



Deutsche Vereinigung  
für gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht  
Konrad-Adenauer-Ufer 11 • RheinAtrium • 50668 Köln

---

**Der Generalsekretär**

Max-Planck-Institut  
für Geistiges Eigentum,  
Wettbewerbs- und Steuerrecht  
Frau Prof. Dr. Annette Kur  
Marshallplatz 1  
80539 München

Konrad-Adenauer-Ufer 11  
RheinAtrium  
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151  
Telefax (0221) 650 65-205  
e-mail: office@grur.de  
www.grur.de

Mittwoch, 12. Mai 2010

## **Stellungnahme des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht**

### **zu dem Fragenkatalog der Kommission zur Evaluierung des Markensystems in Europa**

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Kur,

wie Sie wissen, ist die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts auf der Ebene des deutschen, europäischen und internationalen Rechts.

In seiner Sitzung vom 18. März 2010 in München hat sich der Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht dem Markenrecht und insbesondere der von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie zur Evaluierung des Markensystems in Europa gewidmet, mit der das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München betraut ist. In dieser Sitzung, die wir in den Räumen des Max-Planck-Instituts abhalten durften, haben wir eine Reihe von Fragen aus dem Fragenkatalog diskutiert, der in der Ausschreibung der Kommission (Letter of Invitation to Tender, nachfolgend

kurz: "Tender") enthalten war. Zu diesen Fragen nimmt der Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht der GRUR nunmehr wie folgt Stellung:

## I. Verfahrensbezogene Fragen

1. Zu Frage 5.2 (4): Prioritätsansprüche sollten weiterhin in vollem Umfang vom HABM geprüft werden. Die Öffentlichkeit muss sich darauf verlassen können, dass die Angaben im Gemeinschaftsmarkenregister zutreffend sind. Anderenfalls müsste man beispielsweise bei einer Recherche immer auch die Prioritätsanmeldungen überprüfen, was sowohl aus technischen Gründen als auch aus sprachlichen Gründen schwierig und manchmal unmöglich ist.

Entsprechendes gilt auch für die Senioritätsansprüche und alle anderen Angaben im Markenregister (z.B. vollständige Angaben zu Anmelder und Vertreter). Allerdings würde es genügen, wenn Senioritätsansprüche nach der Eintragung der Gemeinschaftsmarke eingetragen würden.

2. Zu Frage 5.2 (7)(a): Die wahlweisen Recherchen nach nationalen Markenrechten sind nicht effektiv und können entfallen. Die Anmelder warten sowieso ab, ob tatsächlich Widerspruch eingelegt wird.
3. Zu Frage 5.2 (7)(b): Auch die Recherchen des Gemeinschaftsmarkenamtes sind nicht effektiv und können entfallen, da auch hier die Anmelder fast immer abwarten, ob tatsächlich Widerspruch eingelegt wird, und erst nach Widerspruchseinlegung nach Abgrenzungs- und Einigungsmöglichkeiten suchen.
4. Zu Frage 5.2 (7)(c): Es besteht kein Bedarf für andere oder zusätzliche Rechercheangebote durch das HABM. Insbesondere sollte das HABM keine gutachterlichen Stellungnahmen zu Markenkollisionen abgeben.
5. Zu Frage 5.2 (8)(a): Die Prüfung von relativen Versagungsgründen nur im Rahmen von Widerspruchsverfahren hat sich als sehr effektiv erwiesen. Es sind keine Änderungen erforderlich.
6. Zu Frage 5.2 (8)(b): Ein Verfahren zur "beschleunigten Eintragung" von Gemeinschaftsmarken gegen Entrichtung höherer Gebühren wäre zu begrüßen.
7. Zu Frage 5.2 (9)(d): Die Widerspruchsfrist von 3 Monaten ist für die User unbedingt erforderlich. Eine Verkürzung auf 2 Monate würde in der Pra-

xis erhebliche Schwierigkeiten bereiten und wahrscheinlich zur übereilten Einlegung von unnötigen Widersprüchen führen. Eine Beschleunigung des Widerspruchsverfahrens könnte sehr viel effektiver durch eine schnellere Bearbeitung der Widersprüche durch das HABM erreicht werden.

Allerdings sollte die Widerspruchsfrist bei IR-Marken mit Benennung der EU deutlich verkürzt werden, da für die jetzige Frist von 9 Monaten keinerlei Berechtigung erkennbar ist.

Auch im Übrigen sind keine Änderungen am Widerspruchsverfahren erforderlich. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der von den Parteien beizubringenden Informationen und Unterlagen. Die Vorschläge des HABM hierzu sind abzulehnen.

8. Zu Frage 5.2 (10): Die Beschwerdebegründungsfrist von 2 Monaten ist beizubehalten. Die Anzahl der Beschwerden ist im Vergleich zu der Anzahl der gesamten Verfahren vor dem HABM klein. Dementsprechend muss diesen wichtigen Verfahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine Beschleunigung der Beschwerdeverfahren kann eher durch eine schnellere Bearbeitung durch die Beschwerdekammern erreicht werden.
9. Zu Frage 5.2 (11): Es ist gut, wenn die Korrespondenz mit dem HABM auf elektronischem Wege erfolgen kann. Für absehbare Zeit müssen aber auch die anderen Möglichkeiten, insbesondere die Telekopie, erhalten bleiben.
10. Zu Frage 5.2 (12): Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten vor dem HABM gestrichen werden kann, weil die Durchsetzung der Ansprüche problematisch ist und die tatsächlich entstandenen Kosten ohnehin regelmäßig nicht abgedeckt werden.
11. Zu Frage 5.2 (13)(a): Es besteht kein Bedürfnis, dem HABM weitere Aufgaben zu übertragen.
12. Zu Frage 5.2 (13)(b): Ähnlich wie die Anmeldegebühren sollten auch die Verlängerungsgebühren herabgesetzt werden. Entsprechendes gilt für die Löschantragsgebühr und in gewissem Umfang auch für die Widerspruchsgebühr.

Dieselbe Klassengebühr für jede Klasse wäre sinnvoll und würde wahrscheinlich zu weniger umfangreichen Gemeinschaftsmarkenanmeldun-

gen führen. Dies wiederum würde der befürchteten, aber nicht nachgewiesenen Verstopfung des Markenregisters entgegenwirken.

**II.**  
**Fragen 5.2 (3) "Classification"**  
**und 5.2. (9)(a) "Pre-Registration Opposition System"**

1. In Frage 5.2 (3) – "Classification" des Tenders wird gefragt, ob die Amtspraxis des HABM, die Verwendung der Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation anzuregen, den Wünschen der Anmelder im Hinblick auf das Ziel entspricht, zu breite Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse zu vermeiden.

Die Amtspraxis des HABM widerspricht der deutschen Auffassung, dass die Verwendung einer Marke für Waren oder Dienstleistungen, die zwar der Klasse, nicht aber den Oberbegriffen zugeordnet werden können, keine Benutzung für eingetragene Waren und Dienstleistungen darstellt. Die Amtspraxis erscheint damit als zu weitgehend und führt zu breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Es empfiehlt sich, anstelle dessen die Waren selbst zu bezeichnen oder nicht zu umfangreiche Oberbegriffe zu wählen.

2. Mit Frage 5.2 (9)(a) erwartet die Studie eine Antwort darauf, ob ein Verfahren vorzuziehen sei, wie es nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgesehen ist, wonach Widerspruchsverfahren vor der endgültigen Registrierung zu entscheiden sind.

Dieses System widerspricht der deutschen Regelung nach § 42 MarkenG. Der Vorteil der deutschen Regelung ist, dass der Inhaber einer Marke bereits vor Ende eines etwaigen Widerspruchsverfahrens aus der Marke Rechte gegen Dritte geltend machen kann, ohne die teilweise sehr lange andauernden Widerspruchverfahren, die teilweise nur einige Waren oder Dienstleistungen betreffen, abwarten zu müssen. Das deutsche System hat sich bewährt. Ca. 80 % aller Gemeinschaftsmarken werden nach Kenntnis des Ausschusses ohne Widerspruchseinlegung eingetragen. Angesichts der langen Dauer der Widerspruchsverfahren, die teilweise nur bestimmte Waren und Dienstleistungen betreffen, empfiehlt sich die Übernahme der deutschen Regelung, um eine gleichmäßigere Behandlung der Gemeinschaftsmarkenmeldungen zu ermöglichen. Wegen der unterschiedlichen Regelungen in Deutschland und in anderen Ländern besteht ein Harmonisierungsbedarf.

### III. Grafische Darstellbarkeit der Marke

Frage 5.2 (1) des Tenders der Kommission lautet wie folgt:

*To what extent is the required capability of being represented graphically still a relevant and appropriate requirement for a sign to qualify as trademark with regard to non-traditional trademarks? What could be appropriate alternative requirements to establish instead of it?*

1. Die graphische Darstellung eines Zeichens als Voraussetzung für die Markeneintragung ist bei neuen Markenformen, insbesondere Geruchs- und Geschmacksmarken, immer wieder als unüberwindbares Hindernis für die erforderliche Bestimmtheit der Zeichendarstellung angesehen worden. Selbst die vom EuGH grundsätzlich als zulässig erachteten Formen der mittelbaren graphischen Darstellung sind in solchen Fällen häufig als nicht geeignet angesehen worden, um eine hinreichend klare und eindeutige Bestimmung der Marke zu ermöglichen, wie beispielsweise die Einreichung einer chemischen Formel zur Darstellung einer olfaktorischen Marke.
2. Daher ist die Zulässigkeit der Einreichung insbesondere elektronischer bzw. digitaler Dateien grundsätzlich zu befürworten, um eine weitere Konkretisierung und genauere Bestimmung des Schutzzumfangs angemeldeter Marken zu erreichen. Diese nicht graphischen Dateien müssten sich allerdings an den Voraussetzungen messen lassen, die vom EuGH in der "Sieckmann"-Entscheidung (GRUR 2003, 145 ff.) als Maßstab für die Beurteilung bzw. Zulassung einer mittelbaren alternativen graphischen Darstellung definiert worden sind. Danach muss die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein. Diese Voraussetzungen könnten auch von einer nicht graphisch dargestellten Marke erfüllt sein und sich damit künftig in Bezug auf alle Markenformen als Maßstab für die Beurteilung einer hinreichenden Darstellung eines Zeichens anbieten.
3. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass die hinreichende Darstellung der Marke neben der genauen Bestimmung des Schutzgegenstandes auch den Sinn und Zweck hat, ein klar und eindeutig auszuwertendes öffentliches Register zu schaffen und allen Wirtschaftsteilnehmern eine leicht zugängliche und präzise Recherche nach prioritätsälteren Rechten zu ermöglichen. Ob dies erreicht wird, wenn man die Hinterlegung allein nicht graphischer Darstellungen für die Eintragung einer Marke ausreichen lässt, scheint jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt fraglich. Insbesondere die eingeschränkten Recherche- und

Überwachungsmöglichkeiten Dritter sprechen dagegen, da eine Recherche in diesen Dateien ohne ein weiteres offizielles Ordnungssystem nur schwer möglich sein dürfte. Hier müsste also zunächst ein weiteres Klassifizierungs- oder Filtersystem für die Einordnung nicht graphischer Dateien geschaffen werden, um diese "leicht zugänglich" bzw. recherchierbar zu machen und so die Informationsmöglichkeit der Allgemeinheit zu gewährleisten. Ein vollständiger Verzicht auf das Erfordernis der graphischen Darstellung sollte daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen.

4. Im Ergebnis sollte das Erfordernis der graphischen Darstellung beibehalten, jedoch um die generelle Möglichkeit zur Einreichung nicht graphischer Darstellungen für die Eintragung von Marken ergänzt werden.

Alternativ käme die Schaffung gesonderter Voraussetzungen für die Zeichendarstellung im Bereich der neuen Markenformen in Frage.

#### **IV. Benutzungszwang**

Frage 5.2 (6) des Tenders der Kommission lautet wie folgt:

*To what extent has the current system with regard to the user requirement, including the 5 years grace period proved to be efficient and effective to reduce the total number of trademarks protected in the Community, and, consequently, the number of conflicts which arise between them?*

Die Vereinigung ist der Auffassung, dass sich das bisherige System einschließlich der fünfjährigen Benutzungsschonfrist als effizient und effektiv erwiesen hat. Dieses liberale System, bei dem nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag eines Dritten die Nutzung in einem Lösungsverfahren überprüft werden kann, sollte beibehalten werden. Anzuregen wäre lediglich für das Widerspruchsverfahren vor dem HABM, dass die Nichtbenutzung einer Marke jederzeit in dem entsprechenden Widerspruchsverfahren gerügt werden kann und nicht bei speziellen Zeitläufen zusätzlich ein ausdrücklicher Lösungsantrag im gesonderten Lösungsverfahren gestellt werden muss, um die Einrede der fehlenden Benutzung im Widerspruchsverfahren geltend machen zu können.

Wollte man - was die Vereinigung derzeit nicht für erforderlich hält - die Zahl der Markeneintragungen und damit die Zahl der miteinander konfligierenden Marken reduzieren, bestünden verschiedene Möglichkeiten. Diese sollen

nachstehend kurz aufgezeigt werden, gefolgt von der jeweiligen Erwägung, die den Ausschuss veranlasst, die Änderung nicht vorzuschlagen:

1. Es könnte vom Anmelder verlangt werden, mit der Anmeldung eine "Intent of Use Declaration" abzugeben. Hiergegen spricht neben dem höheren Verwaltungsaufwand und der Frage, welche Rechtsfolgen an eine fehlerhafte "Intent of Use Declaration" geknüpft werden sollen, insbesondere der Umstand, dass eine "Intent of Use Declaration" dem europäischen Markenrecht (im Gegensatz zum amerikanischen Recht) insoweit wesensfremd ist, als hier die Registrierung zum Erwerb von Markenschutz im Vordergrund steht und nicht die Entstehung des Rechtes erst oder bereits mit der Benutzungsaufnahme.
2. Die Ämter könnten gehalten sein, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist oder bei Erneuerung der jeweiligen Marke deren Benutzung von Amts wegen zu überprüfen. Wir meinen, dass die überwiegende Anzahl der Markeninhaber bereits aus Kostengründen auf eine Verlängerung der jeweiligen Marke verzichtet, wenn diese überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt worden ist. Wollte man ein Amtsprüfungsverfahren (zu welchem der beiden Zeitpunkte auch immer) einführen, wäre damit eine hohe bürokratische und kostenintensive Hürde für den Markeninhaber errichtet. Insoweit sollte auch dieses Institut nicht eingeführt werden, zumal die Erfahrung zeigt, dass aus tatsächlich nicht rechtserhaltend benutzten Marken angesichts des Wissens um den dann folgenden Löschungsantrag des Widersparts normalerweise keine Rechte hergeleitet werden.
3. Benutzungsschonfristen ließen sich zeitlich abkürzen, und zwar von fünf auf drei Jahre oder differenziert, dass zunächst fünf Jahre Zeit zur Benutzungsaufnahme bleiben, später jedoch ein ununterbrochener Nichtbenutzungszeitraum von drei Jahren der Durchsetzbarkeit der Marke im Wege steht und zu ihrer Löschung führen kann. Wir meinen allerdings, dass eine Verkürzung dieser Zeitläufe die Markeninhaber nur zusätzlich unter Druck setzt und sich mit den bisherigen Schonfristzeitläufen gut arbeiten lässt.
4. Eine Kernfrage in Bezug auf eine - aus unserer Sicht nicht gewünschte - Reduktion von Markeneintragungen unter Nutzungsgesichtspunkten stellt sich natürlich beim Konzept der Gemeinschaftsmarke, nämlich der Frage ihrer Einheitlichkeit, ihrer einheitlichen Durchsetzbarkeit und insbesondere der Bejahung ihrer Nutzung, auch wenn diese nur in einem Teil der Europäischen Union erfolgt. Hierzu sind Verbandsstellungsmaßnahmen eingegangen, die die Forderung enthalten, das System so zu ändern, dass die Nutzung einer Gemeinschaftsmarke nur dann anerkannt werde, wenn sie in zumindest zwei Ländern der Europäischen Union

stattfinde, bis hin zu der extremen Forderung, dass die Nutzung nur dann anzuerkennen sei, wenn sie in allen derzeit 27 Mitgliedstaaten erfolge. Die Vereinigung tendiert dazu, die Fragen der Nutzung der Gemeinschaftsmarke und der Anerkennung dieser Nutzung als rechtserhaltend der Rechtsprechung zu überlassen und nicht gesetzlich zu hohe Regelungen innerhalb eines einheitlichen Gemeinschaftsmarktes aufzustellen. Das Konzept der Gemeinschaftsmarke wäre anderenfalls bedroht.

5. Um die Zahl von Marken (und die Reichweite der hierunter geschützten Waren/Dienstleistungen) zu reduzieren, könnte natürlich die Gebührenstruktur überdacht werden, und zwar bereits bei der Anmeldung (gesonderte Gebühren etwa schon bei der zweiten oder dritten Klasse) wie insbesondere bei der Erneuerung der Marke. Die Vereinigung hält dies derzeit nicht für erforderlich, insgesamt jedoch für das angemessenste Instrument, letztlich die Zahl der Konflikte - sollte sie tatsächlich derart steigen - wieder in den Griff zu bekommen.
6. Es ist teilweise Kritik am deutschen Eintragungsverfahren laut geworden, das die vorläufige Registrierung der Marke vorweg zieht und das Widerspruchsverfahren erst anschließt. Diese Kritik richtet sich insbesondere darauf, dass die Benutzungsschonfrist derartiger deutscher Registrierungen erst zu laufen beginnt, wenn das letzte Widerspruchsverfahren rechtsgültig abgeschlossen ist. Wir sind der Auffassung, dass der Markeninhaber nicht gehalten werden darf, eine Marke schon dann in Benutzung zu nehmen, wenn sich noch Widersprüche gegen den Bestand der Marke auf tun. Wir weisen ferner darauf, dass in Deutschland immerhin ein sehr effektives Amtsverfahren zur Verfügung steht, um Marken letztlich einzutragen und zuvor die Klärung von Konflikten zu ermöglichen. Ein entsprechendes Amtsverfahren, das ja letztlich auch der Reduktion der Marken und Konflikte dient, steht bei weitem nicht in allen europäischen Mitgliedsstaaten zur Verfügung.
7. Gewichtigen Einfluss auf die Zahl rechtserhaltend benutzter Marken gewinnt auch die Frage der Klasseneinteilung sowie die Frage der Zurechnung der Benutzung der Marke für ein konkretes Erzeugnis als rechtserhaltend nur für dieses Erzeugnis, eine Warengruppe, einen Oberbegriff oder gar die Erzeugnisse der gesamten Klasse. Hier wäre insgesamt wünschenswert, eine Vereinheitlichung in Europa zu erreichen, um dem Markeninhaber sichere Leitlinien an die Hand geben zu können.

## V.

### **Keine rechtserhaltende Benutzung von Marken durch abgewandelte Benutzungsformen, die ihrerseits als Marke eingetragen sind?**

Nach der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH (GRUR Int. 2007, 1009 ff.) stellt sich die Frage, ob § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG in Einklang mit Art. 10 Abs. 1 MarkenRL steht.

1. Nach Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 a) MarkenRL gilt als (rechtserhaltende) Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 MarkenRL auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Gleiches gilt nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 a) GMV für Gemeinschaftsmarken und nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (in anderen Worten) für deutsche Marken.

Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist Satz 1 auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Eine § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entsprechende Vorschrift enthalten die MarkenRL und die GMV nicht.

Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG kann eine geltungserhaltende Benutzung somit durch abgewandelte Zeichen auch dann erfolgen, wenn diese ihrerseits als Marke eingetragen sind. Nach der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH ist es allerdings fraglich, ob § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG und die dahinter stehende Regelung weiter angewandt werden können bzw. auch im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten:

2. Der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH lag ein Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung "Bainbridge" zugrunde, der auf insgesamt 11 ältere italienische Marken mit dem Wortbestandteil "Bridge" gestützt wurde.

Der Widerspruch blieb insgesamt erfolglos. Den Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke "Bridge" wies der EuGH zurück, weil diese Marke nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Eine Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge" ergebe sich auch nicht aus den Benutzungsnachweisen, die zum Nachweis der Benutzung der anderen Widerspruchsmarke "THE BRIDGE" vorgelegt worden seien:

Da bereits die Benutzung der Wortmarke "THE BRIDGE" nicht nachgewiesen worden sei, konnte diese Benutzung nach Auffassung des EuGH auch nicht als Nachweis für die Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge"

dienen. Es müsse daher nicht geprüft werden, ob die Wortmarke "THE BRIDGE" nur in Bestandteilen von der Wort/Bildmarke "Bridge" abweiche, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft beeinflusst werde.

Das EuG hatte eine ernsthafte Benutzung der Wortmarke "THE BRIDGE" an anderer Stelle zwar ebenfalls verneint. Eine Berücksichtigung der Benutzungsnachweise für die Marke "THE BRIDGE" auch im Rahmen der Prüfung der Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge" hatte das EuG allerdings mit einer anderen Begründung abgelehnt: Art. 15 Abs. 2 a) GMV erlaube es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht, sich seiner Pflicht zur Benutzung dieser Marke dadurch zu entziehen, dass er sich zu seinen Gunsten auf die Verwendung einer ähnlichen Marke beruft, die Gegenstand einer anderen Eintragung ist.

Obwohl der EuGH die Benutzung der Wort-/Bildmarke "Bridge" bereits wegen des geringen Umfangs der Benutzungsnachweise für die Wortmarke "THE BRIDGE" verneint hatte und auch die Generalanwältin die Überlegungen des EuG als nicht entscheidungserheblich offen gelassen hatte, griff der EuGH zusätzlich auch die Begründung des EuG auf:

*"Auch wenn es die oben in den Rn. 81 und 82 genannten Vorschriften [Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 a) GMV] gestatten, eine eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht, erlauben sie es jedenfalls nicht, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle".*

3. Die "Bainbridge"-Entscheidung ist in der deutschen Literatur und Rechtsprechung unterschiedlich bewertet worden. *Lange* versteht die Entscheidung des EuGH so, dass § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht mit Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 a) MarkenRL vereinbar sei. Grundrechtlich geschützte Positionen des Markeninhabers legten es jedoch nahe, ihm die Berufung auf § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG erst ab dem Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH am 13. September 2007 zu versagen (*Lange*, WRP 2008, 693, 697; *Lange*, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 2009, erster Teil, Kap. 3 Rn. 763; zurückhaltender *Rohnke/Thiering*, GRUR 2008, 1047, 1053: "Zweifel an der Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG anzumelden").

Nach Auffassung des BGH in seiner Entscheidung "Augsburger Puppenkiste" steht § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit den Erwägungen des EuGH nicht ohne weiteres in Einklang. Der EuGH habe in der Entscheidung "Bainbridge" zu Art. 15 GMV ausgeführt, dass die rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke nicht dadurch erfolgen könne, dass eine andere ebenfalls eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt werde. Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 sei dies hingegen ohne Bedeutung. Welche Folgerungen sich aus den Erwägungen des EuGH für die Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ergeben, ließ der BGH als nicht entscheidungserheblich offen und verwies auf den Aufsatz von *Lange* (BGH GRUR 2009, 772 Rn. 43 f. – *Augsburger Puppenkiste*).

*Bergmann* und *von Mühlendahl* sind der Ansicht, dass § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht richtlinienwidrig sei. Richtlinienwidrig sei vielmehr die Auslegung des Art. 15 GMV durch den EuGH und das EuG. Weder die GMV noch die Markenrichtlinie enthielten weitere Voraussetzungen für die Zurechnung der Benutzung einer Marke als die, dass der kennzeichnende Charakter nicht verändert sein dürfe. Die Hinzufügung weiterer Voraussetzungen sei Sache des Gesetzgebers und nicht der Gerichte (*Bergmann*, MarkenR 2009, 1, 6; *von Mühlendahl*, WRP 2009, 1, 7, 9; *von Mühlendahl*, Anm. GRUR 2009, 960, 961; ebenso *Eichelberger*, WRP 2009, 1490, 1494).

*Von Mühlendahl* meint weiter, dass die Aussage des EuGH auch einen anderen Fall betreffe als die Regelung in § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG. Die Aussage des EuGH beziehe sich auf den Fall, dass es zwei eingetragene Marken und eine von beiden abweichende Benutzungsform gibt. Diesen Fall regle § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG gerade nicht, sondern setze eine Eintragung der benutzten Form voraus (*von Mühlendahl*, WRP 2009, 1, 7, 9).

4. Das OLG Köln hat § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG in seiner Entscheidung "Protipo-wer/Protifit" aufgrund der Aussagen des EuGH in der Entscheidung "Bainbridge" nicht angewandt. Nach der Entscheidung "Bainbridge" des EuGH könne der einer eingetragenen Marke zukommende Schutz nicht mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen sei, mit der Begründung ausgeweitet werden, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Dies sei auch für § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, weil der EuGH betont habe, dass Art. 15 GMV und Art. 10 MarkenRL im Wesentlichen identisch seien und auch keine Gründe für eine unterschiedliche Bewertung ersichtlich seien. Eine Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG sei daher ausgeschlossen

(OLG Köln GRUR 2009, 958 – *Protipower/Protifit*. Die Nichtzulassungsbeschwerde wird beim BGH unter dem Aktenzeichen I ZR 84/09 geführt.).

Das OLG setzte sich auch mit den abweichenden Auffassungen von *Lange* und von *Mühlendahl* auseinander. Die Auffassung von *Mühlendahls*, der EuGH habe nur den Fall entschieden, dass es zwei eingetragene Marken und eine von beiden abweichende Benutzungsform gebe, sei erkennbar von der Einschätzung geleitet, dass die Entscheidung des EuGH falsch sei. Dem Urteil des EuGH, das für die nationalen Gerichte bindend sei, lasse sich eine solche Einschränkung nicht entnehmen. Soweit *Lange* wegen verfassungsrechtlicher Bedenken im Hinblick auf die Problematik von Zwischenrechten empfehle, die Entscheidung des EuGH nicht anzuwenden, liege ein solcher Fall hier nicht vor.

5. In der Kommentarliteratur wird eine differenzierende Betrachtungsweise nahegelegt, nach der eine Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist:

a) *Ströbele* meint, dass die Feststellungen des EuGH von vornherein nur den Fall betreffen, dass aus mehreren Marken Widerspruch erhoben wird, obwohl nur eine der Widerspruchsmarken benutzt worden ist. Nur insoweit sei die Vereinbarkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit Art. 10 MarkenRL in einem Vorlageverfahren zu klären (*Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Auflage, § 26 Rn. 138).

Die Problematik stelle sich außerdem nur dann, wenn die abweichende Benutzungsform identisch als Marke eingetragen sei, nicht jedoch, wenn die abgewandelte Benutzungsform einer weiteren eingetragenen Marke lediglich näher komme, als der Marke, aus der Rechte hergeleitet würden (*Ströbele/Hacker*, a.a.O., § 26 Rn. 140).

b) *Fezer* nimmt an, dass eine Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nach den Überlegungen des EuGH nur dann ausgeschlossen sei, wenn es sich bei der eingetragenen Markenform um eine Defensivmarke handle. Zielsetzung des Rechtssatzes des EuGH sei es allein, die Implementierung eines Defensivmarkenschutzes in die europäische Markenrechtskonzeption zu verhindern (*Fezer*, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 26 Rn. 182).

6. Die Regelung in § 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen Markengesetzes ist nach Auffassung der Vereinigung sachgerecht. Insbesondere bei Bild-

marken und Wort-/Bildmarken (namentlich bei Logos) nehmen Unternehmen in vielen Fällen von Zeit zu Zeit Änderungen (insbesondere der grafischen Gestaltung) vor. Dies dient etwa dem Zweck, der jeweiligen Marke wieder ein zeitgemäßes Erscheinungsbild zu geben. Vor diesem Hintergrund besteht ein legitimes Interesse des Markeninhabers, die neue Gestaltung des Logos ebenfalls als Marke schützen zu lassen, gleichzeitig aber auch den Schutz der vorbestehenden Marke an der bisherigen Gestaltung zu wahren.

Diesem legitimen praktischen Interesse der Markeninhaber stehen keine nennenswerten Nachteile einer solchen Regelung gegenüber. Insbesondere erscheint die Gefahr eines Missbrauchs gering: Die Benutzung einer eingetragenen Marke wird einer anderen Markenregistrierung nur dann geltungserhaltend zugerechnet, wenn die hierfür in § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (entspricht im Wesentlichen Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 2 GMV und Art. 10 Abs. 1 Unterabsatz 2 MarkenRL) geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Die neugestaltete und neuangemeldete Marke muss also in ihrem kennzeichnenden Charakter der früheren Version entsprechen. Die Änderungen dürfen diesen nicht berührt haben. Dadurch ist gewährleistet, dass auch bei Aufrechterhaltung des Schutzes mehrerer (meist nur grafisch variierender) Versionen eines Kennzeichens durch Benutzung nur einer Variante keine unangemessene Ausdehnung des für den Markeninhaber bestehenden Schutzes erfolgt.

Die Vereinigung empfiehlt daher, eine entsprechende Ergänzung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (und auch der Markenrechtsrichtlinie) in Erwägung zu ziehen. Die erwähnten Vorschriften Art. 15 Abs. 1 GMV und Art. 10 Abs. 1 MarkenRL könnten in beiden Fällen durch folgenden Unterabsatz 3 ergänzt werden:

"Unterabsatz 2 Buchstabe a ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist."

## **VI. Markenmäßiger Gebrauch**

1. Die eingetragene Marke gewährt dem Inhaber ein absolutes Recht (Art. 5 Abs. 1 MarkenRiLi) gegen Dritte, die ein identisches oder ähnliches Zeichen benutzen. Der EuGH hatte die Verbotungsrechte des Inhabers zunächst auf Fälle beschränkt, in denen das Verhalten des Verletzers die Hauptfunktion der Marke, nämlich die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR Int. 99, 438 Rn 38 – BMW/Deenik; GRUR

2003, 55 – Arsenal; GRUR 2007, 318 – Opel/Autec und zuletzt für Fälle der Verwechslungsgefahr: GRUR 2008, 698 – O<sub>2</sub>).

In der grundlegenden "L'Oreal"-Entscheidung (GRUR 2009, 756 ff.) hat der EuGH nun in Fällen der so genannten Doppelidentität (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRiLi) die Verbotungsrechte des Markeninhabers erheblich ausgeweitet. Als relevante "markenmäßige" Verletzung werden damit auch Handlungen Dritter angreifbar, die weitere Funktionen der Marken beeinträchtigen können, z.B. die "Gewährleistung der Qualität der Markenware" oder die "Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion".

2. Die Vereinigung gibt zu bedenken, dass diese weiteren Funktionen der Marke in der Richtlinie nicht definiert werden und die Schranken der Ausübung des Markenrechts (vgl. Art. 6, 7) möglicherweise keinen ausreichenden Interessenausgleich bieten zwischen dem absoluten Schutz (vgl. Erwägungsgrund 11 Satz 1 der Richtlinie sowie EuGH GRUR 2009, 761 Rn 59) gegen doppelidentische Nutzung einer fremden Marke (z.B. zu Werbezwecken) einerseits und den in manchen Konstellationen aner kennenswerten Bedürfnissen anderer Marktteilnehmer, auch Marken eines Wettbewerbers oder Dritten zur Erläuterung oder Bewerbung der eigenen Angebote zu nutzen, andererseits. Vergleichende Werbung z.B. ist kaum möglich, ohne die Produkte des Wettbewerbers (und damit seine Marken) zu nennen.
3. Die Vereinigung schlägt deshalb vor, bei einer Neufassung der Markenrichtlinie die weiteren Markenfunktionen zu benennen, zu definieren und abzugrenzen und bei den Schutzschranken des Art. 6 mindestens auch die Fälle der zulässigen vergleichenden Werbung ausdrücklich anzusprechen.

## VII.

### **Schutz der bekannten Marke**

Es stellt sich schließlich die Frage, ob im Hinblick auf die "PAGO"-Entscheidung des EuGH (GRUR 2009, 1158 ff.) gesetzgeberischer Änderungsbedarf besteht.

1. Der EuGH hat in dieser Entscheidung ausgeführt, dass es zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals "in der Gemeinschaft bekannt" des Artikels 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ausreichend sei, dass in territorialer Hinsicht die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft besteht. Im konkreten Fall hielt er es für ausreichend, dass diese Bekanntheit

*"im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaates, nämlich Österreich"*

gegeben ist.

Ob die Entscheidung des EuGH dahingehend zu verstehen ist, dass es in allen denkbaren Fällen ausreicht, wenn die Bekanntheit nur in einem Mitgliedstaat besteht, lässt sich der Entscheidung nicht abschließend entnehmen. Zumindest aber für Mitgliedstaaten, die in ihrer Bevölkerungsanzahl, wirtschaftlichen Bedeutung und territorialen Ausdehnung Österreich entsprechen, dürfte die Frage zu bejahen sein.

2. In der entschiedenen Rechtssache reichte damit eine Bekanntheit in einem Gebiet, das von nur 1,7% der Gesamtbevölkerung der EU bewohnt wird, bereits aus. Dabei ist noch zu beachten, dass es für die Zuerkennung der erforderlichen Bekanntheit in personeller Hinsicht nicht notwendig ist, dass allen Bewohnern von Österreich die fragliche Gemeinschaftsmarke auch tatsächlich bekannt ist. Ausreichend ist es insoweit,

*"... wenn die Gemeinschaftsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist."*

(Entscheidung des Gerichtshofs im Urteil vom 14.09.1999, General Motors, Rechtssache C-375/97).

Selbst bei Produkten oder Dienstleistungen, die sich an das allgemeine Publikum wenden, liegt damit der für einen Bekanntheitsschutz nach Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV erforderliche Anteil der Bevölkerung der EU, dem die Gemeinschaftsmarke tatsächlich bekannt sein muss, sehr deutlich unter 1,7%.

3. Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV gewährt einen Bekanntheitsschutz für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft. Der Schutz umfasst in sachlicher Hinsicht verwechslungsfähige Marken über den Bereich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit hinaus. In der Folge der "PAGO"-Entscheidung des EuGH ist es einem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke daher möglich, dass er diesen Bekanntheitsschutz innerhalb der gesamten Gemeinschaft erreicht, obwohl seine Gemeinschaftsmarke nur einem marginalen Teil der Gesamtbevölkerung der EU tatsächlich bekannt ist.
4. Im gesamten gewerblichen Rechtsschutz ist es als Grundsatz anerkannt, dass der durch ein gewerbliches Schutzrecht gewährte Schutz-

umfang in einer angemessenen Relation dazu zu stehen hat, in welchem Umfang qualitativ und quantitativ die Voraussetzungen gegeben sind, die den Schutz rechtfertigen. So wird einer Marke ein umso größerer Schutzbereich zuerkannt, je kennzeichnungskräftiger sie ist; einem Patent ein umso größerer Schutzzumfang, je größerer der erfinderische Schritt ist, der mit der geschützten Erfindung verbunden ist.

Die angemessene Korrelation zwischen dem Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen einerseits und dem daraus abgeleiteten Schutzzumfang andererseits ist auf der Basis der "PAGO"-Entscheidung des EuGH nach Auffassung des Ausschusses nicht mehr gewahrt, sondern asymmetrisch ausgebildet. Dieser Befund widerspricht nach Auffassung des Ausschusses im Ergebnis auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

5. Der Ausschuss sieht zwei Möglichkeiten, diese Asymmetrie zu beseitigen.

Zum einen könnte in Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ein Zusatz aufgenommen werden, der z.B. klarstellt, dass die Bekanntheit in einem *"überwiegenden Teil der Gemeinschaft"* gegeben sein muss, oder zumindest, dass *"die Bekanntheit in einem Mitgliedstaat in der Regel nicht ausreicht"* (Tatbestandslösung).

Zum anderen bestünde die Möglichkeit, den durch Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV gewährten Bekanntheitsschutz nur in dem Territorium eingreifen zu lassen, in dem die Bekanntheit auch tatsächlich gegeben ist (Rechtsfolgenlösung).

Die Rechtsfolgenlösung widerspricht nach Auffassung des Ausschusses der Konzeption der Gemeinschaftsmarke als einem innerhalb der ganzen Gemeinschaft gleichermaßen geltenden Recht. Der Ausschuss ist daher mehrheitlich der Auffassung, dass der Tatbestandslösung der Vorzug zu geben wäre und in Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ein Zusatz aufgenommen werden sollte, mit dem klargestellt wird, dass die Anforderungen an die Bekanntheit in territorialer Hinsicht höher angesetzt sein müssen, als sie der EuGH in der "PAGO"-Entscheidung festgelegt hat.

Dr. Kunz-Hallstein  
Präsident

Dr. Loschelder  
Generalsekretär