

<b>VORBEMERKUNG: GANG DER DARSTELLUNG .....</b>	<b>21</b>
<b>1. TEIL: GRUNDLEGUNG.....</b>	<b>23</b>
<b>§ 1 Wirkung des Benutzungzwangs .....</b>	<b>23</b>
A. Begriffsklärung.....	23
B. Wirkung des Benutzungzwangs.....	23
I. Keine Verletzungsansprüche aus unbenutzter Marke.....	23
II. Kein Widerspruch aus älterer, aber unbenutzter Marke .....	23
III. Keine Löschungsklage aus älterer, aber unbenutzter Marke.....	24
IV. Verfall und Löschbarkeit der unbenutzten Marke .....	24
V. Heilung unbenutzter Marken .....	24
C. Zusammenfassung .....	25
<b>§ 2 Zweck des Benutzungzwangs .....</b>	<b>27</b>
A. Gesetzgeberischer Zweck des Benutzungzwangs und Realisierung in Vorabgesetz und WZG .....	27
I. Zwecke: Behördenentlastung und Schutz von Zeicheninteressenten .....	27
II. Realisierung der Zwecke .....	27
B. Zweck des Benutzungzwangs in der GemMV, der MRRL und im MarkenG .....	29
I. Materialien zu den Regelungswerken .....	30
II. Literatur .....	30
III. Rechtsprechung des BGH .....	31
IV. Stellungnahme und Zusammenfassung.....	31
<b>§ 3 Europäisches Recht.....</b>	<b>31</b>
A. Bedeutung der Markenrechtsrichtlinie .....	32
I. Materielles Benutzungsrecht europarechtlich vorgeprägt .....	32
II. Verfahrensrecht ist für nationale Besonderheiten offen .....	32
B. Bedeutung von Art. 28, 30 EG .....	34

C. Bedeutung der GemMV und der anderen nationalen Markenrechte.....	35
D. Zusammenfassung .....	35
 § 4 Internationalrechtliche Auslegung.....	37
A. PVÜ .....	37
B. WTO-Abkommen und TRIPS .....	37
C. Zusammenfassung .....	37
 § 5 Verfassungsrecht: Sachliche Rechtfertigung des Benutzungzwangs .....	37
A. Problemstellung: Markenrechtlicher Benutzungzwang im Verhältnis zu anderen Rechten.....	37
B. Sachliche Unterschiede zwischen Marke und anderen Rechten .....	38
I. Marke und Patent- und Urheberrecht.....	38
II. Marke und Name .....	40
C. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Benutzungzwangs .....	41
I. Mindermeinung: WZG-Rechtsprechung des BGH zu Einzelfragen ist nicht verfassungskonform .....	41
II. BVerfG: Benutzungzwang als Inhalts- und Schrankenbestimmung grundsätzlich zulässig, BGH-Rechtsprechung verfassungskonform.....	42
III. Stellungnahme .....	42
D. Zusammenfassung .....	43
 2. TEIL: HERLEITUNG DES BEGRIFFS DER RECHTSERHALTENDEN BENUTZUNGSHANDLUNG AUS DER MARKENFUNKTION. KORREKTIV „ERNSTHAFTIGKEIT“ UND „GERECHTFERTIGTE NICHTBENUTZUNG“ .....	45
 § 6 Ausgangspunkt.....	45
A. Keine Definition in den Regelungswerken .....	45
B. Bedeutung der Markenfunktion.....	46
 § 7 Spezifische Markenfunktion: Entwicklung anhand eines Modells und Abgrenzung von anderen Kennzeichen .....	49
A. Gang der Überlegungen .....	49
B. Grundannahmen .....	49

I. Der REM .....	49
II. Monopolisierung von Nutzungsrechten (Property Rights) - Effizienzsteigerung durch Internalisierung .....	50
III. Transaktionskosten, Suchkosten .....	51
C. Marktversagen durch Informationsasymmetrie - The Market for Lemons .....	52
I. Das Modell .....	52
II. Internalisierung durch Markenschutz .....	54
D. Ergebnis: Makroökonomische Funktion der Marke: Ermöglichung von Qualitätswettbewerb durch Internalisierung .....	54
E. Vergleich der Marke mit anderen Kennzeichen .....	55
I. Firma, andere Unternehmensbezeichnungen .....	55
II. Gütezeichen .....	55
III. Werktitel .....	56
F. Zusammenfassung .....	56
 § 8 Markenfunktion im Benutzungzwang .....	59
A. Die Funktionenlehre .....	59
I. Unterscheidungsfunktion .....	59
II. Herkunftsfunktion .....	59
III. Qualitätsfunktion .....	59
IV. Werbefunktion .....	59
V. Kommunikationsfunktion .....	60
VI. Fungibilitätsfunktion .....	61
B. Rechtliche Absicherung von Unterscheidungs-, Werbungs- und Qualitätsfunktion .....	62
I. Unterscheidungsfunktion .....	62
II. Qualitätsfunktion .....	62
III. Werbefunktion .....	63
C. Die entmaterialisierte Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke .....	65
I. Rechtsprechung des EuGH zum Verletzungsrecht der MRRL .....	65
II. Herkunftsfunktion als Hauptfunktion auch in MarkenG und GemMV .....	66

III. Entmaterialisierung der Herkunftsfunktion.....	67
D. Relevanz der Markenfunktionen im Benutzungszwang .....	71
I. Rechtsprechung und h.M.: Realisierung der Herkunftsfunktion erforderlich.....	71
II. Abweichende Literaturauffassungen zum MarkenG.....	73
III. Stellungnahme: Realisierung der Herkunftsfunktion erforderlich .....	75
E. Formulierung der Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung.....	78
F. Erste Ergebnisse: Keine Rechtserhaltung bei rein firmen- oder werktitelmäßiger Verwendung.....	79
<b>§ 9 Grundsätze für die Ernsthaftigkeit der Benutzung .....</b>	<b>81</b>
A. Einführung .....	81
B. Berücksichtigung von Markenverwendungen jenseits des strengen Benutzungsbegriffs möglich.....	82
<b>§ 10 Die Nichtbenutzung mit berechtigten Gründen - Gleichlauf von Rechtserhaltung mit Rechtsverletzung: der „verletzungsrechtliche Test“ und „Markenschutz zweiter Wahl“ .....</b>	<b>83</b>
A. Vorgaben der PVÜ und des TRIPS - Vergleich des MarkenG mit der Rechtslage im WZG .....	83
I. Kein sachlicher Unterschied zwischen „gerechtfertigter Nichtbenutzung“ und „Unzumutbarkeit der Benutzung“ .....	83
II. Berücksichtigung der gerechtfertigten Nichtbenutzung in allen markenrechtlichen Verfahren .....	84
B. Die gerechtfertigte Nichtbenutzung als Auffangatbestand für Gleichlauf von Verletzungs- und Erhaltungsrecht .....	85
I. Meinungsstand .....	85
II. Stellungnahme, Entwicklung des eigenen Konzeptes .....	86
C. Einzelfälle der gerechtfertigten Nichtbenutzung.....	90
I. Verwendung von Marken in Registrierungsverfahren.....	90
II. Nichtbenutzung wegen Geltendmachung von Verletzungs- oder Löschungsansprüchen aus älteren Rechten .....	91
D. Beschränkung des Schutzmfangs bei gerechtfertigter Nichtbenutzung .....	92

I. Kein Angriff aus Basismarken .....	92
II. Kein Angriff aus Marken, die nicht zum Zwecke des Marktauftritts in Deutschland aufrechterhalten werden .....	93
E. Verfahrensrechtliche Behandlung der gerechtfertigten Nichtbenutzung .....	93
I. Beweislast .....	93
II. Fristlauf bei Eintritt und Wegfall berechtigter Gründe für Nichtbenutzung .....	95
F. Zusammenfassung .....	98
<b>3. TEIL. AUSGEWÄHLTE MATERIELLRECHTLICHE PROBLEME .....</b>	<b>101</b>
<b>§ 11 Der Bezug der Benutzungshandlung auf eingetragene Produkte .....</b>	<b>101</b>
A. Erfordernis der körperlichen Verbindung von Zeichen und Produkt? .....	101
I. Systematik: körperliche Verbindung als Frage der tauglichen Benutzungshandlung oder der Ernsthaftigkeit? .....	101
II. Bedeutung der körperlichen Verbindung im Rahmen der Ernsthaftigkeit .....	102
III. Ergebnis .....	106
B. Benutzung für eingetragene Produkte .....	106
I. Überblick über die Regelungen und Problemstellung .....	106
II. Meinungsstand .....	107
III. Stellungnahme .....	110
C. Benutzung bei Produktbestandteilen .....	111
I. Benutzung für Gesamtprodukt ohne Hinweis auf Bestandteil .....	111
II. Benutzung mit ausdrücklichem Hinweis auf Bestandteil .....	112
D. Zusammenfassung .....	114
<b>§ 12 Bestellzeichen .....</b>	<b>115</b>
A. Begriff, Problemstellung .....	115
B. Rechtsprechung zu Bestellzeichen .....	115
I. Verletzungsrecht: im Zweifel Rechtsverletzung .....	115
II. Erhaltungsrecht: Bestellzeichen wirkt im Zweifel nicht rechtserhaltend .....	116

C. Abweichende Literatur zum Erhaltungsrecht.....	116
I. Markenfunktionen gleichgültig, grundsätzlicher Gleichlauf von Verletzungs- und Erhaltungsrecht (Ingerl/Rohrke) .....	116
II. Kein Herkunftshinweis erforderlich, da alle Markenfunktionen im Benutzungzwang relevant (Fezer) .....	117
D. Stellungnahme .....	117
I. Rechtfertigung der unterschiedlichen Vermutungsrichtung im Verletzungs- und Erhaltungsrecht.....	117
II. Verletzungsrechtlicher Test .....	118
E. Zusammenfassung .....	120
<b>§ 13 Marktbezug der Zeichenverwendung .....</b>	<b>121</b>
A. Ausgangspunkt: Vertrieb markierter Produkte als Grundfall der rechtserhaltenden Benutzung .....	121
B. Nur innerbetriebliche oder konzerninterne Verwendung.....	121
I. Meinungsstand .....	121
II. Stellungnahme .....	122
C. Betriebsüberschreitende Handlungen zur Vorbereitung des Vertriebs .....	125
D. Zusammenfassung .....	127
<b>§ 14 Abweichende Benutzung, § 26 III 1 MarkenG.....</b>	<b>129</b>
A. Vorbemerkung.....	129
I. Zweck der Regelung .....	129
II. Überblick über TRIPS, PVÜ, GemMV, MRRL und MarkenG .....	129
B. Vergleich von WZG und MarkenG.....	130
I. WZG: sachlich gerechtfertigte und unerhebliche Abweichung.....	130
II. MarkenG: Sachliche Rechtfertigung kein eigenes Tatbestandsmerkmal, aber Argumentationstopos .....	131
C. Erheblichkeit der Abweichung .....	132
I. Schutzbereich oder Identitätsbereich? .....	132
II. Rechts- oder Tatfrage?.....	134
III. Einzelprobleme.....	137

<b>D. Rechtserhaltende Benutzung für mehrere Marken, § 26 III 2 MarkenG.....</b>	<b>141</b>
I. Benutzung für mehrere deutsche Marken .....	141
II. Benutzung zugleich für europäische und deutsche Marken.....	141
E. Zusammenfassung .....	143
<b>§ 15 Benutzungswille.....</b>	<b>145</b>
A. Begriff, Problemstellung .....	145
B. Vorgaben der MRRL, Rechtslage in der GemMV .....	145
C. Rechtslage in der GemMV .....	146
D. Meinungsstand zum MarkenG .....	146
I. Mindermeinung: Kein Benutzungswille erforderlich .....	146
II. h.M.: Benutzungswille erforderlich, aber vermutet.....	146
E. Stellungnahme .....	146
I. Keine Lösung über Bösgläubigkeit.....	146
II. Dogmatisch kein Benutzungswille erforderlich, sein Fehlen ist aber Indiz für Behinderungsabsicht .....	147
F. Zusammenfassung.....	147
<b>§ 16 Person des Zeichenverwenders .....</b>	<b>149</b>
A. Rechtslage im WZG, Vorgaben des TRIPS und der MRRL, Rechtslage nach GemMV und im MarkenG.....	149
I. WZG .....	149
II. MRRL, GemMV .....	149
III. TRIPS, PVÜ .....	149
IV. MarkenG.....	150
B. Rechtsnatur der Zustimmung des § 26 II MarkenG .....	150
I. Zustimmung als Willenserklärung .....	150
II. Zustimmung des § 26 II MarkenG als Zustimmung i.S.v. §§ 182 ff. BGB - Rückwirkung? .....	150
C. Rechtswirksamkeit der Zustimmung .....	151
I. Meinungsstand .....	151
II. Beispieldurchfall nach KG BB 1997, 1966: Wettbewerbs- und sittenwidrige Zustimmung.....	152

III. Stellungnahme .....	152
IV. Besondere Mängel der Zustimmung .....	155
V. Ergebnis .....	156
D. Form der Zustimmung .....	157
E. Ernsthaftigkeit und gerechtfertigte Nichtbenutzung im Rahmen der Drittbenutzung .....	157
I. Ernsthaftigkeit der Benutzung .....	157
II. Gerechtfertigte Nichtbenutzung .....	158
F. Fremdbenutzungswille .....	158
I. Erforderlichkeit des Fremdbenutzungswillens .....	159
II. Problematische Fälle .....	159
G. Drittbenutzung und europaweite Erschöpfung .....	161
I. Problemstellung, Meinungsstand .....	161
II. Stellungnahme .....	163
III. Einzelfragen bei der Drittbenutzung an erschöpften Waren .....	165
H. Zusammenfassung .....	167
 § 17 Wiederholungsmarke .....	169
A. Problemstellung .....	169
B. Vorgaben der MRRL .....	169
C. Rechtslage in Deutschland .....	170
I. Schutzbeschränkung von Wiederholungsmarken - Umfang und dogmatischer Anknüpfungspunkt .....	170
II. Voraussetzungen einer Wiederholungsmarke .....	174
III. Wiederholungsmarken in den markenrechtlichen Verfahren .....	177
D. Problem der Wiederholungsanmeldung bei Abfolge von deutscher und europäischer Markenanmeldung .....	180
I. Deutsche Erstanmeldung - europäische Wiederholungsmarke .....	180
II. Gemeinschaftsmarke - nationale Marke .....	181
E. Zusammenfassung .....	181
 § 18 Ort der Benutzung .....	183

<b>A. Grundsatz .....</b>	<b>183</b>
I. Rechtserhaltende Benutzungstatbestände nur im Inland (§ 26 I MarkenG).....	183
II. Bedeutung ausländischer Benutzungshandlungen im Rahmen der Ernsthaftheit.....	183
<b>B. Sonderfall: Schweiz.....</b>	<b>184</b>
I. Mindermeinung: Abkommen wirkt nicht zugunsten von Heimatstaatlern und Ausländern .....	184
II. h.M.: Art. 5 des Abkommens gilt für Inländer; wegen Art. 2, 3 PVÜ auch für Verbandsausländer.....	185
III. Stellungnahme: Art. 4 TRIPS, Art. 3 GG führen zum Ergebnis der h.M. .....	186
IV. Benutzungsanforderungen des Schutzlandes oder des Benutzungslandes? .....	187
V. Schutzbeschränkung bei unbenutzten, nach dem Abkommen aber nicht verfallenen Marken.....	188
<b>C. Exportmarken .....</b>	<b>189</b>
I. Rechtslage im WZG.....	189
II. Rechtslage im MarkenG .....	190
III. Schutzbeschränkung bei Exportmarken? .....	192
<b>D. Transitmarke.....</b>	<b>192</b>
I. Transit als rechtserhaltende Benutzung?.....	192
II. Verletzungsrechtlicher Test: Transit als Markenverletzung? .....	193
III. Anerkennung des Transits als gerechtfertigte Nichtbenutzung.....	197
<b>E. Zusammenfassung .....</b>	<b>197</b>
<b>§ 19 Merchandising, Ornamentale Verwendung .....</b>	<b>199</b>
<b>A. Begriffe.....</b>	<b>199</b>
I. Merchandising .....	199
II. Ornamentale und dekorative Verwendung .....	200
<b>B. Merchandising-objektorientierte Zweitverwertung und dekorative Verwendung .....</b>	<b>200</b>
I. Problemstellung.....	200
II. Meinungsstand .....	200

III. Stellungnahme: Im Zweifel Rechtsverletzung ja, Rechtserhaltung nein .....	202
C. Zusammenfassung .....	205
 § 20 Die rechtserhaltende Benutzung bei der Kollektivmarke .....	207
A. Begriff der Kollektivmarke .....	207
B. Der Benutzungzwang .....	207
I. Benutzung durch Mitglieder und mit Zustimmung des Inhabers .....	207
II. Benutzung für nicht von der Satzung erfaßte Produkte .....	208
C. Zusammenfassung .....	209
 4. TEIL. VERFAHRENSPROBLEME .....	211
 § 21 Die maßgebliche Benutzungsschonfrist und ihre Berechnung .....	211
A. Fristbeginn .....	211
I. Vorgaben der MRRL .....	211
II. Frist im MarkenG beim Einwand der Nichtbenutzung .....	211
B. Fristende .....	212
I. Rückrechnung der Frist .....	212
II. Problem: „revolvierende Benutzungszeiträume“ durch kumulative Anwendbarkeit der Stichtagsregelungen? .....	214
C. Einfluß von abwechselnder Aufnahme und Einstellung der Benutzung auf den 5-Jahreszeitraum .....	216
D. Überblick über die Regelung bei IR-Marken .....	216
E. Fristlauf in der GemMV .....	216
I. Überblick .....	216
II. Widerspruchs- und Löschungsverfahren .....	217
III. Verletzungsverfahren .....	217
 § 22 Heilung verfallener Marken durch Benutzungsaufnahme .....	219
A. Vorgaben der MRRL .....	219
B. Tatbestand von § 49 I 2-4 MarkenG und die Beweislastverteilung .....	219
I. Tatbestand .....	219

II. Beweislast .....	219
C. Einzelfragen zu § 49 MarkenG.....	221
I. Anforderungen an die Kenntnis i.S.d. § 49 I 3 MarkenG .....	221
II. Relative oder absolute Heilungssperre?.....	222
§ 23 Zwischenrechte und Markenkoexistenz.....	225
A. Die Regelung zu Verletzungs- und Löschungsverfahren im MarkenG und ihre Lücken .....	225
I. Koexistenz bei Verletzungsansprüchen, § 22 I Nr. 2 MarkenG.....	225
II. Koexistenz bei Löschungsansprüchen, § 55 III 3 MarkenG, § 52 I IV Nr. 1 MarkenG.....	226
III. Koexistenz im Widerspruchsverfahren .....	226
IV. GemMV .....	228
B. Darstellung der Fallkonstellationen möglicher Markenkoexistenz .....	228
1. Fallgruppe.....	228
2. Fallgruppe.....	229
3. Fallgruppe.....	232
4. Fallgruppe.....	234
§ 24 Allgemeine Beweisfragen, Verspätungsregeln.....	235
A. Beweisführung .....	235
B. Beweislast .....	235
I. Beweislast im Verletzungsverfahren .....	236
II. Beweislast im Widerspruchs- und Löschungsverfahren aus Altmarken.....	238
III. Beweislast bei Löschungsanträgen gegen Altmarken wegen Nichtbenutzung (§ 49 MarkenG) .....	239
C. Geltendmachung der Nichtbenutzungseinrede.....	240
I. Bestimmtheit der Einrede.....	240
II. Keine hilfsweise Erhebung der Einrede .....	241
D. Rechtzeitigkeit des Vorbringens .....	241
I. Geltung der Verspätungsregeln.....	241
II. Voraussetzung der Zurückweisung wegen Verspätung.....	242

§ 25 Die Bindungswirkung von Entscheidungen zum Benutzungzwang .....	245
A. Verfallsverfahren.....	245
I. Überblick	245
II. Wirkung der Löschung konstitutiv und inter omnes	246
III. Vorgezogene Wirkungen der Löschung	246
IV. Beschränkung der Rückwirkung, § 52 III MarkenG	250
V. Analoge Anwendbarkeit des § 52 I MarkenG im patentamtlichen Verfallsverfahren?	253
B. Andere Verfahren .....	254
§ 26 Benutzungsanforderungen bei Kollision von Gemeinschaftsmarken mit deutschen Marken .....	255
A. Überblick .....	255
B. Benutzung bei Ansprüchen aus Gemeinschaftsmarke gegen deutsche Marke .....	255
I. Widerspruch und Löschungsantrag	255
II. Verletzungsverfahren aus Gemeinschaftsmarke	256
C. Benutzungsanforderungen bei Ansprüchen aus deutscher Marke gegen Gemeinschaftsmarke .....	256
I. Löschungs- und Widerspruchsverfahren	256
II. Verletzungsverfahren	257
ZUSAMMENSTELLUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE .....	259
ANHANG .....	267
LITERATURVERZEICHNIS .....	273