



Schriften zum deutschen und
internationalen Persönlichkeits- und
Immaterialgüterrecht

Band 33

Herausgegeben von Professor Dr. Haimo Schack, Kiel,
Direktor des Instituts für Europäisches und
Internationales Privat- und Verfahrensrecht

Justus Gaden

Die Wiederholungsmarke

Zur Umgehung des markenrechtlichen
Benutzungszwangs durch Wiederholungs-
anmeldungen auf nationaler und
europäischer Ebene

V&R unipress

© V&R unipress GmbH, Göttingen



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.

ISBN 978-3-8471-0012-6

ISBN 978-3-8470-0012-9 (E-Book)

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Studienstiftung ius vivum.

© 2012, V&R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Printed in Germany.

Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

© V&R unipress GmbH, Göttingen

Inhalt

Vorwort	11
Einführung	13
A. Problemaufriss	14
B. Gang der Untersuchung	16
Teil 1: Nationale Wiederholungsmarken	17
A. Benutzungszwang im MarkenG	17
I. Sinn des Benutzungszwangs	18
II. Benutzungsbegriff	19
1. Funktionenlehre	20
a) Herkunftsfunktion	20
b) Sonstige Markenfunktionen	21
2. Rechtserhaltende Benutzung	21
3. Rechtsverletzende Benutzung	22
III. Ernsthafte Benutzung	23
IV. Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	24
V. Benutzung durch Dritte	25
VI. Abweichende Benutzung (§ 26 III MarkenG)	26
1. Abweichende Benutzung nach der MRRL	26
2. Arten der Abweichung	27
a) Hinzufügen von Zeichenelementen	27
b) Weglassen von Zeichenelementen	29
c) Formübergreifende Abweichungen	29
d) Zusammenfassung	30
VII. Benutzungsschonfrist	30
VIII. Heilung fehlender Benutzung	30
IX. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	30

B. Merkmale der Wiederholungsanmeldung	31
I. Begriff und Abgrenzungen	31
1. Wiederholungsmarke	31
2. Mehrfacheintragungen	31
3. Defensivmarken	32
4. Echte Neuansmeldung	32
II. Unbenutztes Erstzeichen	33
III. Abweichende Zeichengestaltung	33
1. Rechtsprechung	34
2. Kriterien der abweichenden Benutzung nach § 26 III	
S. 1 MarkenG	34
3. Ähnlichkeitsbereich des § 14 II Nr. 2 MarkenG	35
4. Stellungnahme	35
IV. Abweichendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis .	37
1. Rechtsprechung	38
2. Literatur	39
a) Identitätsbereich	39
b) Ähnlichkeitsbereich des § 14 II Nr. 2 MarkenG . . .	40
c) Literaturansicht zum alten WZG	43
3. Eigener Ansatz: § 26 I MarkenG	43
a) Feststellung der Identität	43
b) Überschneidende Verzeichnisse	44
c) Ober- und Unterbegriffe	44
d) Ergebnis	45
V. Anmeldung durch Dritte	46
a) Ansicht von <i>Schoene</i>	46
b) Stellungnahme	46
c) Ergebnis	47
C. Rechtsfolgen der Wiederholungsanmeldung	48
I. Rechtsprechung	48
1. Entscheidungen zum alten WZG	49
a) BPatG – Immencron (1965)	49
b) BGH – BOUCHET (1974)	50
c) LG Köln – SHAHI/Charlie (1975)	50
d) OLG München – Ka (1985)	51
e) OLG Frankfurt – Wiederholungszeichen (1992) . .	51
2. Entscheidungen zum MarkenG	51
a) BPatG – Blue Bull/RED BULL (2004)	51
b) BGH – GALILEO (2005)	52
c) OLG Hamburg – Metro I und II (2010)	52

3. Zusammenfassung	53
II. Literatur	53
1. Fehlender Benutzungswille	54
a) Literatur zum WZG	54
b) Literatur zum MarkenG	55
2. Rechtsvergleichender Exkurs	56
a) Wiederholungsmarken in Großbritannien	57
b) Wiederholungsmarken in Frankreich	57
3. Anrechnung des Verfalls	58
a) Eintragung vor Ablauf der Schonfrist	58
b) Eintragung nach Ablauf der Schonfrist	59
III. Stellungnahme	60
1. Fehlender Benutzungswille	60
a) Rechtsprechung zum Benutzungswillen	61
b) Widerspruch zum Benutzungszwang	61
c) Widerspruch zum Eintragungsanspruch	62
d) Zwischenergebnis	62
2. Bösgläubigkeit gemäß § 8 II Nr. 10 MarkenG	62
3. Rechtsmissbrauch	63
4. Anrechnung der Schonfrist	63
a) § 26 III MarkenG analog	64
b) Richtlinienkonformität von § 26 III S. 2 MarkenG	65
c) Sperrfristen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist	70
d) Eigener Ansatz: Keine Sperrfristen	72
5. Ergebnis	74
D. Markenrechtliches Verfahren	75
I. Eintragungsverfahren	75
II. Widerspruchsverfahren	76
1. Widerspruch gegen die Wiederholungsmarke	76
2. Wiederholungsmarke als Widerspruchsmarke	77
III. Lösungsverfahren	77
IV. Kennzeichenstreitverfahren	78
Teil 2: Wiederholungsanmeldungen im Gemeinschaftsmarkenrecht	79
A. Einführung ins Gemeinschaftsmarkenrecht	79
I. Autonomie	80
II. Einheitlichkeit	80
III. Koexistenz	81
B. Wiederholte Eintragung einer Gemeinschaftsmarke	81
I. Entscheidungen des HABM	82

1. Red Bull (2007)	82
2. Pelikan (2009/10)	83
a) Sachverhalt	83
b) Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung	84
c) Entscheidung der Beschwerdekammer	85
3. Zusammenfassung	86
II. Voraussetzungen der Wiederholungsanmeldung	86
1. Unbenutzte Erstmarke	86
2. Zeichenidentität	88
3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	89
a) Schutzbereich	89
b) Kriterien der rechtserhaltenden Benutzung	91
c) Zwischenergebnis	91
4. Anmeldung durch Dritte	92
III. Rechtsfolgen der Wiederholungsanmeldung	92
1. Fehlender Benutzungswille	93
2. Bösgläubige Marken Anmeldung	94
a) Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit	94
b) Handbuch für Verfahren vor dem HABM	96
c) Bad Faith Case Study	97
d) Stellungnahme	97
3. Anrechnung des Verfalls	99
a) Benutzungszwang in der GMVO	99
b) Anrechnung der Schonfrist nach Art. 15 I lit. a GMVO	100
c) Sperrfristen	102
IV. Verfahren	103
1. Eintragungsverfahren	103
2. Widerspruchsverfahren	103
a) Wiederholungsmarke als Widerspruchsmarke	103
b) Widerspruch gegen eine Wiederholungsmarke	104
3. Löschungsverfahren	104
4. Verletzungsverfahren	105
C. Wiederholungsanmeldung der nationalen Marke als Gemeinschaftsmarke	105
I. Rechtsprechung	106
1. BGH – GALILEO (2006)	106
2. BGH – NEUTREX (1994)	107
II. Literatur	107
III. Stellungnahme	107

1. Koexistenz der Markensysteme	107
2. Integration der nationalen Marke in die Gemeinschaftsmarke	108
a) Regelungsbereich von Art. 34 GMVO	108
b) Voraussetzungen	109
c) Auswirkungen auf die Benutzungsschonfrist	110
d) Zusammenfassung	110
3. Ergebnis	111
D. Wiederholungsanmeldung der Gemeinschaftsmarke als nationale Marke	111
I. Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke	112
1. Nach Ablauf der Benutzungsfrist	112
2. Vor Ablauf der Benutzungsfrist	113
II. Echte Neueintragung als nationale Marke	113
1. Art. 112 II lit. a GMVO	113
2. Anrechnung des Verfalls	114
III. Zusammenfassung	115
Teil 3: Schlussbetrachtung	117
Literaturverzeichnis	119

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2011/2012 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis einschließlich Februar 2012 berücksichtigt werden.

Die Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Haimo Schack, der mir für mein Promotionsverfahren stets die erforderlichen Freiräume gelassen hat. Ich danke Herrn Prof. Dr. Schack für die hervorragende Betreuung während der gesamten Promotionsphase und die Aufnahme in die Schriftenreihe zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht.

Herrn Prof. Dr. Joachim Jickeli danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Weiterhin bedanke ich mich bei der Studienstiftung *ius vivum* für den großzügigen Druckkostenzuschuss.

Schließlich möchte ich meiner Mutter Jeannie und meinem Vater Wolfram vom ganzen Herzen danken. Ihre uneingeschränkte Förderung und liebevolle Unterstützung hat die Anfertigung der vorliegenden Arbeit erst ermöglicht.

Meinen Eltern ist diese Arbeit gewidmet.

April 2012

Justus Gaden

Einführung

Marken sind häufig der wichtigste Vermögensgegenstand eines Unternehmens. Eine Umfrage unter den 100 größten deutschen Unternehmen ergab, dass im Durchschnitt zwei Drittel des Unternehmenswertes auf Marken entfallen.¹

Der wesentliche Wert einer Marke setzt sich aus ihrer Bekanntheit und ihrem Image zusammen.² Erst die Marke erlaubt es dem umworbenen Kunden, aus der Fülle des Angebots bestimmte Waren oder Dienstleistungen wiederzuerkennen.³ Die Kaufentscheidung eines Kunden erfolgt häufig weniger nach objektiven Qualitätsmerkmalen, als nach dem Image der Marke. Der Konsument assoziiert mit einer Marke beispielsweise eine besondere Qualität der Ware (*Lindt*), einen besonderen Geschmack (*Coca-Cola*), aber auch niedrige Preise (*Aldi*), Sportlichkeit (*Nike*), Naturbewusstsein (*Bionade*) oder Freiheit und Abenteuer (*Marlboro*).⁴ Dieser Ruf muss über Jahre hinweg durch strategische Positionierung und gezielte Werbemaßnahmen erarbeitet und bewahrt werden.

Die Stärke bzw. der Wert von Marken lässt sich am besten illustrieren, indem man die Preis- und Absatzunterschiede verschieden markierter, aber sonst identischer Produkte vergleicht.⁵ In den 1990er Jahren brachten Volkswagen und Ford ein nahezu identisches Fahrzeug auf den Markt – den VW Sharan bzw. den Ford Galaxy. Die Fahrzeuge wurden in derselben Fabrik produziert und unterschieden sich nur leicht im Design des Kühlergrills. Obwohl der VW Sharan im Schnitt bis zu 5.000 DM teurer war als der Ford Galaxy, wurden rund 5.000 VW Sharan mehr abgesetzt.⁶ Der Kunde verbindet mit der Marke Volkswagen bestimmte Werte (Qualität) und ist bereit, hierfür mehr Geld zu bezahlen. Starke Marken können sich somit positiv auf die Absatzmenge und den Preis auswirken. Dadurch entsteht der große Wert einer Marke für das Unternehmen.

1 Sattler/Völckner S. 23.

2 Vgl. Giefers, Markenschutz S. 203.

3 Schack, UrhR Rn. 74.

4 Vgl. Sattler/Völckner S. 75.

5 Esch S. 12.

6 Esch S. 13.