



Carolin Schosser

**Die bösgläubige Markenmeldung
nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
im Lichte des Benutzungswillens**

Inhaltsverzeichnis

Erstes Kapitel: Einführung	1
I. Gegenstand der Arbeit	1
II. Ziel und Gang der Arbeit	5
1. Ziel der Arbeit	5
2. Gang der Arbeit	6
Zweites Kapitel: Grundlagen der bösgläubigen Marken Anmeldung	9
I. Aufgabenstellung	9
II. Rechtshistorische Entwicklung und gesetzliche Grundlagen der bösgläubigen Marken Anmeldung	9
1. Warenzeichengesetz	9
2. Markengesetz in der Fassung vom 1. Januar 1995	10
3. Markengesetz in der Fassung vom 1. Juni 2004	12
III. System und verfahrensrechtliche Behandlung der bösgläubigen Marken Anmeldung im Überblick	14
1. Allgemeines	14
2. Markengesetz	15
a) Eintragungsverfahren	15
b) Lösungsverfahren	16
3. UWG/BGB	17
4. Einwand im Verletzungsverfahren	21
IV. Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit	22
1. Allgemeines	22
2. Klassische Auslegungsmethoden	23
a) Wortlautauslegung	23
b) Historische Auslegung	25
c) Systematische Auslegung	27
d) Teleologische Auslegung	28
e) Ergebnis	29
3. Richtlinienkonforme Auslegung	30
4. Oberste Auslegungskompetenz	31
5. Maßgeblichkeit für die Auslegung	33
V. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Bösgläubigkeit	33

VI. Fallgruppen im Überblick	37
1. Allgemeines	37
2. Sperrmarke	40
a) Allgemeines	40
b) Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstands	41
aa) Fremder schutzwürdiger Besitzstand	42
bb) Störung des Besitzstands als Ziel	44
cc) Ohne zureichenden sachlichen Grund	45
c) Zweckfremder Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerb- kampfes	46
aa) Zweckfremder Einsatz als Mittel des Wettbewerbkampfes	47
bb) Ohne zureichenden sachlichen Grund	48
3. Spekulationsmarke	49
4. Markenerschleichung	50
VII. Ergebnis	51
Drittes Kapitel: Spekulationsmarke	53
I. Aufgabenstellung	53
II. Rechtshistorische Entwicklung des Benutzungszwangs und Abschaffung des Akzessorietätsprinzips	56
1. Einführung des Benutzungszwangs und dessen Übernahme in das Markengesetz	57
a) Einführung des Benutzungszwangs in das Warenzeichengesetz ...	57
b) Übernahme des Benutzungszwangs in das Markengesetz	61
2. Abschaffung des Akzessorietätsprinzips	64
a) Prinzip der strengen Akzessorietät	64
b) Lockerung des Prinzips der strengen Akzessorietät	65
c) Aufgabe des Akzessorietätsprinzips	67
3. Ergebnis und Schlussfolgerung	68
III. Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz	69
1. Rechtsgrundlage des Benutzungswillens	70
2. Inhalt des Benutzungswillens	71
3. Feststellung des Benutzungswillens	72
4. Rechtsfolgen des fehlenden Benutzungswillens	74
a) Rechtliche Einordnung des Benutzungswillens	74
b) Rechtsfolgen des fehlenden Benutzungswillens als eine materielle Schutzvoraussetzung	76
5. Unbenutzte Zeichen	78
a) Allgemeines	78
b) Vorratszeichen	79

aa) Definition	79
bb) Rechtslage bis zur Einführung des Benutzungszwangs	80
cc) Rechtslage nach der Einführung des Benutzungszwangs	83
c) Defensivzeichen	85
aa) Definition	85
bb) Rechtslage bis zur Einführung des Benutzungszwangs	87
cc) Rechtslage nach der Einführung des Benutzungszwangs	89
6. Ergebnis und Schlussfolgerung	90
IV. Rechtslage nach dem Markengesetz	91
1. Rechtsprechung	92
a) Benutzungswille als allgemeine Schutzvoraussetzung	92
aa) <i>Classe E</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	93
(1) Sachverhalt	93
(2) Entscheidungsgründe	94
bb) Meinungsstand zu der <i>Classe E</i> -Entscheidung in der Literatur	97
b) Fehlender Benutzungswille als Indiz für eine bösgläubige Markenanmeldung	99
aa) <i>kinder (schwarz-rot)</i> -Entscheidung des <i>BPatG</i>	99
bb) <i>Ivadal</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	100
(1) Sachverhalt	100
(2) Entscheidungsgründe	101
cc) Meinungsstand zur <i>kinder (schwarz-rot)</i> - und <i>Ivadal</i> - Entscheidung in der Literatur	104
c) Stellungnahme zur Rechtsprechung des <i>BGH</i>	106
aa) Grundsätzliche Bedeutung des Benutzungswillens im Markengesetz	107
bb) Benutzungswille als allgemeine Schutzvoraussetzung	111
cc) Fehlender Benutzungswille als Indiz für eine bösgläubige Markenanmeldung	116
(1) Berücksichtigung des fehlenden Benutzungswillens unter § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG	116
(2) Zusätzliche Umstände: Behinderungsabsicht	120
dd) Ergebnis der Stellungnahme	123
2. Weitere Lösungsansätze in der Literatur	124
a) Restriktive Auslegung des Markengesetzes	124
aa) Gewerbliche Betätigung	124
bb) Verbindung im Sinne der Markenfunktionen	127
b) Behinderungselement	130
c) Missbilligte Zwecksetzung	133

d) Unredlichkeit	133
e) Stellungnahme zu den Lösungsansätzen in der Literatur	135
aa) Restriktive Auslegung des Markengesetzes	136
(1) Gewerbliche Betätigung	136
(2) Verbindung im Sinne der Markenfunktionen	139
bb) Behinderungselement	143
cc) Missbilligte Zwecksetzung	147
dd) Unredlichkeit	148
ee) Ergebnis der Stellungnahme	149
3. Lösungsvorschlag	149
a) Ausgangspunkt	150
b) Lösungsansatz	151
aa) Ansatzpunkt	151
bb) Markenmeldung in missbräuchlicher Verwendungsabsicht	153
(1) Missbräuchliche Verwendungsabsicht	153
(2) Feststellung der missbräuchlichen Verwendungsabsicht ..	156
c) Ergebnis	160
4. Auswirkungen auf die Vorrats- und Defensivmarke	160
V. Ergebnis	162
Viertes Kapitel: Sperrmarke	163
I. Aufgabenstellung	163
II. Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz	164
1. <i>topfitz</i> / <i>topfit</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	164
a) Sachverhalt	164
b) Entscheidungsgründe	165
2. <i>Shamrock III</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	165
a) Sachverhalt	166
b) Entscheidungsgründe	166
3. Meinungsstand in der Literatur	167
4. Ergebnis	167
III. Rechtslage nach dem Markengesetz	168
1. Nationale Rechtsprechung	168
a) <i>Equi 2000</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	169
aa) Sachverhalt	169
bb) Entscheidungsgründe	169
b) <i>S100</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	170
aa) Sachverhalt	170
bb) Entscheidungsgründe	171

c) <i>Akademiks</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	172
aa) Sachverhalt	173
bb) Entscheidungsgründe	173
d) <i>Eros</i> -Entscheidung des <i>BGH</i>	174
aa) Sachverhalt	175
bb) Entscheidungsgründe	175
e) Meinungsstand in der Literatur	176
f) Stellungnahme	177
g) Ergebnis	179
2. Rechtsprechung des <i>EuGH</i>	179
a) <i>Lindt</i> -Entscheidung des <i>EuGH</i>	180
aa) Sachverhalt	181
bb) Vorabentscheidungsverfahren	182
(1) Fragen des österreichischen <i>OGH</i>	182
(2) Entscheidungsgründe	183
b) Ergebnis	184
3. Vereinbarkeit der nationalen Rechtsprechung mit der <i>Lindt</i> - Entscheidung des <i>EuGH</i> in Bezug auf den Benutzungswillen	184
IV. Ergebnis	186
 Fünftes Kapitel: Zusammenfassung	 189
 Literaturverzeichnis	 195