

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v
Abkürzungsverzeichnis	xvii
1. Kapitel: Einleitung	1
A. Problemstellung	1
B. Gang der Untersuchung und thematische Eingrenzung	4
2. Kapitel: Markenrechtliche Grundlagen des Benutzungzwangs	9
A. Historische Entwicklung des Markenrechts und des Benutzungzwangs	9
B. Heutige Rechtsquellen des Benutzungzwangs	14
I. Europäische Union	14
1. Richtlinien und Verordnungen	15
a) Markenrichtlinie	15
b) Unionsmarkenverordnung	16
c) Maximen des Unionsmarkenrechts	17
aa) Grundsatz der Koexistenz	18
bb) Grundsatz der Äquivalenz	19
cc) Autonomieprinzip	21
dd) Einheitlichkeitsgrundsatz	22
ee) Nebengeordnete Grundsätze	25
ff) Zwischenergebnis	26

vii

## Inhaltsverzeichnis

2. Verhältnis zum nationalen Markenrecht	26
a) Verhältnis zwischen Unionsmarke und nationaler Marke	26
b) Richtlinienkonforme Auslegung des MarkenG	28
3. Conclusio	30
II. Deutschland	31
1. Materiell-rechtliche Regelungen	31
2. Verfahrensrechtliche Regelungen	33
III. Multilaterale Abkommen	34
1. Pariser Verbandsübereinkunft	34
2. Madrider Markenabkommen	35
3. TRIPS-Abkommen	36
IV. Zusammenfassung	37
 <b>3. Kapitel: Systemische Erschließung der rechtserhaltenden Benutzung</b>	 39
A. Grundlagen	39
B. Zweck des Benutzungzwangs	40
I. Entlastung der Behörden und der Judikative	41
II. Bereinigung der Zeichenrolle, Ausschluss formaler Rechte	43
III. Reduktion von Markenkonflikten, Verbesserung von Neueintragungen	45
IV. Sicherung der Herkunftsfunktion	46
V. Kritik an den Zwecksetzungen	47
VI. Anwendung und Auslegungsdirektive des Benutzungzwangs	48
1. Restriktive Anwendung	48
2. Strenge und konsequente Anwendung	49
3. Abwägung und Stellungnahme	50
4. Zwischenergebnis	54

## Inhaltsverzeichnis

C. Der Benutzungsbegriff und die Benutzungsschonfrist	55
I. Einführung	55
II. Terminologie	56
III. Generelle Auslegung des Benutzungsterminus	57
IV. Die Benutzungsschonfrist und die Kohärenz zur geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers	60
1. Terminologie	60
2. Bedeutung der Schonfrist im Kontext geschäftlicher Bewegungsfreiheit	61
3. Exkurs: „Wandernde“ Benutzungszeiträume bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist	63
a) Bedeutung für den Benutzungzwang und Auswirkungen auf dessen Auslegung	64
b) Fehlende Richtlinienkonformität eines wandernden Benutzungszeitraums	65
c) Lösungsansatz	67
aa) Verletzungsverfahren	67
bb) Nichtigkeitsklageverfahren	68
(1) Streitpunkt: Anwendbarkeit von Art. 46 MRL auf das Klageverfahren	68
(2) Stellungnahme	69
4. Zwischenergebnis	71
D. Die einzelnen Benutzungsarten	71
I. Rechtserhaltende Benutzung	71
1. Grundlagen	71
2. Abgrenzung zum lediglich firmenmäßigen Gebrauch	73
3. Zwischenergebnis	76
II. Rechtsverletzende Benutzung	76
1. Ausgangspunkt	76
2. Untergeordnete Bedeutung der Klassifikation, Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung	78

## Inhaltsverzeichnis

III. Rechtsbegründende Benutzung	79
1. Verkehrsgeltung	80
2. Verkehrs durchsetzung	81
IV. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Benutzungsbegriffe	83
1. Rechtsverletzung vs. Rechtserhaltung	83
2. Rechtsbegründung vs. Rechtserhaltung	85
3. Zwischenergebnis	88
E. Zusammenfassung	89
<b>4. Kapitel: Die „Verkehrsauffassung“ als markenrechtliches Leitbild bei der Bestimmung der Benutzung</b>	91
A. Einführung in die Bestimmung der Verkehrsauffassung	91
I. Allgemeine Strukturierung der Terminologie	93
1. Stufenmodell	94
2. Abgrenzung zum Verbraucherbegriff gemäß § 13 BGB	96
3. Zwischenergebnis	97
II. Konkrete Bestimmung	97
1. Einordnung des Publikums	97
2. Tatsächliche Feststellung	98
III. Existenz eines europäischen Verbrauchers?	101
B. Zusammenfassung	105
<b>5. Kapitel: Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen und dessen Auslegung</b>	107
A. Einführung	107
B. Ursprung und Entwicklung des Abkommens von Nizza	108

## Inhaltsverzeichnis

C. Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Auslegungsregeln	110
I. Rechtsgrundlagen	110
II. Auslegung	110
1. Klassische Auslegungsregeln	111
2. Auslegungsregeln nach der WVRK	112
D. Bedeutung der Klassifikation und Maßstäbe zu deren Auslegung	113
I. Ausgangsüberlegungen und Sinn der Klassifikation	113
II. Theoretische Vollständigkeit der Klassifikation	115
III. Maßgebliche Faktoren zur Einordnung von Begriffen in das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	116
1. Linguistische Faktoren	117
a) Allgemeiner Sprachgebrauch	117
b) Beachtung von Fachtermini	119
2. Klarheit und Eindeutigkeit	120
a) Prämissen	120
b) Mitteilung Nr. 4/03 des Präsidenten des HABM	121
aa) Inhalt der Mitteilung	122
bb) Auftretende Probleme	123
c) Überlange Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse und die „IP TRANSLATOR“-Entscheidung	127
aa) Gegenstand der Entscheidung	128
bb) Überlange Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse und deren Schwierigkeiten	130
(1) Einführung in die Problematik	130
(2) Qualitatives Kriterium mit quantitativer Wertigkeit?	132

## Inhaltsverzeichnis

cc) Problemlösung	135
(1) Klarheit und Eindeutigkeit auch für Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse	135
(2) Übertragbarkeit der „IP TRANSLATOR“-Grundsätze trotz der „Sky/SkyKick“-Entscheidung?	138
(a) Grundlegende Problemstellung	138
(b) Die „Sky/SkyKick“-Entscheidung	140
d) Klassenüberschriften und -oberbegriffe	143
e) Zusätze bei der Auffassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und Disclaimer	144
3. Beurteilungszeitpunkt und technische Fortentwicklung	148
a) Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse	148
b) Exkurs: Orphans und der Umgang mit ihnen	149
4. Heranziehung der Klassifikation zur Auslegung	150
a) Bedeutungslosigkeit der Klassifikation	150
b) Unmittelbare Berücksichtigung der Eingruppierung	151
c) Indizielle Wirkung und unterstützende Heranziehung	152
d) Stellungnahme	153
E. Zusammenfassung	156

## Inhaltsverzeichnis

<b>6. Kapitel: Einordnung von Waren und Dienstleistungen in die Klassifikation: Die Produkt-Reichweite der Benutzung</b>	<b>157</b>
<b>A. Die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen als Problemfeld</b>	<b>157</b>
I. Überblick	157
II. Auswirkungen des konkreten Produktbezugs	158
1. Problemstellung	158
2. Normbezogene Modifikation	160
<b>B. Subsumtionsfrage</b>	<b>162</b>
I. Grundlage	162
II. Die Subsumtionsfrage in besonderen Fällen	165
1. Spezifizierungen und Oberbegriffe	165
2. Subsumtion bei Arzneimitteln	167
3. Import- und Exportvermerke	167
4. Ausdrückliche Ausnahmen	170
<b>C. Integrationsfrage</b>	<b>170</b>
I. Einführung und Problematik	170
II. Maximallösung	172
III. Strenge Minimallösung	173
IV. Erweiterte Minimallösung	173
1. Deutsche Spruchpraxis	175
a) Löschungs- beziehungsweise Verfallsverfahren	175
b) Kollisionsverfahren	178
aa) Sachverhalt der „Ichthyol II“-Entscheidung	179
bb) Auffassung des BGH in der Sache „Ichthyol II“	180
cc) Adaption im Schrifttum und weitere Rechtswirkungen	180
dd) Zwischenergebnis	183

## Inhaltsverzeichnis

c) Nicht notwendige Unterscheidung zwischen beiden Verfahren	184
2. Europäische Spruchpraxis	185
V. Interessenabwägung: Überlegenheit der strengen Minimallösung	187
1. Ablehnung der Maximallösung	187
2. Neuralgische Punkte der Minimallösungen	190
a) Erweiterte Minimallösung	190
aa) Aktuelle Fälle aus der Rechtsprechung	192
(1) „Pedelec“-Entscheidung	192
(a) Sachverhalt und Entscheidung	192
(b) Kritik	193
(2) „TAIGA/tigha“-Entscheidung	195
(a) Sachverhalt und Entscheidung	195
(b) Kritik	196
(3) „Syrena“- und „Ferrari/DU (testarossa)“-Entscheidungen	198
(a) Sachverhalt und Entscheidungen	198
(b) Kritik	200
bb) Schwierigkeiten der erweiterten Minimallösung in der Praxis	202
(1) Pharmazeutische Produkte	203
(2) Software	204
(a) Problemaufriss	204
(b) Rechtliche Einordnung	205
(3) Beanspruchung mehrerer Oberbegriffe	206
b) Ablehnung der erweiterten Minimallösung	209
c) Strenge Minimallösung	211
aa) Nachteile der strengen Minimallösung	211
bb) Vorteile der strengen Minimallösung	213
(1) Vergleich mit dem US-Markenrecht	219

## Inhaltsverzeichnis

(2) Conclusio: Die strenge Minimallösung als Zukunft	221
cc) Sonderfälle bei Berücksichtigung der Investitionsfunktion der Marke?	223
dd) Erweiterte Minimallösung zum Schutz der Investitionsfunktion?	227
ee) Zwischenergebnis	232
D. Zusammenfassung	233
<b>7. Kapitel: Schluss</b>	<b>235</b>
A. Praxisgerechte Umsetzung kürzerer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse und der strengen Minimallösung	235
I. Taxonomisches Ordnungssystem	235
II. Strikte Anwendung von Artt. 39 Abs. 4 MRL, 33 Abs. 4 UMV	236
III. Neue Gebührenstruktur	236
IV. Legislative Änderungen	237
B. Resümee	238
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>247</b>