

## § 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) <sup>1</sup>Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. <sup>2</sup>Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

Übersicht		
	Rn	Rn
I. Einführung	1	
1. Begriff und Zweck des Benutzungszwangs	1	c) Konkrete Beziehung zwischen Marke und Produkt 25
2. Regelung des Benutzungszwangs im MarkenG	2	d) Tatsächliche Verwendung 27
3. Europarechtliche Rahmenbedingungen	4	e) Kein Gleichlauf mit dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung 28
4. Rechtslage vor Inkrafttreten des MarkenG	5	4. Fünfjahreszeitraum und Prüfungsfolge 30
5. Bedeutung des § 26	6	III. Einzelfragen zur funktionsgerechten Markenbenutzung (Abs 1) 32
6. Grundtatbestand der rechtserhaltenden Benutzung und Aufbau des § 26	7	1. Zur Herkunftsidentifikation der Marke 33
II. Grundlagen zum Begriff der rechtserhaltenden Benutzung (Abs 1)	8	a) Waren 34
1. Allgemeines	8	b) Dienstleistungen 35
2. Funktionsgerechte Art der Markenbenutzung	13	c) Besonderheiten bei Handelsmarken 36
a) Rechtslage unter Geltung des WZG	15	d) Verwendung eines Kennzeichens als Blickfang 40
b) Rechtslage unter Geltung des MarkenG	17	e) Mehrfachkennzeichnungen 41
3. Allgemeine Merkmale der funktionsgerechten Markenbenutzung	21	f) Verwendung als beschreibende, als werbende Angabe oder als Bestellzeichen 43
a) Verwendung der Marke als Herkunftshinweis	21	g) Verwendung als geschäftliche Bezeichnung 46
b) Prüfungsmaßstab der „Üblichkeit“ und „Wirtschaftlichkeit“	22	h) Zuordnung der Marke bei Aufeinandertreffen mehrerer Produkte 49
		i) Benutzungsformen mit Bezug zum Internet 50

	Rn		Rn
j) Neuartige Markenformen	53	c) Beweislage	102
2. Benutzung im Geschäftsverkehr	55	2. Rechtswirksamkeit der Zustimmung	103
IV. Benutzung im Inland	61	IX. Benutzung in abweichender Form (Abs 3)	104
1. Benutzung im Bundesgebiet	61	1. Einführung	104
2. Exportklausel (Abs 4)	68	2. Veränderung des kennzeichnenden Charakters	107
V. Ernsthaftigkeit der Benutzung	69	3. Einzelheiten zu abweichenden Markenformen	113
1. Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlung	69	a) Veränderungen innerhalb eines (mehrgliedrigen) Wortzeichens	114
2. Wirtschaftlichkeit und Verkehrsüblichkeit als Beurteilungsmaßstab	73	b) Veränderungen von Bild- bzw Wort-/Bildzeichen	116
3. Art und Umfang der Benutzung	76	c) Weglassen eines selbstständigen Zeichenbestandteils	117
4. Dauer der Benutzung	81	d) Verbindung mit weiteren selbstständigen Zeichenbestandteilen	119
VI. Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	82	e) Neuartige Markenformen	122
1. Konzeption der Vergleichsprüfung	82	4. Rechtserhaltung trotz Registrierung auch der veränderten Marke (Abs 3 S 2)	123
2. Bildung von Gruppen „gleicher“ Produkte durch Oberbegriffe	88	a) Überblick	123
VII. Berechtigte Nichtbenutzung (Abs 1 HS 2)	91	b) § 26 Abs 3 S 2 ist richtlinienkonform	124
1. Allgemeines	91	X. Schonfristaufschub durch Widerspruchverfahren (Abs 5)	128
2. Einzelfälle berechtigter Gründe	96	XI. Rechtsmissbrauch durch Wiederholung der Markeneintragung	129
VIII. Markenbenutzung mit Zustimmung des Inhabers (Abs 2)	99	1. Voraussetzungen	131
1. Benutzung mit Zustimmung	99	2. Rechtsfolgen	135
a) Voraussetzungen beim Markeninhaber	100		
b) Voraussetzungen beim Dritten	101		

**Literatur:** *Bergmann* Rechtserhaltende Benutzung von Marken, MarkenR 2009, 1; *Berlit* Die rechtserhaltende Benutzung von Warenmarken im Lichte der OTTO-Entscheidung des BGH, MarkenR 2005, 460; *Büch* Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Markenrecht im Jahr 2011, MarkenR 2012, 125; *Dietrich* Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht, MarkenR 2013, 249; *Drösgler* Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke für „Nebenprodukte“, WRP 2009, 922; *Eichelberger* Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht, WRP 2009, 1490; *Fezer* Rechtserhaltende Benutzung von Zweitmarken, FS 100 Jahre Markenamt, 1994, S 87; *Frommeyer* Rechtserhaltende Benutzung bei abweichender Markenform, Karlsruhe Schriften zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Bd 1, 2002; *Giefers* Die rechtserhaltende Benutzung der Marke in abgewandelter Form – Fortsetzung oder Ende von „Arthexforte“, FS Vieregge, 1995, S 267; *Hackbarth* Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993; *Ingerl* Rechtsverletzende und rechtserhaltene Benutzung im Markenrecht, WRP 2002, 861; *Klette* Zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung abweichender Markenformen, WRP 2000, 913; *Kliems* Zur Neuregelung der Nichtbenutzungseinreden im Markenrecht, GRUR 1999, 11; *Knitter* Das Stofffächchen im Winde – Aktuelle Rechtsprechung zur Frage der Benutzung einer Marke in abweichender Form, MarkenR 2013, 257; *König* Rechtserhaltende Benutzung durch funktionsgerechte Verwendung der Marke für Waren, Mitt 1997, 18; *Krieger* Das Recht zur Benutzung der Marke, FS Rowedder, 1994, S 229; *Kunz-Hallstein* Zur „Benutzungslast“ im Markenrecht, GRUR 2001, 643; *Kunzmann* Zwei ausgewählte Probleme der rechtserhaltenden Benutzung

zung, MarkenR 2008, 309; *Lange* Rechtserhaltende Benutzung von Registermarken im Abwandlungsverhältnis – Eine Besprechung der Rintisch-Entscheidung des Gerichtshofs (PROTI) im Anschluss an seine II Ponte-Entscheidung (Bainbridge), MarkenR 2013, 98; *Lückenbach* Der Benutzungszwang im Markenrecht aufgrund der Neuregelung durch das Markengesetz – Gesetzgeberische Ziele und deren Umsetzung durch die Rechtsprechung, GRUR 2000, 7; v *Mühlendahl* Die Heilung einer wegen mangelnder Benutzung löschungsreif gewordenen Markeneintragung im europäischen und deutschen Markenrecht, FS Vieregge, 1995, S 641; *ders* Eintragung und Benutzung von Defensivmarken, Serienmarken und Abwandlungen, WRP 2009, 1; *Ressler* Der Einwand der Nichtbenutzung eingetragener Marken im Zivilprozess, GRUR 1995, 530; *Roth* Rechtserhaltende Benutzung von Marken auf dem Prüfstand des *EuGH*, MarkenR 2012, 17; *Ruess/Obex* Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke nach der Entscheidung ONEL /J. OMEL – von rechtlichen und wirtschaftlichen Realitäten, MarkenR 2013, 101; *Sack* Der Benutzungszwang im internationalen Markenrecht, FS Piper, 1996, S 603; *ders* Export und Transit im neuen Markenrecht, RIW 1995, 177; *Schulz* Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht, 1997; *Starck* Die Benutzung von Marken – Der Benutzungsbegriff im Rahmen der Rechtsverletzung und der Rechtserhaltung, MarkenR 2005, 169; *Wehlau/v Walter* Die neuere Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken, WRP 2004, 669; *Weiler* Dienstleistungsmarken des Einzelhandels im deutschen und europäischen Markenrecht, WRP 2006, 195.

## I. Einführung

**1. Begriff und Zweck des Benutzungszwangs.** Abgesehen von einzelnen Ausnahmen folgt **1** das deutsche MarkenR nicht dem Erstbenutzungsprinzip, sondern dem sog Eintragungsgrundsatz. Danach konstituiert die Eintragung eines Zeichens in das Markenregister dessen Ausschließlichkeitsschutz (§ 4 Nr 1), ohne dass es darauf ankommt, ob das Zeichen tatsächlich früher verwendet wurde oder aktuell verwendet wird. Hätte es mit diesem Grundsatz sein Bewenden, liefe das markenrechtliche System Gefahr, ineffizient zu werden. Ein funktionierendes Markensystem beruht auf der Freiheit eines jeden Marktteilnehmers, sich beliebiger Zeichen zu bedienen, um sie ihrer **ökonomischen Funktion** entspr zur optimalen, werbewirksamen Kennzeichnung bestimmter Produkte einzusetzen, solange nur die Zeichen nicht bereits von anderen Marktteilnehmern benutzt werden. Daher wäre es ökonomisch verfehlt, Zeichen für den Gebrauch als Marke ohne bes Rechtfertigung dauerhaft zu sperren. Eine solche Sperrung drohte aber, könnte jedermann beliebige Zeichen durch Registrierung beliebig lange schützen und infolgedessen Dritte von der Nutzung desselben oder eines verwechselbaren Zeichens ausschließen, ohne das Zeichen selbst zu benutzen. Damit unbenutzte Zeichen die Markenrolle nicht verstopfen, verlieren sie längerfristig die Legitimation für ihren registerrechtlichen Ausschließlichkeitsschutz (vgl auch *EuGH* GRUR 2003, 425, 427, Tz 37 – *Ansul/Ajax*; MarkenR 2013, 66 ff – *ONEL/OMEL*; *BGH* GRUR 2007, 321, 323 – *COHIBA*; GRUR 2000, 890, 891 – *IMMUNINE/IMUKIN*). Der Umsetzung dieses Ziels dient der sog **Benutzungszwang** (genauer: Benutzungsobliegenheit, su Rn 3; vgl auch 8. Erwägungsgrund zur MRL sowie die amlt Begr z § 25, BT-Drucks 12/6581, 82; *BGH* GRUR 1997, 747, 749 – *Cirkulin*). Der Benutzungszwang ist in der Praxis das wichtigste Korrektiv zur Schutzbegrenzung eingetragener Marken. Nach Ablauf einer bestimmten Frist wird das durch Eintragung entstandene Ausschließlichkeitsrecht auf mehrfache Weise geschwächt, wenn die Marke nicht in hinreichender Weise benutzt wurde. Das Rechtsinstitut des Benutzungszwangs wurde schon in Art 5 C Abs 1 und 2 PVÜ vorgesehen, in Art 15 GMV für Gemeinschaftsmarken umgesetzt und durch die MRL vorgeschrieben (Rn 4).

**2. Regelung des Benutzungszwangs im MarkenG.** Das MarkenG sanktioniert an verschiede- **2** nenen Stellen die Nichtbenutzung einer seit fünf Jahren eingetragenen Marke innerhalb einer fünfjährigen Benutzungsfrist mit Schwächungen ihres Ausschließlichkeitsrechts. Die Sanktionen lassen sich ihrer Wirkungsweise nach in zwei Gruppen aufteilen. Zur ersten

Gruppe gehören die §§ 22 Abs 1 Nr 2 Alt 1, 25 Abs 2, 43 Abs 1 und 55 Abs 3. Diese Vorschriften handeln gleichermaßen von der Situation, dass der Markeninhaber die aktive Rolle des Angreifers einnimmt und Verbotungsansprüche oder Löschanträge erhebt. Als Schranken des Markenschutzes schließen auf Einrede die §§ 25, 22 Abs 1 Nr 2 Alt 1 die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen und die §§ 43 Abs 1, 55 Abs 3 die Geltendmachung von Löschanträgen aus. Zur zweiten Gruppe gehören die §§ 49, 53, 55 Abs 2 Nr 2, die jedermann das Ergreifen einer aktiven Rolle ermöglichen und ihnen materiell wie verfahrensmäßig den Weg öffnen, die registerrechtliche Löschung der wegen Nichtbenutzung verfallenen Marke zu erwirken (zum Begriff des Verfalls siehe § 49 Rn 1, zum Löschantrag § 53, 55).

- 3 Die einzige Rechtsfolge, die der Verfall wegen Nichtbenutzung unmittelbar auslöst, ist die Löschanreife der Marke. Darüber hinaus realisieren sich sämtliche Sanktionen erst auf ein Tätigwerden Dritter. Behördliche Schritte von Amts wegen sind nicht vorgesehen. Anders als der Begriff **Benutzungszwang** suggeriert, trifft den Markeninhaber keine erzwingbare Pflicht im Rechtssinne. Da die Nichtbenutzung vielmehr lediglich mit dem Rechtsverlust sanktioniert wird, handelt es sich terminologisch präziser um eine **Benutzungsobliegenheit** (*Fezer* § 25 Rn 7).
- 4 **3. Europarechtliche Rahmenbedingungen.** Die MRL hat sich des Benutzungszwangs mit den zwingenden Art 10, 11 Abs 1, 12 Abs 1 und dem fakultativen Art 11 Abs 2 bis 4 auf angenommen. Die amlt Begr (BT-Drucks 12/6581, 83) weist ausdrücklich darauf hin, dass § 26 der verbindlichen Vorgabe des Art 10 MRL entspreche, daher bei der Auslegung zu beachten sei, dass es sich um Richtlinienkriterien, also um „europäische“ Normen handle. Gleiches gilt für die §§ 43 Abs 1, 49 Abs 1, 51 Abs 4 Nr 1, 55 Abs 3, soweit sie auf zwingenden Vorschriften der MRL beruhen, und die §§ 25, 43 Abs 1, soweit die fakultative Umsetzung (Art 11 Abs 2–4 MRL) einen bindenden Rahmen vorschreibt. Dies bedeutet insb, dass der Begriff der „ernsthaften Benutzung“ einer Marke einer einheitlichen europäischen Auslegung unterliegt und er insoweit auch durch die europäische Gerichtsbarkeit ausgeformt werden kann. Der *EuGH* hat in seiner Entsch Ansil/Ajax (GRUR 2003, 425 ff) erstmals wesentlich zum Begriff der „ernsthaften Benutzung“ Stellung genommen (su Rn 18). Weitere wichtige *EuGH*-Urte sind in diesem Zusammenhang *Bainbridge* (*EuGH* MarkenR 2007, 427 ff – BAINBRIDGE), *Armin Häupl/Lidl* (*EuGH* GRUR 2007, 702 ff), *PROTI* (*EuGH* MarkenR 2012, 466 ff), *Stofffähnchen* (*EuGH* MarkenR 2013, 182 ff – Stofffähnchen), *ONEL/OMEL* (*EuGH* MarkenR 2013, 66 ff – ONEL/OMEL) und *FISHBONE* (*EuGH* MarkenR 2013, 274 ff – Fishbone zur Frage der Berücksichtigung verspätet vorgelegter Beweismittel zum Nachweis einer bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke durch das HABM; vgl hierzu auch *EuGH* MarkenR 2013, 379 ff – CENTROTHERM).
- 5 **4. Rechtslage vor Inkrafttreten des MarkenG.** Das WZG normierte den Benutzungszwang nur fragmentarisch in den §§ 5 Abs 7, 11 Abs 1 Nr 4 (auf *Fezer* Der Benutzungszwang im Markenrecht, 1974; vgl auch *Dietrich* MarkenR 2013, 250). Obwohl dies nicht wie nunmehr in § 26 Abs 1 ausdrücklich bestimmt war, verlangte die Rspr auch bislang schon eine „ernsthafte“ Benutzung „im Inland“, erkannte aber abw von § 26 Abs 3 S 1 nur sehr eingeschränkt die Benutzung einer Marke, die ihrer Form nach von der eingetragenen abwich, als rechtserhaltend an. Die Rspr zum WZG ist folgerichtig, vorbehaltlich eines abw europäischen Einflusses, nur noch insoweit verwendbar, als sie auf solchen Prinzipien aufbaut, die ihre Geltung im MarkenG behalten haben.
- 6 **5. Bedeutung des § 26.** § 26 präzisiert die Anforderungen, die ein Verhalten erfüllen muss, damit es sich als rechtserhaltende Benutzung bzw berechnigte Nichtbenutzung einer Marke darstellt. Eine Definition des Benutzungsbegriffs selbst liefert § 26 nicht. Da sich die deshalb

erforderliche nähere Konturierung des Benutzungsbegriffs an der Funktion des Benutzungszwanges zu orientieren hat, führt sie zu einer **eigenständigen Begriffsbildung**, die ihre Geltung nur im Zusammenhang mit dem Benutzungszwang beanspruchen kann (su Rn 13). Der Benutzungsbegriff sowie die Bestimmungen des § 26 überhaupt sind auf alle Fälle, in denen das Gesetz den Erhalt des Markenschutzes von einer Benutzung der Marke abhängig macht, einheitlich anzuwenden. In diesem Sinne formuliert, wenn auch über das Ziel hinausschießend (so zutr. *Fezer* § 26 Rn 3), auch die amtl Begr zu § 26, BT-Drucks 12/6581, 83.

**6. Grundtatbestand der rechtserhaltenden Benutzung und Aufbau des § 26.** Abs 1 S 1 HS 1 formuliert den Grundtatbestand rechtserhaltender Benutzung der Marke. Rechtserhaltend wirkt danach eine aktive **ernsthafte** (Rn 69 ff) **Benutzung** (Rn 8 ff) der **eingetragenen Marke** für die **eingetragenen Waren- oder Dienstleistungen** (Rn 82 ff) durch deren **Inhaber im Inland** (Rn 61 ff). Ausnahmsweise bleiben gem Abs 1 HS 2 von dieser Grundregel abw die markenrechtlichen Rechte trotz Nichtbenutzung erhalten, wenn die Nichtbenutzung berechtigt war. Der Grundtatbestand wird durch die **Modifikationen** der nachfolgenden Abs 2-4 erweitert. Systematisch nicht mehr auf den Grundtatbestand des Abs 1 bezogen ist Abs 5, der für sämtliche Fälle, in denen das Gesetz eine fünfjährige Schonfrist gewährt, den Fristbeginn einheitlich um die Dauer eines Widerspruchsverfahrens gegen die Markeneintragung hinauschiebt.

## II. Grundlagen zum Begriff der rechtserhaltenden Benutzung (Abs 1)

**1. Allgemeines.** Ob eine Marke iSd § 26 Abs 1 „benutzt“ wird, ist eine reversible Rechtsfrage und als solche keinem Geständnis gem § 288 ZPO zugänglich (*BGH GRUR* 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem; *Kliems MarkenR* 2001, 185, 188, 196). Deshalb ist zu unterscheiden zwischen der „Benutzung“ der Marke als subsumtionsfähiger Rechtsbegriff und einzelnen Handlungen des Verwenders als beweisbare reale Vorgänge, die der Subsumtion unter den Rechtsbegriff zugrunde zu legen sind. Jede **einzelne reale Handlung** des Verwenders, die den Benutzungsbegriff des § 26 Abs 1 erfüllt, ist eine **Benutzungshandlung**. Begrifflich ist deshalb eine einzige reale Handlung ebenso eine „Benutzung“ iSd § 26 wie mehrere zusammenhängende reale Handlungen, solange die Handlungen nur den Benutzungsbegriff des § 26 erfüllen. Die Benutzungshandlung ist ein von der Ernsthaftigkeit begrifflich zu unterscheidendes Tatbestandsmerkmal mit **eigener ökonomischer Funktion**. Die Ausführungen der Rspr zur „ernsthaften Benutzung“ lassen diese Differenzierung oft vermissen.

Neuerdings hat sich insb *Ströbele/Hacker/Ströbele* § 26 Rn 4 vehement gegen die hier vertretene begriffliche Unterscheidung zwischen den Tatbestandsmerkmalen der „Markenbenutzung“ als solcher und ihrer „Ernsthaftigkeit“ ausgesprochen (wie hier noch *Fezer* § 26 Rn 5 ff, 31 ff; *Ingerl WRP* 2002, 861, 868 f; *Wehlau/v Walter WRP* 2004, 669, 670). Seiner Ansicht nach finde eine solche zweistufige Beurteilung keine hinreichende Grundlage im Gesetz und führe zwangsläufig zur Rechtsunsicherheit. Seiner abw Ansicht nach handele es sich bei der „ernsthaften Benutzung“ um einen **einheitlichen gesetzlichen Tatbestand**. Benutzung iSd § 26 könne nur eine „ernsthafte Benutzung“ sein. *Ströbele* meint, auch der EuGH gehe offensichtlich von einer einheitlichen Beurteilung aus, weil er in der Entsch Ansul/Ajax (*EuGH GRUR* 2003, 425, 427) nicht zwischen verschiedenen Ebenen differenziere. Ob die Kritik *Ströbeles* tatsächlich derart zwingend durchgreift, wie *Ströbele* zu erkennen gibt, erscheint allerdings zweifelhaft. Der Gesetzestext nennt nun einmal zwei Begriffe und streitet schon deshalb jedenfalls nicht logisch für eine einheitliche Betrachtung. Und warum eine einheitliche Gesamtbetrachtung, die nicht weniger auf die Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe angewiesen ist als ein zweistufiges Verständnis, weniger Rechtsunsicherheit mit sich bringen sollte, bleibt ein Geheimnis. Schließlich dürften auch die Ausführungen des EuGH, der sich in Tz 38 oder 39 der zitierten Entsch ausdrücklich der „Ernsthaftigkeit“ widmet, kaum den Schluss zulassen, er neige dem einen oder dem anderen begrifflichen Standpunkt zu. In Tz 39 formuliert der

EuGH sogar: „So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt.“

- 10 Letztlich ist die Frage, ob der Begriff der „ernsthaften Benutzung“ einen einheitlichen Gesamttatbestand oder zwei unterschiedliche Tatbestandselemente umschreibt, eher ein lediglich begriffliches Problem. Entscheidend ist, was auch *Ströbele* nicht bestreitet, dass dem Merkmal der „Benutzung“ und dem Merkmal der „Ernsthaftigkeit“ zwei unterschiedliche ökonomische Funktionen zukommen und dass diese Funktionen bei der konkreten Subsumtion zum Tragen kommen müssen. Das Merkmal der Benutzung besagt, dass nur eine **bes Art der Markenverwendung** rechtserhaltend sein kann, nämlich nur eine sog **funktionsgerechte Markenverwendung**, welche der **Herkunftsfunktion** einer Marke gerecht wird (hierzu sogleich Rn 19). Durch das Merkmal der Ernsthaftigkeit soll eine Markenverwendung ausgegrenzt werden, der keine nennenswerte geschäftliche Bedeutung für den Markeninhaber zukommt, die also gewissermaßen **nur zum Schein** erfolgt. Das eine oder andere Merkmal kann unabhängig von dem jeweils anderen erfüllt sein bzw fehlen. So ist zB eine sehr kostspielige, aber der Art nach nur firmenmäßige Markenbenutzung ohne konkreten Produktbezug durchaus ernsthaft, gleichwohl keine Benutzung iSd § 26 und damit nicht rechtserhaltend (so auch *Ströbele/Hacker/Ströbele* § 26 Rn 4). Umgekehrt ist zB die Kennzeichnung nur eines einzigen Gegenstandes mit der Marke etwa im Zusammenhang mit dem bekannt gewordenen Löschungsbegehren eines Dritten unbestreitbar eine ausreichende, nämlich funktionsgerechte Benutzungshandlung, doch wird dieser idR die erforderliche Ernsthaftigkeit fehlen. Hierin scheint auch *Ströbele* einen Aspekt gerade der „Ernsthaftigkeit“ zu sehen, wenn es in Rn 72 heißt, und zwar nach hier vertretener Ansicht völlig zu Recht: „Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt.“ Letztlich kann es auf das Erg des Subsumtionsschlusses keine Auswirkung haben, welchem Verständnis man folgt. Aus diesem Grunde soll hier auf eine nähere Auseinandersetzung mit der Problematik verzichtet werden.
- 11 Bei der Auslegung des Benutzungsbegriffs geht es um die weder von der MRL noch vom MarkenG beantwortete Frage, wie eine reale Verwendungsaktion ihrer **Art** nach beschaffen sein muss, damit sie sich als Benutzungshandlung darstellt. Der Anerkennung als rechtserhaltende Benutzung steht nicht im Wege, dass die Verwendung der Marke rechtswidrig, insb vertragsbrüchig, schutzrechtsverletzend oder gar sittenwidrig ist, solange sie nur den Benutzungsbegriff erfüllt (*BGH GRUR 1978, 46 – Doppelkamp; GRUR 1979, 707, 708 – Haller I*; vgl auch *OLG München MarkenR 2011, 223 ff*).
- 12 Ob eine rechtserhaltende Markenbenutzung vorliegt, beurteilt sich nicht nach dem subjektiven Willen des Markeninhabers, sondern nach der objektivierten **Verkehrsauffassung**, soweit es auf den Eindruck des Verhaltens im Verkehr ankommt. Allerdings sind die nur bei kleineren Teilen des Verkehrs vorhandenen Spezialkenntnisse nicht zu berücksichtigen (*BGH MarkenR 2007, 74 – COHIBA; MarkenR 2013, 219, 223 – Duff Beer*, für den Fall einer fiktiven Marke aus einer Zeichentrickschere). Nach der Verkehrsauffassung beurteilen sich daher die Begriffsmerkmale der Benutzungshandlung (*BGH GRUR 1978, 294, 295 – Orbicin; GRUR 1985, 926, 927 – topfitz/topfit; GRUR 1986, 168, 169 – Darcy; GRUR 1995, 347, 349 – TETRASIL*; zum MarkenG *BGH GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; OLG München MarkenR 2011, 223 ff*) und die Markenbenutzung in abw Form (Abs 3), nicht aber die berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung (Abs 1 HS 2), die „Ernsthaftigkeit“ der Markenbenutzung, die Zustimmung des Inhabers (Abs 2) oder die Exportklausel (Abs 4).
- 13 **2. Funktionsgerechte Art der Markenbenutzung.** Das MarkenG verwendet den Begriff der „Benutzung“ eines Zeichens in verschiedenen Zusammenhängen, zB als Voraussetzung einer Zeichenverletzung (zB § 14 Abs 3 und 4 für Marken; § 15 Abs 2 für geschäftliche Bezeichnung

gen und § 23 für Namen und beschreibende Angaben), als Voraussetzung für die Entstehung eines Ausschließlichkeitsrechts (zB § 5 Abs 2 für Unternehmenskennzeichen und § 5 Abs 3 für Werktitel) oder – darum geht es hier – als Voraussetzung für die Vermeidung des Verfalls. Sowohl zum WZG als auch zum MarkenG vertritt die Rspr zu Recht, dass es keinen einheitlichen Begriff der „Benutzung“ einer Marke gibt (zum WZG *BGHZ* 70, 143, 146 = GRUR 1978, 294 – Orbicin; 75, 150, 157 = GRUR 1980, 52, 53 – Contiflex; *BGH* GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; zum MarkenG siehe die Nachweise unten in Rn 18; dort auch Nachweis zur **Gegenansicht**), dieser vielmehr je nach Zusammenhang eine andere Aufgabe zu erfüllen hat und deshalb jeweils eigenständig auszulegen ist. § 26 soll die ökonomische Funktionalität des Markensystems gewährleisten, indem es den Inhaber einer Marke längerfristig zu einer **funktionsgerechten Verwendung** derselben zwingt (amtl Begr, BT-Drucks 12/6581, 83; *BGH* GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; GRUR 1997, 744, 746 – ECCO; *BPatG* GRUR 2001, 166, 168 – VISIO/VISION; GRUR 2001, 58, 60 – COBRA CROSS).

Im Interesse einer klaren begrifflichen Abgrenzung zu anderen Benutzungsbegriffen sollte in diesem Zusammenhang daher der Begriff der **kennzeichenmäßigen** Benutzung vermieden werden (so aber *BGH* GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; GRUR 2000, 890 – IMMUNINE/IMUKIN; *OLG München* WRP 1996, 128 – The Beatles), da dies mit Blick auf dessen Wiederkehr im Zusammenhang mit der rechtsverletzenden Benutzung (zum Verhältnis zwischen rechtserhaltender und rechtsverletzender Benutzung su Rn 28) zu Irritationen verleitet (vgl *Fezer* § 26 Rn 3).

**a) Rechtslage unter Geltung des WZG.** Die Rspr zum WZG verlangte für eine funktionsgerechte Markenbenutzung eine Verwendung der Marke, die der Unterscheidung der Waren des Markenverwenders von denjenigen anderer Marktteilnehmer diene. In der grundlegenden Entsch **Orbicin** deutete der *BGH* (GRUR 1978, 294, 296) in einem **obiter dictum** an, für eine rechtserhaltende Markenbenutzung kämen in erster Linie diejenigen Verwendungsarten in Betracht, die in § 15 WZG (jetzt § 14 Abs 3 bzw 4) als bestimmungsgemäßiger Gebrauch eines Warenzeichens beschrieben seien. 15

Ausnahmsweise sollte der Benutzungsbegriff nach der Rspr des BGH über § 15 WZG hinausgehen und auch Verwendungen in Vorstadien zur eigentlichen Benutzungshandlung erfassen, soweit diese nicht bloß formal seien. Dies bejahte der BGH in der Orbicin-Entsch für das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren, ohne dessen positiven Abschluss das fragliche Medikament aus Rechtsgründen nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Ohne diesen oder vergleichbare Ausnahmefälle anzutasten, schränkte der BGH später den Grundsatz, dass alle in § 15 WZG genannten Verwendungsarten rechtserhaltende Benutzungshandlungen seien, für gegenständliche Waren durch das Erfordernis einer **körperlichen Verbindung** zwischen Zeichen und Ware erheblich ein. Danach sollte eine Benutzung idR nur noch vorliegen, wenn das Zeichen unmittelbar auf der Ware oder deren Verpackung oder Umhüllung angebracht sei (*BGH* GRUR 1996, 267, 268 – AQUA sowie nachfolgend zit Entsch). Nur ausnahmsweise, etwa aus zwingenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen, insb im Hinblick auf die Art der fraglichen Ware, konnte auch eine Zeichenverwendung etwa in Katalogen ohne engen körperlichen Zusammenhang mit der Ware oder ihrer Verpackung als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden (*BGHZ* 75, 150, 157 = GRUR 1980, 52, 53 – Contiflex; *BGH* GRUR 1980, 289 – Trend; GRUR 1980, 1075, 1076 – Frisium; GRUR 1982, 417, 418 – Ranger; GRUR 1984, 354, 357 – Tina-Spezialversand II; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA). 16

**b) Rechtslage unter Geltung des MarkenG.** Die **amtl Begr** zum MarkenG legt gegenüber der Rspr zum WZG ein weites Verständnis des Begriffs der Benutzung idS § 26 nahe, wenn es dort heißt, notwendig und ausreichend sei eine funktionsgerechte Verwendung der 17

Marke, wofür je nach den Umständen auch die Benutzung auf Geschäftspapieren, in Katalogen oder insb in der Werbung ausreiche (BT-Drucks 12/6581, 83). Für eine Fortsetzung der strengen deutschen Rspr, die im Grundsatz jedenfalls bei Warenmarken eine Benutzung auf der Ware verlange, bestehe künftig keine Grundlage mehr (ebenda). Im Anschluss hieran treten gewichtige Stimmen aus der **Lit** (*Fezer* § 26 Rn 6, 31; *Ingerl/Rohnke* § 26 Rn22, 61; *Krieger* S 234ff; *Lückenbach* GRUR 2000, 7, 8) für einen weiten Benutzungsbegriff ein, der auf eine körperliche Verbindung zwischen Zeichen und Ware ganz verzichtet oder sogar mit dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung weitgehend identisch sei (su Rn 28).

- 18** In einer frühen Entsch zum MarkenG hat der **BGH** in § 26 einen „zeichenrechtlichen Benutzungsbegriff, der gegenüber dem bisherigen Verständnis der rechtserheblichen Benutzung jedenfalls keine strengeren Maßstäbe aufstellt“, erkannt (GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA). Der von der MRL nicht in Frage gestellten Zuordnungsfunktion der Marke sei eine kennzeichenmäßige Benutzung eigentümlich. Es komme deshalb für eine rechtserhaltende Benutzung darauf an, ob „der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegnetretenden Umstände die fragliche Kennzeichnung als einen **Hinweis auf die Herkunft** der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen ansieht“ (*BGH* GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; ebenso *BGH* GRUR 2000, 890 – IMMUNINE/IMUKIN, zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft; GRUR 2002, 1072, 1073 – Sylt-Kuh; *BPatG* GRUR 2001, 166, 168 – *VISION*; GRUR 2001, 58, 60 – COBRA CROSS; *OLG München* WRP 1996, 128, 130 – The Beatles; ebenso *Fezer* § 26 Rn 6, 31 ff). In der Sache nichts anderes hat später auch der **EuGH** in seiner grdl Entsch *Ansul/Ajax* (GRUR 2003, 425, 427 Rn 36, vertreten, wenn es dort heißt: „Es muss sich um eine Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.“ (vgl auch *EuGH* MarkenR 2013, 66, 67. 69 – ONEL/OMEL). Diese Formulierung hat der BGH im Folgenden – getreu seiner bisherigen Linie – aufgegriffen (zB *BGH* GRUR 2005, 1047, 1049 – OTTO; GRUR 2006, 150, 151 – NORMA; GRUR 2006, 152, 154 – GALLUP WRP 2008, 802 – AKZENTA; MarkenR 2012, 329, 331 – ZAPPA).
- 19** Damit hat die Rspr klargestellt, dass sich die Auslegung des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung vorrangig an der **Herkunftsfunktion** der Marke als ihrer **Hauptfunktion** zu orientieren hat, insoweit also nur eine sog **funktionsgerechte Markenbenutzung** rechtserhaltend wirken kann. Etwaige weitere Markenfunktionen spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle (zust *Ströbele/Hacker/Ströbele* § 26 Rn 3). Diese Grundorientierung ist zu begrüßen (s auch schon Vorauf Rn 19f). Hier, wo es um den Erhalt absoluter Verbotungsrechte und damit um die Abschottung bzw Absicherung von Absatzmärkten und hiermit korrespondierend um empfindliche Eingriffe in die Bewegungsfreiheit anderer Marktteilnehmer geht, muss trotz der Vielschichtigkeit der Markenfunktionen deren Hauptfunktion im Vordergrund stehen (vgl auch *EuGH* GRUR 2003, 425, 427, Tz 37 – *Ansul/Ajax*). Verliert sie längerfristig ihren hauptsächlichen geschäftlichen Sinn und Zweck, ist die Beibehaltung ihrer starken Rechtsposition nicht mehr gerechtfertigt. Die Herkunftsfunktion stellt dabei eine absolute Mindestanforderung an die **Art** (*BGH* GRUR 1978, 294, 295 – Orbicin) der **Benutzung** dar. Sie darf insoweit **nicht** mit der **Ernsthaftigkeit verwechselt** werden, die als selbstständiges Tatbestandsmerkmal eine andere ökonomische Funktion erfüllt und vom Umfang und Ausmaß der Verwendung abhängt (so Rn 8 ff mit Nachweisen auch zur aA). Ebenso wenig verhilft ein noch so ernster, objektiv erkennbarer Benutzungswille über die Mindestanforderungen an die Art der Benutzung hinweg (*BGH* GRUR 1978, 294, 295 – Orbicin; GRUR 1986, 542, 544 – King II; *OLG Hamburg* NJWE-WettbR 2000, 191, 193 – GIORDANO).