

---

# 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 Neuanmeldung . . . . .	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. Löschungsverfahren . . . . .	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 Markenmeldung . . . . .	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