anstieg um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr und konnte die millionste Gemeinschaftsmarkenanmeldung vermelden.¹ Die große Attraktivität der Marke ist auf ihre enorme ökonomische Relevanz zurückzuführen. Der Marke kommt für Unternehmen, Verbraucher und die Volkswirtschaft insgesamt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Marken sind unverzichtbarer und konstitutiver Bestandteil der heutigen Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung und elementarer Bestandteil der Marktstrategien von Unternehmen.² Indem Marken eine Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ermöglichen, schaffen sie eine der Grundvoraussetzungen für einen wirtschaftlichen Wettbewerb.³ Dadurch stellen Marken ein ebenso bedeutendes wie machtvolles Instrument im globalen Marktgeschehen dar. Mit Hilfe von Marken werden Marktanteile erwirtschaftet, Wettbewerbsvorsprünge ermöglicht bzw. ausgebaut sowie Absatz, Wachstum und die Bindung von Kunden langfristig gesichert.⁴ In einer grundsätzlich von einem Überangebot geprägten Marktstruktur ist eine stabile und langfristige Nachfrage nur durch den erfolgreichen Aufbau und die fort-dauernde Pflege einer Marke gewährleistet. Denn erst die Marke ermöglicht es dem Endverbraucher, das gekennzeichnete Produkt unter einem immer größer

¹ *HABM*, Newsletter Dezember 2011; für das Jahr 2010 war sogar ein Anstieg um elf Prozent zu verzeichnen, vgl. *CIPReport Aktuelles* 2011, S. 30; die Zahl der nationalen Markenmeldungen ist im Jahre 2011 – zugunsten der Gemeinschaftsmarke – dagegen leicht zurückgegangen, bewegt sich aber immer noch auf hohem Niveau, siehe *DPMA*, Jahresbericht 2011, S. 23.

² *Beier/Krieger*, GRUR Int 1976, 125; *Fezer*, MarkenG, Einl. C, Rn. 13.

³ *Hildebrandt*, § 1, Rn. 9; vgl. auch *Cornish*, S. 392: The trade mark is „nothing more nor less than the fundament of most market-place competition“.

⁴ *Frommeyer*, S. 1; *Bugdahl*, S. 23 f.; *Beier/Krieger*, GRUR Int 1976, 125; *Bruhn*, Vorwort; *Ghiron*, GRUR 1928, 339.