

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	17
I. Problemstellung	19
II. Stand der Forschung	21
III. Gang der Untersuchung	23

Kapitel 1

Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts	25
A. Die Grundprinzipien der UMV	25
I. Einheitlichkeitsprinzip	25
II. Autonomieprinzip	26
III. Koexistenzprinzip	27
IV. Weitere Prinzipien	28
V. Wechselwirkungen und ihre Implikationen	28
B. Die Genese des europäischen Markenrechts und ihre Bedeutung für die Grundprinzipien des Unionsmarkenrechts	30
I. Der Weg zum ersten europäischen Markenrecht	30
1. Die Geburtsstunde der EWG-Marke	30
2. Vorentwurf und Denkschrift der europäischen Kommission über die Schaffung einer EWG-Marke	32
3. Die VO (EG) 40/94 als erstes europäisches Markenrecht	36
II. Die Entwicklung des europäischen Markenrechts nach Inkrafttreten der VO (EG) 90/94	36
1. Die Markenrechtsstudie des MPI	37
2. Die Unionsmarkenreform 2015	40
a) Hintergründe und Ziele	40
b) Reformvorschläge 2013	42
c) Stellungnahme zu den Reformvorschlägen	44
d) Unionsmarkenverordnung und Unionsmarkenrichtlinie	46
aa) Änderungen von Verordnung und Richtlinie	46
bb) Änderungen der Gebühren	47
e) Umsetzung der UMRL in Deutschland	48
3. Was bleibt von der Reform?	49

III. Ergebnisse und Zusammenfassung	50
C. Parallele Auslegung von UMV und UMRL	51

Kapitel 2

**Koexistenz und Abgrenzung von Unionsmarkensystem
und nationalen Markensystemen**

53

A. Theoretisierung des Koexistenzprinzips	53
I. Privatautonome Zeichenzuordnung	54
II. Gesetzliche Zeichenzuordnung	54
1. Rechtserwerb	55
a) Absolute Eintragungshindernisse	55
aa) Verkehrsauffassungsunabhängige Eintragungshindernisse	55
bb) Verkehrsauffassungabhängige Eintragungshindernisse	56
cc) Das Eintragungshindernis der Art. 7 Abs. 1 e) UMV und Art. 4 Abs. 1 e) UMRL	57
b) Relative Eintragungshindernisse	58
aa) Widersprüche gegen die Eintragung von Unionsmarken	58
bb) Widersprüche gegen nationale Marken	59
c) Unionsmarken als quasi nationale Eintragungshindernisse	59
d) Rechtsfolgen divergierender Verkehrskreise im Eintragungsverfahren	60
aa) Eintragungsfähigkeit ausschließlich als nationale Marke	60
bb) Eintragungsfähigkeit als Unionsmarke	61
cc) Divergierende Verkehrskreise und relative Eintragungshindernisse	63
e) Koexistenz beim Rechtserwerb	64
f) Doppelschutz	64
2. Rechtserhalt	65
a) Nichtigkeitsgründe	65
b) Verfall aufgrund von Nichtbenutzung	66
c) Koexistenz beim Rechtserhalt	67
3. Schutzbereich	68
a) Gegenstand der Verletzungstatbestände	68
b) Koexistenz beim Schutzbereich	69
4. Ergebnis	70
III. Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung für die Zeichenzuordnung	71
1. Verkehrsauffassung und Zusammensetzung der relevanten Verkehrskreise	71
a) Beteiligte Verkehrskreise	71
aa) Grundsätzliche Berücksichtigung	72
bb) Angesprochene Verkehrskreise	72

b) Aufmerksamkeit	72
c) Verbraucherleitbild	73
d) Einheitlichkeit des Begriffs der Verkehrsauffassung und Einheitlichkeit der Verkehrsauffassung	74
2. Empirie und Normativität der Verkehrsauffassung und des Verbraucherleitbildes	74
a) Die rein normative Verkehrsauffassung	75
b) Die empirisch-normative Verkehrsauffassung	75
aa) Möglichkeit der Beweiserhebung	76
bb) Repräsentativität der Quote oder Repräsentativität der Stichprobe	77
cc) Verbraucherleitbild, Sprache und andere sozioökonomische Faktoren	79
dd) Die gespaltene Verkehrsauffassung	80
c) Zwischenergebnis	80
3. Quoten	81
4. Ergebnis	82
IV. Ergebnis zur Theoretisierung des Koexistenzprinzips	82
B. Die Abgrenzung zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Markenrechtsordnungen: Stand der Debatte und Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage	83
I. Nationalstaatliche Grenzen als Abgrenzungskriterium	83
1. Rechtserhaltende Benutzung	83
a) Das Staatsgrenzenkriterium in Normgebung und Rechtsprechung	84
b) Rechtsdogmatische Argumentation zum Staatsgrenzenkriterium	87
c) Das Staatsgrenzenkriterium als Frage nach dem Verhältnis von nationalen Marken und Unionsmarken	90
d) Ergebnis zur rechtserhaltenden Benutzung	90
2. Bekanntheit	91
a) General Motors/Chevy	91
b) PAGO	92
c) Parallelen zwischen den Entscheidungen LENO/Merken und PAGO	93
d) Ergebnis zur Bekanntheit	95
3. Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, Art. 8 Abs. 4 UMV	96
4. Teil der Union, Art. 7 Abs. 2 UMV und Erwerb von Unterscheidungskraft, Art. 7 Abs. 3 UMV	97
5. Ergebnis zum Kriterium der mitgliedstaatlichen Grenzen	98
II. Irrelevanz eines Abgrenzungskriteriums in Fragen der Rechtsdurchsetzung bei sog. partikularistischen Lösungen?	99
1. Partikularistische Lösungen in Fragen der Rechtsdurchsetzung	99
a) Partikularistische Lösungen als Problem der Koexistenz	100
b) Tatbestand und Rechtsfolge in den partikularistischen Lösungen	101

c) Argumente für partikularistische Lösungen	102
aa) Beschränkte Gültigkeit des Einheitlichkeitsprinzips gem. Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV in Fragen der Rechtsdurchsetzung	103
(1) Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV	104
(2) Historie des Art. 1 Abs. 2 S. 2 UMV	105
(3) Art. 137, 138 UMV	106
(4) Zwischenergebnis	106
bb) Prozessuale Argumente	107
(1) Dispositionsfreiheit der Parteien	107
(2) Beschränkte Kognitionsbefugnis	109
(3) Zwischenergebnis	110
cc) DHL/Chronopost	110
(1) Die Umstände des Ausgangsverfahrens	111
(2) Die Verletzung der Markenfunktionen	113
(3) Ergebnis zur DHL/Chronopost-Entscheidung	114
dd) Uneinheitliche Verletzung außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 14 UMV – Commit/Combit	115
(1) Sachverhalt und Verfahrensgang	116
(2) Ergebnis zur Entscheidung Commit/Combit	118
ee) Zwischenergebnis zu partikularistischen Lösungen	119
d) Argumente gegen partikularistische Lösungen	121
aa) Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen	121
(1) Einzelfallbezogenheit der Schutzschränken des Art. 14 UMV	122
(2) Einzelfallbezogenheit des Ausnutzens der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung	124
(3) Ergebnis zu den Verletzungsvoraussetzungen und Schutzbereichsbeschränkungen	127
bb) Verwirklichung des Binnenmarktes	127
2. Ergebnis zu den partikularistischen Lösungen	128
III. Die Position des EuGH zur Abgrenzungsfrage	129
1. Die Umstände des Einzelfalles	129
2. Auflösung der Bewertungskriterien	130
a) Markenfunktionen	131
b) Teleologische Erwägungen	132
3. Entgrenzung der Tatbestände der UMV	132
a) Entgrenzung der Tatbestände als Widerspruch zur Art. 139 Abs. 2 UMV	134
b) Koexistenzprinzip	135
c) Rechtsunsicherheit	135
4. Ergebnis zur Position des EuGH	136
IV. Notwendigkeit einer Abgrenzung	136
1. Gegenbewegungen	137

2. Registercluttering als systemisches Ungleichgewicht	139
a) Non-Use-Clutter	139
b) Volume-Clutter	140
c) Tatsächliche Existenz und Ausmaß des Registercluttering	140
d) Zwischenergebnis	141
3. Ergebnis zur Notwendigkeit der Abgrenzung	142
V. Eigenschaften eines Abgrenzungskriteriums	142
1. Interpretationsoffen	143
2. Verkehrsauffassung	143
3. Waren und Dienstleistungsbezogenheit	143
4. Unabhängig vom Markeninhaber	144
VI. Fazit zur Abgrenzungsfrage	144

*Kapitel 3***Überörtliche Bedeutung als Abgrenzungskriterium** 146

A. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung	147
I. Unionsmarke <i>gratia</i> Unionsmarke	148
II. Art. 8 Abs. 4 UMV	150
1. Art. 8 Abs. 4 UMV als Ausdruck des Koexistenzprinzips	150
2. Tatbestandsmerkmale des Art. 8 Abs. 4 UMV	150
a) Untersagungsrecht	150
aa) Benutzungsmarke	151
(1) Verkehrsgeltung	151
(2) Durch Benutzung	153
bb) Passing-Off	153
cc) Weitere Kennzeichen gem. Art. 8 Abs. 4 UMV	153
b) Recht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung	153
aa) Geografische Komponente	154
bb) Wirtschaftliche Komponente	155
c) Nutzung im geschäftlichen Verkehr	155
d) Zwischenergebnis	155
3. Zweck des Art. 8 Abs. 4 UMV	156
4. Relevanz der Umstände des Einzelfalles	156
III. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung, rechtserhaltender Benutzung und Bekanntheit	157
1. Tatbestandliche Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 und der rechtserhaltenden Benutzung (Art. 47 Abs. 2, 3 UMV) – die Position des EuG und des EuGH ..	157
a) Die Rechtssache Bud vor der Beschwerdekammer, dem EuG und EuGH ..	157
b) Die Rechtsansicht des Generalanwalts	161

c) Zwischenergebnis	163
d) Teleologische Parallelen zwischen Art. 8 Abs. 4 UMV und der rechtserhaltenden Benutzung	163
e) Parallelen in der Auslegung des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung	164
f) Parallelen in der Beweisbarkeit der rechtserhaltenden Benutzung und der überörtlichen Bedeutung	166
g) Ergebnis	166
2. Weitere tatbestandliche Parallelen zu Art. 8 Abs. 4 UMV und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung	167
a) Rechtserhaltende Benutzung und Bekanntheit	167
b) Tatbestandliche Unterschiede	168
c) Tatbestandliche Gemeinsamkeiten	169
3. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und der Verwechslungsgefahr	171
4. Tatbestandliche Parallelen zwischen der überörtlichen Bedeutung und den absoluten Eintragungshindernissen und dem Erwerb von Unterscheidungskraft	172
5. Ergebnis: Unzureichende Begründung fehlender Parallelität	173
IV. Überörtliche Bedeutung als Prinzip der UMV	174
1. Anknüpfungspunkt des Prinzips	174
2. Nationale Registermarken als Ausnahme vom Prinzip der Überörtlichkeit	175
3. Folgen des Prinzips der Überörtlichkeit	177
a) Koexistenz	177
aa) Unionsmarkenbias	179
(1) Überörtliche Bedeutung	180
(2) Rechtserhaltende Benutzung	181
bb) Verhinderung eines Unionsmarkenbias und ihre Auswirkung auf Widerstandsbewegungen	182
b) Rechtssicherheit	183
aa) Präjudizwirkung der rechtserhaltenden Benutzung und der Bekanntheit	183
bb) Indizwirkung der überörtlichen Bedeutung	183
cc) Fundus des Case-Law	184
c) Verhinderung von Registercluttering	184
4. Ergebnis zum Prinzip der Überörtlichkeit	185
V. Konkretisierung der überörtlichen Bedeutung	186
1. Überörtliche Bedeutung als Ergebnis eines induktiven Prozesses	186
2. Waren- und Dienstleistungsbezogenheit der überörtlichen Bedeutung	187
VI. Ergebnis zur mehr als lediglich örtlichen Bedeutung als Abgrenzungskriterium	188
B. Prinzip der Überörtlichkeit – Subsumtion oder Rechtsanalogie	188
I. Wortlaut: Tatbestandsmerkmal „in der Union“	189
1. Rechtserhaltende Benutzung	189

2. Bekanntheit „in der Union“	192
3. Verwechslungsgefahr	193
4. Zwischenergebnis	194
II. Systematik: Koexistenzprinzip	194
III. Historie: Koexistenz als aktualisiertes Paradigma	196
1. Normhistorie	197
2. Historie der Koexistenz	198
3. Ergebnis zur Historie	199
IV. Telos: Reduktion von Kollisionsfällen	199
V. Ergebnis zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „in der Union“	201
C. Probleme des Prinzips der Überörtlichkeit	201
I. Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken	202
1. Umwandlung nach Anmeldung einer Unionsmarke	202
2. Umwandlung nach Eintragung einer Unionsmarke	202
3. Zwischenergebnis	203
II. Inanspruchnahme des Prioritätszeitpunkt älterer nationaler Marken	203
III. Doppelschutz	204
IV. Schutzlücken in der Rechtsdurchsetzung	204
V. Lauterkeitsrecht und Benutzungsmarke	206
VI. Ergebnis	207
D. Zusammenfassung, rechtspolitische Einordnung und politische Kontextualisierung – Neue Fakten, alte Narrative	207
I. Rechtspolitische Einordnung	208
II. Der Streit um die Unionsmarke als Symptom einer Existenzkrise	211
III. Ausblick	212
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen	213
Literaturverzeichnis	215
Materialverzeichnis	231
Stichwortverzeichnis	236