

VORBEMERKUNG: GANG DER DARSTELLUNG	21
1. TEIL: GRUNDLEGUNG.....	23
§ 1 Wirkung des Benutzungszwangs	23
A. Begriffsklärung.....	23
B. Wirkung des Benutzungszwangs.....	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
§ 2 Zweck des Benutzungszwangs	27
A. Gesetzgeberischer Zweck des Benutzungszwangs und Realisierung in Vorabgesetz und WZG	27
I. Zwecke: Behördenentlastung und Schutz von Zeicheninteressenten	27
II. Realisierung der Zwecke	27
B. Zweck des Benutzungszwangs 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
§ 3 Europäisches Recht.....	31
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 Benutzungszwangs.....	37
A. Problemstellung: Markenrechtlicher Benutzungszwang 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 Benutzungszwangs	41
I. Mindermeinung: WZG-Rechtsprechung des BGH zu Einzelfragen ist nicht verfassungskonform	41
II. BVerfG: Benutzungszwang 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 Benutzungszwang	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
§ 9 Grundsätze für die Ernsthaftigkeit der Benutzung	81
A. Einführung.....	81
B. Berücksichtigung von Markenverwendungen jenseits des strengen Benutzungsbegriffs möglich.....	82
§ 10 Die Nichtbenutzung mit berechtigten Gründen - Gleichlauf von Rechtserhaltung mit Rechtsverletzung: der „verletzungsrechtliche Test“ und „Markenschutz zweiter Wahl“	83
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 Auffangtatbestand 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 Schutzzumfangs 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
 3. TEIL. AUSGEWÄHLTE MATERIELLRECHTLICHE PROBLEME	101
§ 11 Der Bezug der Benutzungshandlung auf eingetragene Produkte	101
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
 § 12 Bestellzeichen	115
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/Rohnke)	116
II. Kein Herkunftshinweis erforderlich, da alle Markenfunktionen im Benutzungszwang relevant (Fezer)	117
D. Stellungnahme	117
I. Rechtfertigung der unterschiedlichen Vermutungsrichtung im Verletzungs- und Erhaltungsrecht.....	117
II. Verletzungsrechtlicher Test	118
E. Zusammenfassung	120
§ 13 Marktbezug der Zeichenverwendung	121
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
§ 14 Abweichende Benutzung, § 26 III 1 MarkenG.....	129
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

D. Rechtserhaltende Benutzung für mehrere Marken, § 26 III 2 MarkenG.....	141
I. Benutzung für mehrere deutsche Marken	141
II. Benutzung zugleich für europäische und deutsche Marken.....	141
E. Zusammenfassung	143
§ 15 Benutzungswille.....	145
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
§ 16 Person des Zeichenverwenders	149
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. Beispielsfall 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 Markenmeldung	180
I. Deutsche Erstanmeldung - europäische Wiederholungsmarke	180
II. Gemeinschaftsmarke - nationale Marke	181
E. Zusammenfassung	181
§ 18 Ort der Benutzung	183

A. Grundsatz	183
I. Rechtserhaltende Benutzungstatbestände nur im Inland (§ 26 I MarkenG).....	183
II. Bedeutung ausländischer Benutzungshandlungen im Rahmen der Ernsthaftigkeit.....	183
B. Sonderfall: Schweiz.....	184
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
C. Exportmarken	189
I. Rechtslage im WZG.....	189
II. Rechtslage im MarkenG	190
III. Schutzbeschränkung bei Exportmarken?	192
D. Transitmarke.....	192
I. Transit als rechtserhaltende Benutzung?.....	192
II. Verletzungsrechtlicher Test: Transit als Markenverletzung?	193
III. Anerkennung des Transits als gerechtfertigte Nichtbenutzung.....	197
E. Zusammenfassung	197
§ 19 Merchandising, Ornamentale Verwendung	199
A. Begriffe.....	199
I. Merchandising.....	199
II. Ornamentale und dekorative Verwendung	200
B. Merchandising-objektorientierte Zweitverwertung und dekorative Verwendung	200
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 Benutzungszwang	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 Benutzungszwang	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