

# A. Einleitung

## I. Problemaufriss

Die Einheitlichkeit der Unionsmarke<sup>1</sup> führt im Verletzungsverfahren zu einer Vielzahl von materiellrechtlichen und prozessrechtlichen Problemen.<sup>2</sup> Diese Probleme entstehen aus einer Kollision des Einheitlichkeitsprinzips mit den Realitäten des uneinheitlichen Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Union.

Dem Verordnungsgeber war diese Problematik bereits während den Vorarbeiten zur ersten, am 15. März 1994 in Kraft getretenen Gemeinschaftsmarkenverordnung<sup>3</sup> bewusst,<sup>4</sup> was die im dritten Teil dieser Arbeit beleuchtete Entstehungsgeschichte der Verordnung zeigt.<sup>5</sup> Dennoch hat er es bislang versäumt, den Umfang der Geltung des Einheitlichkeitsgrundsatzes im Verletzungsverfahren sowie sachgerechte Lösungen für die Konsequenzen, die sich aus einer eingeschränkten Geltung dieses Grundsatzes ergeben, zu normieren. Dass dieses gesetzliche Defizit auch nach der Reform des europäischen Markenrechts und Inkrafttreten der Unionsmarkenverordnung<sup>6</sup> am 1. Oktober 2017 fortbesteht, ist ein Grund für die Bemerkung *Hasselblatts*, die Unionsmarkenverordnung erweise sich im Hinblick auf das Verletzungsverfahren „nicht als Glanzstück an gesetzgeberischer Klarheit und Stringenz.“<sup>7</sup>

In Anbetracht der Diversität des Binnenmarktes ist jedoch durchaus nachvollziehbar, dass sich der Verordnungsgeber hiermit nach wie vor schwer tut. So besteht die Union mittlerweile aus

---

<sup>1</sup> Zunächst fand der Begriff „Gemeinschaftsmarke“ Verwendung von Erlass der VO (EG) Nr. 40/94 des Rates bis zur Umbenennung in „Unionsmarke“ mit Erlass der VO (EU) Nr. (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015.

<sup>2</sup> Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (mittlerweile: Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb), Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 140, Rn 3.33.

<sup>3</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.

<sup>4</sup> *Halbsguth*, S. 177.

<sup>5</sup> S. unter C. II. 2.

<sup>6</sup> Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke.

<sup>7</sup> *Hasselblatt*, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 37, Rn. 357.

28 Mitgliedstaaten,<sup>8</sup> in denen rund 513 Mio. Menschen leben.<sup>9</sup> Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 15,3 Billionen Euro ist die Europäische Union der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt.<sup>10</sup> Die Unionsbürgerinnen und -bürger sprechen insgesamt 24 Amts-,<sup>11</sup> sowie unzählige Regional- und Minderheitensprachen.<sup>12</sup> Erklärtes Ziel der Europäischen Union ist es, diese Sprachenvielfalt nicht nur zu akzeptieren, sondern sie vielmehr zur Erhaltung des kulturellen Reichtums Europas zu fördern.<sup>13</sup>

Der Sinngehalt eines Wortes unterscheidet sich jedoch von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat und von Sprachraum zu Sprachraum. Damit kann ein Wort in einem Sprachraum als rein beschreibend verstanden werden, während dasselbe Wort in anderen Sprachräumen als Fantasiebegriff aufgefasst wird. Beispiel hierfür ist das Wort „Matratzen“, das in Spanien als Fantasiebegriff verstanden wird, weshalb es als Marke für Matratzen geschützt werden kann, was in Deutschland nicht möglich wäre.<sup>14</sup> Ebenso denkbar ist, dass sich erst aufgrund der Aussprache eines Wortes in einem bestimmten Sprachraum eine klangliche Ähnlichkeit zu einem anderen Wort ergibt, wie beispielsweise bei der Marke „Zirh“ im Vergleich zur Marke „Sir“. Im Englischen ist es praktisch unmöglich, beide gesprochenen Wörter auseinanderzuhalten, was in anderen Sprachräumen ohne weiteres gelingt.<sup>15</sup>

Neben den sprachlichen Divergenzen unterscheiden sich auch die wirtschaftlich und sozial bedingten Lebensverhältnisse zumindest in Teilen der Union nach wie vor deutlich voneinander. Hinzu kommt, dass Unternehmen – abgesehen von großen, international agierenden Konzernen – ihre wirtschaftlichen Aktivitäten häufig auf einzelne oder eine beschränkte Anzahl an Mitgliedstaaten fokussieren. Aus alledem ergeben sich inhomogene Marktverhältnisse und Verkehrsauffassungen innerhalb der Union.

Trotz dieser Gegebenheiten hat der Verordnungsgeber für die Gemeinschaftsmarkenverordnung das Schutzkonzept nationaler Marken übernommen, wonach Markenrechte von einem

---

<sup>8</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/countries\\_de](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_de) (zuletzt aufgerufen am 7.11.2019).

<sup>9</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living\\_de](https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_de) (zuletzt aufgerufen am 7.11.2019).

<sup>10</sup> Wambach, Die Volkswirtschaft 8-9/2018, 9.

<sup>11</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages\\_de](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_de) (zuletzt aufgerufen am 7.11.2019).

<sup>12</sup> Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland: Dänisch, Obersorbisch, Niedersorbisch, Nordfriesisch, Saterfriesisch, Niederdeutsch, Sprache der Sinti und Roma, s. Europäischer Bericht zu Regional- und Minderheitensprachen, ECRML (2006) 1, A. 1.3.

<sup>13</sup> Präambel der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats, Sammlung Europäischer Verträge Nr. 148, 5.XI.1992.

<sup>14</sup> Vgl. EuGH, Urt. v. 9.3.2006, C-421/04 – *Matratzen Concord/Hukla*.

<sup>15</sup> EuGH, Urt. v. 23.3.2006, C-206/04 – *ZIRH/SIR*.

Hoheitsträger einheitlich für sein weitestgehend homogenes Hoheitsgebiet gewährt werden. Dies sollte gemäß Erwägungsgrund Nr. 1 zur ersten Gemeinschaftsmarkenverordnung, der Erwägungsgrund Nr. 3 zur Unionsmarkenverordnung entspricht, einen wichtigen Schritt in Richtung der Vereinheitlichung des Europäischen Binnenmarktes darstellen.<sup>16</sup> Anders als bei nationalen Marken wurde also nicht ein Schutzrecht für ein einheitliches Schutzgebiet konzipiert. Durch die Konzeption eines einheitlichen Schutzrechts sollte vielmehr ein einheitliches Schutzgebiet entstehen.<sup>17</sup> Diese Ausgangslage offenbart die ständige Herausforderung des Ideals der Einheitlichkeit durch die tatsächlichen Gegebenheiten des uneinheitlichen Binnenmarktes und der Eigenheiten der einzelnen Mitgliedsstaaten als unausweichlich.

Zwar wird eine Vereinheitlichung des Binnenmarktes in sprachlicher Hinsicht wohl – glücklicherweise – nie erfolgen, diesbezüglich wird kein homogenes Schutzgebiet entstehen. Dennoch sollte das Ziel des einheitlichen Binnenmarktes, wie es auch die Grundfreiheiten und namentlich die Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit verfolgen, bei allen Erwägungen in Bezug auf die Einschränkung des Einheitlichkeitsgrundsatzes und ihre Konsequenzen Berücksichtigung finden. Denn der Ausspruch *Jacques Delors*<sup>18</sup> vor Inkrafttreten des Binnenmarktes 1992, „Niemand verliebt sich in den Binnenmarkt“, mag zwar gerade in Zeiten zunehmender Europa-Skepsis und nationaler Abschottung aktueller sein denn je; dies sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die wirtschaftliche und politische Integration in der Europäischen Union in erster Linie dem Binnenmarkt zu verdanken ist. Durch ihn wird es den meisten Mitgliedstaaten erst ermöglicht, auf Augenhöhe mit den etablierten sowie den neuen und rapide wachsenden Wirtschaftsmächten zu agieren und in einer globalisierten Weltwirtschaft zu bestehen.

Gerade aus diesen Gründen ist es erfreulich, dass sich die Unionsmarke zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat. Allein im Jahr 2016 gab es mehr als 135.000 neue Markenmeldungen.<sup>19</sup> In den zehn davor liegenden Jahren ist die Zahl der Anmeldungen von knapp 80.000 pro Jahr – abgesehen von einem leichten Rückgang mit nachfolgender Stagnation aufgrund der Weltwirtschaftskrise 2008 und 2009 – kontinuierlich gewachsen.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Machnicka*, IIC 2014, 915 f.

<sup>17</sup> *Machnicka*, IIC 2014, 915.

<sup>18</sup> *Jacques Delors* war Präsident der Europäischen Kommission von 1985 bis 1995.

<sup>19</sup> Bericht des EUIPO über Fakten und Zahlen 2016, Version 2 vom 28.2.2017.

<sup>20</sup> Bericht des EUIPO über Fakten und Zahlen 2016, Version 2 vom 28.2.2017.

## **II. Gegenstand und Gang der Untersuchung**

Die Unionsmarkenverordnung scheint festzuschreiben, dass der Grundsatz der Einheitlichkeit – abgesehen von gesetzlich geregelten Ausnahmen – auch im Verletzungsverfahren strikte Geltung beansprucht. Im Anschluss an die Einleitung wird daher im zweiten Teil dieser Arbeit zunächst der Einheitlichkeitsgrundsatz im Kontext der beiden anderen Grundprinzipien der Unionsmarke sowie die gesetzlichen Ausnahmen von der Geltung des Einheitlichkeitsgrundsatzes dargestellt, die dem Wortlaut der Verordnung nach grundsätzlich abschließend sind. Daneben findet sich ein für den weiteren Gang der Untersuchung notwendiger Überblick über die Grundzüge des Verletzungsverfahrens sowie die Konzeption der Unionsmarkengerichte.

Eine derart strenge Handhabung des Einheitlichkeitsgrundsatzes im Verletzungsverfahren ist in der Praxis bereits an ihre Grenzen gestoßen. Dies hat die schon während der Entstehung der ersten Gemeinschaftsmarkenverordnung geführte Diskussion darüber vorangetrieben, ob, und wenn ja in welchem Umfang, über den Wortlaut der Verordnung hinausgehende Ausnahmen von der Geltung des Einheitlichkeitsgrundsatzes gerechtfertigt sein können. Im dritten Teil dieser Arbeit wird daher mittels Auslegung der Unionsmarkenverordnung ermittelt, ob und inwieweit über den Wortlaut der Verordnung hinausgehende Ausnahmen gerechtfertigt oder gar geboten sind. Anschließend wird im Rahmen dieses Teil anhand der gefundenen Ergebnisse sowie mithilfe einer Analyse der bisher hierzu ergangenen Rechtsprechung untersucht, welcher Gestalt diese gegebenenfalls erforderlichen Ausnahmen sind oder vielmehr sein müssen.

Im vierten Teil dieser Arbeit geht es dann um die Konsequenzen dieser Ausnahmen für das Verletzungsverfahren. Die Einschränkung des Einheitlichkeitsgrundsatzes ist relevant für verschiedene Fragen von der Auslegung eines Klageantrags bis hin zur entgegenstehenden Rechtskraft, wobei die Beweislastverteilung im Prozess einen Schwerpunkt bildet.

Abschließend findet sich im fünften Teil eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit.

## **B. Grundlegendes**

Ausgangspunkt für die Untersuchung der Frage, inwieweit die Geltung des Einheitlichkeitsgrundsatzes im Verletzungsverfahren einzuschränken ist und welche Folgen dies für das Verletzungsverfahren nach sich zieht, ist ein grundlegende Betrachtung des Einheitlichkeitsgrundsatzes sowie des Verletzungsverfahrens.

Ausdrücklich normiert sind nur der Grundsatz der Autonomie und der Einheitlichkeitsgrundsatz. Der Grundsatz der Koexistenz der Unionsmarke neben den nationalen Markenrechten – oder im Falle der Benelux-Staaten: den regionalen Markenrechten<sup>21</sup> – zieht sich durch die ganze Verordnung.<sup>22</sup>

Das Verletzungsverfahren ist in Kapitel X der Unionsmarkenverordnung geregelt und wird dort bezeichnet als „Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit der Unionsmarken“. Für den weiteren Gang dieser Arbeit sind hier insbesondere die Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte und die Reichweite der von ihnen erlassenen Urteile im Verletzungsverfahren von Bedeutung.

### **I. Der Einheitlichkeitsgrundsatz als eines der drei Grundprinzipien der Unionsmarke**

Die Grundsätze der Autonomie, der Koexistenz und der Einheitlichkeit bilden in ihrem Zusammenspiel die Säulen der Unionsmarke. Auch wenn der Fokus der folgenden Darstellung auf dem Einheitlichkeitsgrundsatz liegt, ist ein Überblick über die anderen beiden Prinzipien unerlässlich.

#### **1. Grundsatz der Autonomie**

Ihren Beitrag zur Harmonisierung des Binnenmarktes vermag die Unionsmarke nur zu leisten, wenn es sich bei ihr nicht lediglich um ein Bündel nationaler Kennzeichenrechte handelt. Um

---

<sup>21</sup> Im Folgenden bezieht sich der Begriff der nationalen Markenrechte auch auf diese regionalen Markenrechte.

<sup>22</sup> v. *Mühlendahl/Ohlgart/v. Bomhard*, Die Gemeinschaftsmarke, S. 8.

die nationalen Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten zu überwinden und ein unionsweit wirksames einheitliches Schutzrecht zu schaffen, müssen die „althergebrachten Gepflogenheiten“<sup>23</sup> der jeweiligen nationalen Markensysteme zurückgelassen werden.<sup>24</sup>

Hierfür genügt es nicht, lediglich die Rechtssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten durch Erlass einer Richtlinie zu harmonisieren. Denn selbst im Falle einer Vollharmonisierung bleiben umsetzungsbedingt gewisse Unterschiede und Konfliktlagen bestehen. Die richtlinienbasierten Vorschriften werden immer in das bestehende Gesamtsystem der jeweiligen Rechtsordnung eingepflegt. Zwar können durch Rechtsangleichung binnenmarktschädliche Konflikte nationaler Marken verringert werden, die Ursache für derartige Konflikte bleibt jedoch bestehen.<sup>25</sup> Denn auch vollharmonisierte nationale Markensysteme sind in ihrem Anwendungsbereich auf das Gebiet des jeweiligen Nationalstaats beschränkt. Allein die daraus resultierende Möglichkeit, dass mehrere Personen unabhängig voneinander in verschiedenen Mitgliedsstaaten die gleiche Marke anmelden und so die Einfuhr von Gütern verhindern können, läuft den Bestrebungen nach einem einheitlichen Binnenmarkt zuwider.<sup>26</sup> Die Eigenständigkeit der Unionsmarke gegenüber nationalen Einflüssen ist entsprechend ihr oberstes Prinzip.<sup>27</sup>

Seine Grundlage findet das Autonomieprinzip in Art. 17 Abs. 1 UMV, in dem es heißt:

„Die Wirkung der Unionsmarke bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Unionsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Kapitels X.“

Aus Art. 17 Abs. 1 S. 1 UMV geht damit hervor, dass die Unionsmarkenverordnung alle sie betreffenden Belange eigenständig regelt.<sup>28</sup> Nationales Recht der Mitgliedstaaten ist – abgesehen von expliziten Verweisen in der Unionsmarkenverordnung – nicht anwendbar. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass die Unionsmarke letztlich doch mehr einem Bündel an

---

<sup>23</sup> Halbsguth, S. 16.

<sup>24</sup> Vgl. EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-445/12 P, Rn. 48 – *Baskaya*; EuGH, Urt. v. 22.3.2012, C-190/10, Rn. 36 – *Génesis/Boys Toys*.

<sup>25</sup> Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke, abgedruckt in GRUR Int. 1981, 86.

<sup>26</sup> Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke, abgedruckt in GRUR Int. 1981, 86.

<sup>27</sup> EuG, Urt. v. 27.11.2011, T-290/10, Rn. 35 – *Tennis Warehouse*; EuG, Urt. v. 16.3.2006, Rn. 30 – *Weißer Seiten*; EuG, Urt. v. 27.2.2002, T-106/00, Nr. 47 – *Streamserve*; EuG, Urt. v. 5.12.2000, Rn. 47 – *Electronica*; Eisenführ/Schennen, Art. 1 UMV, Rn. 15.

<sup>28</sup> EuG, Urt. v. 18.3.2016, T-501/13, Rn. 34 f. – *Winnetou*; EuG, Urt. v. 14.06.2007, T-207/06, Rn. 42 – *Europig/HABM*; EuG, Urt. v. 16.03.2006, T-322/03, Rn. 30 – *Weißer Seiten*.