

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

---

Band 86

# Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht

Von

Julian Zimara



Duncker & Humblot · Berlin

JULIAN ZIMARA

## Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht

# Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Begründet von Professor Dr. Wolfgang Blomeyer † und  
Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

Band 86

# Das Prinzip der Überörtlichkeit im Unionsmarkenrecht

Von

Julian Zimara



Duncker & Humblot · Berlin

Der Fachbereich Rechtswissenschaft  
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main hat diese Arbeit  
im Jahre 2022 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten  
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

D30

Alle Rechte vorbehalten  
© 2023 Duncker & Humblot GmbH, Berlin  
Satz: 3w+p GmbH, Rimplar  
Druck: CPI books GmbH, Leck  
Printed in Germany

ISSN 0947-2452  
ISBN 978-3-428-18922-9 (Print)  
ISBN 978-3-428-58922-7 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier  
entsprechend ISO 9706 ☼

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

*Meinen Eltern*



## **Vorwort**

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2022 am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind bis November 2021 berücksichtigt worden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Alexander Peukert, der mich beim Erstellen der Arbeit stets unterstützte und mir dabei gleichzeitig große Freiheit gab.

Herzlich danke ich ebenfalls Herrn Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann für das zügige Erstellen des Zweitgutachtens sowie Herrn Prof. Dr. Dr. Alexander Morell für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission.

Großer Dank gilt ferner Herrn Dr. Dominik König und Frau Marie-Luise Becker, die sich mit dem Korrekturlesen der Arbeit viel Mühe machten. Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen des Lehrstuhls Peukert möchte ich Herrn Dr. Florian Eckert für stets bereichernde Fachgespräche und Hinweise danken. Größter Dank gilt schließlich meinen Eltern, die mich über meine gesamte Studienzeit hinweg stets nach allen Kräften unterstützten.

Frankfurt a. M., im April 2023

*Julian Zimara*





# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	17
I. Problemstellung .....	19
II. Stand der Forschung .....	21
III. Gang der Untersuchung .....	23

## *Kapitel 1*

<b>Grundprinzipien und Genese des europäischen Markenrechts</b> .....	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*

<b>Koexistenz und Abgrenzung von Unionsmarkensystem und nationalen Markensystemen</b>	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) Verkehrsauffassungsabhängige 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 gesplante 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 Schutzschranken 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 gratia 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
<b>Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen .....</b>	<b>213</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>215</b>
<b>Materialverzeichnis .....</b>	<b>231</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>236</b>





## Einleitung

Die Unionsmarke<sup>1</sup> schreibt seit ihrem Inkrafttreten eine Erfolgsgeschichte.<sup>2</sup> Sie ist heute eine selbstverständliche und attraktive Alternative zu den nationalen Marken der Mitgliedstaaten. Mehr noch als das übertraf das Attraktionspotenzial der Unionsmarke von Anfang an alle Erwartungen.<sup>3</sup> Die Unionsmarke war dabei seit ihrem Inkrafttreten nie als Ersatz für, sondern stets als Ergänzung zu den nationalen Markenrechtsordnungen gedacht.<sup>4</sup>

Während der Gesetzgebungsprozess noch von Bedenken hinsichtlich der Attraktivität der Unionsmarke bzw. Gemeinschaftsmarke<sup>5</sup> im Vergleich zu und im Wettbewerb mit den etablierten nationalen Marken und dem Madrider Abkommen<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Bis zum Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015, Abl. (EU) Nr. L 341 vom 24. 12. 2015, S. 21 (im Folgenden „VO (EU) 2015/2424“), Gemeinschaftsmarke.

<sup>2</sup> Vgl. etwa Fezer, GRUR 2013, 1185 (1186); Lerach, GRUR-Prax. 2013, 195 (198); Rudloff-Schäffer, GRUR Int. 2012, 208 (208); Busche, GRUR 2009, 742 (742); Dietrich, MarkenR 2013, 249 (249); Bender, Unionsmarke, S. 1, Einführung; Knaak/Venohr, Forschungsbericht 2010 – Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.

<sup>3</sup> Kretschmer, GRUR 1998, 888 (888); Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, Vorwort; Kur, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 112; Kur/Senftleben, European Trade Mark Law, S. 68 Rn. 3.13; vgl. auch v. Mühlendahl, in: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 81 (102).

<sup>4</sup> Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EG) Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1 (im Folgenden „VO (EG) 40/94“); Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, Abl. (EU) Nr. L 78 vom 24. 3. 2009, S. 1 (im Folgenden „VO (EG) 207/2009“); Erwägungsgrund 6 der VO (EU) 2015/2424; Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, Abl. (EU) Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1 (im Folgenden „UMV“).

<sup>5</sup> Die Begriffe der Gemeinschaftsmarke und der Unionsmarke werden im Folgenden synonym benutzt und weisen lediglich auf den zeitlichen Kontext der jeweiligen Erläuterungen hin. Soweit durch die unterschiedliche Begriffsverwendung tatsächliche Unterschiede herausgestellt werden sollen, wird hierauf explizit hingewiesen.

<sup>6</sup> Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 14. April 1891, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. Januar 1925, in London am 2. Juni 1934, in Nizza am 15. Juni 1957 und in Stockholm am 14. Juli 1967, mit den Änderungen vom 2. Oktober 1979, in Kraft seit 23. Oktober 1983 (BGBl. II 1970, S. 418; 1984, S. 800) (im Folgenden „Madrider Abkommen“).

begleitet wurde,<sup>7</sup> besteht zu solchen Sorgen heute kein Anlass mehr. Die Stimmung ist mittlerweile gar ins Gegenteil umgeschlagen. Der „Wettbewerb der Markensysteme“<sup>8</sup> kennt heute einen klaren Favoriten, die Unionsmarke.<sup>9</sup> Vereinzelt wird angesichts zurückgehender Anmeldezahlen der nationalen Markenämter der Wettbewerb sogar als bereits entschieden und die nationalen Marken als im Niedergang gesehen.<sup>10</sup> Kritisiert wird, dass den weitreichenden Rechtswirkungen, welche die Unionsmarke biete, keine korrespondierenden Pflichten, insbesondere betreffend den Rechtserhalt gegenüber ständen.<sup>11</sup> Daher müsse die Balance zwischen den Systemen der nationalen Marken und der Unionsmarke schnellstmöglich recalibriert werden.<sup>12</sup> Auch zur Evaluierung dieser empfundenen Schiefelage gab die Kommission beim Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb eine Studie in Auftrag,<sup>13</sup> die „das Nebeneinander der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken bewerten [sollte]“.<sup>14</sup> Nachdem der europäische Gesetzgeber die Ergebnisse der Studie zur Kenntnis genommen hatte, beschlossen der Europäische Rat und das Europäische Parlament Ende des Jahres 2015, die am 24. Dezember 2015 veröffentlichte Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung VO (EU) 2015/2424<sup>15</sup> sowie die am 23. Dezember 2015 veröffentlichte Neufassung

---

<sup>7</sup> Die Notwendigkeit einer hohen Attraktivität des neuen Systems betonend, Denkschrift GRUR Int. 1976, 481 (487 f.); v. *Mühlendahl* konstatierte im Jahre 1980, dass es im Verhältnis von nationalen Marken zur Gemeinschaftsmarke ein wesentliches Ziel sei, der Gemeinschaftsmarke zum Durchbruch zu verhelfen, v. *Mühlendahl*, Territorial begrenzte Markenrechte und einheitlicher Markt, S. 284; skeptisch hinsichtlich des damaligen Attraktionspotenzials der Konzeption der Gemeinschaftsmarke *Nordemann*, siehe insoweit Protokoll über die Diskussion auf der Arbeitssitzung der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 18. September 1975, bei *Westerholt*, GRUR Int. 1976, 39 (42).

<sup>8</sup> *Fezer*, GRUR 2013, 1185 (dort Titel); vgl. auch *Knaak/Kur/v. Mühlendahl*, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 234 Rn. 1.2.

<sup>9</sup> Vgl. *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 112, 114; *Kur/Senfleben*, European Trade Mark Law, S. 72 Rn. 3.23, die konstatieren, dass die Anmeldezahlen der Unionsmarke stetig zunehmen, während einige Mitgliedstaaten erhebliche Rückgänge der Anmeldezahlen verzeichneten; *Ficsor*, in: FS BOIP, S. 65 (68) („over the years, the original balance between CTMs and national trade marks has gradually, but systemically, been tilted in favour of CTMs“); *Knaak/Venohr*, in: FS BOIP, S. 169 (170) („the great success of the Community trade mark system appears to threaten the balance between the systems.“).

<sup>10</sup> Siehe etwa *Ficsor*, The Requirement of Genuine Use, S. 3.

<sup>11</sup> *Ficsor*, in: FS BOIP, S. 65 (74); vgl. auch *Nordemann*, in: Hasselblatt, CTMR, Art. 18 Rn. 16, m. w. N.

<sup>12</sup> *Ficsor*, in: FS BOIP, S. 65 (68).

<sup>13</sup> *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115.

<sup>14</sup> Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung des Gemeinschaftsmarkensystems, Ratsdokument 9427/07, S. 4; siehe zu den weiteren Zielen der Reform *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 67.1.

<sup>15</sup> Diese Änderungsverordnung, welche die VO (EG) 207/2009 abänderte, wurde wiederum im Juni 2017 als UMV kodifiziert.

der Markenrechtsrichtlinie RL (EU) 2015/2436.<sup>16</sup> Entsprechend der geäußerten Kritik bemühten sich Kommission, Rat und Parlament nach eigenem Bekunden mit diesen Reformen<sup>17</sup> um eine harmonische Koexistenz, Kohärenz und Ausgewogenheit zwischen dem Unionsmarkensystem und den Systemen der nationalen Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten.<sup>18</sup> Ziel war es, „die von einigen Mitgliedstaaten beklagte Schiefelage zwischen dem Unionsmarkensystem und den nationalen Marken auszugleichen und [so] die Voraussetzungen für eine fruchtbare und dauerhafte Koexistenz [...] zu schaffen“.<sup>19</sup> Ob dieses Ziel durch die Reformen erreicht wurde scheint jedoch zweifelhaft. Eine Analyse der Historie der Unionsmarke und der Behandlung von Fragen der Koexistenz durch den EuGH legen vielmehr nahe, dass die bekannten Probleme bewusst nicht angegangen wurden. Ein solche Analyse legt ferner nahe, dass eine fruchtbare Koexistenz niemals Ziel, weder des europäischen Gesetzgebers noch des EuGH war<sup>20</sup> und es auch nach der Unionsmarkenreform 2015 nicht ist.

## I. Problemstellung

Die Gleichwertigkeit der nationalen Markensysteme und des Unionsmarkensystems war bereits im Gesetzgebungsprozess zur ersten Gemeinschaftsmarke ein hitzig debattiertes Thema, in dessen Zentrum Gegenstand und Reichweite des Koexistenzprinzips standen. Während die Bedeutung des Koexistenzprinzips im Rahmen des frühen Gesetzgebungsprozesses meist in nicht mehr als der bloß vorübergehenden Nichtabschaffung nationaler Markenrechte verstanden wurde,<sup>21</sup> sieht die heute wohl herrschende Meinung den Bedeutungsgehalt des Koexistenzprinzips in

---

<sup>16</sup> Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung), Abl. (EU) Nr. L 336 vom 23. Dezember 2015, S. 1 (im Folgenden „*Unionsmarkenrichtlinie*“ oder „*UMRL*“).

<sup>17</sup> UMV und UMRL werden zusammen mit der delegierten Verordnung (EU) 2018/625 (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018, S. 1 (im Folgenden „*DVUM*“) und der Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018, Abl. (EU) Nr. L 104 vom 24. April 2018, S. 37 (im Folgenden „*UMDV*“), fortan an auch als „*Unionsmarkenreform 2015*“ bezeichnet.

<sup>18</sup> UMV Erwägungsgrund 39; Siehe auch *Bender*, MarkenR 2016, 10 (10); *Fezer*, GRUR 2013, 1185 (1186); *Figge*, MA 2016, 60 (60).

<sup>19</sup> *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einl. Markenrecht Rn. 115.

<sup>20</sup> *Ficsor*, in: FS BOIP, 65 (72), merkt an, dass die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung, welche die zentrale Streitfrage der Koexistenz darstellen, durch die Rechtsprechung des EuGH verwässert wurden.

<sup>21</sup> So etwa *Beier*, GRUR Int. 1976, 363 (368), der die auf dem Koexistenzprinzip beruhende Koexistenz von nationalen Marken und Unionsmarken als „Übergangslösung“ bezeichnete.