

Wettbewerbseinschränkungen durch Markenrecht

Zugleich ein Beitrag zur Auslegung der absoluten Schutzausschlussgründe (§§ 3 II, 8 II Nr. 1, 2 MarkenG/Art. 7 I lit. b, c, e GMV) bei neuen Markenformen

Erstveröffentlichung in: Zeitschrift für geistiges Eigentum 2014, S. 204-227

Dem Markenrecht wird eine fast ausschließlich positive Wirkung auf den Wettbewerb zugeschrieben. Tatsächlich: Es senkt Suchkosten der Verbraucher, macht unternehmerische Leistungen sichtbar und sichert Werbeinvestitionen sowie den Aufbau eines Produktimages ab. Wie jedes absolute Recht schränkt es aber auch Freiheiten Dritter ein. Der Beitrag zeigt auf, dass ein hoher Registerstand die Transaktionskosten erhöht und Marktzutrittsbarrieren errichtet. Außerdem können Formmarken und dekorative Bildmarken in die Freiheit des Produktwettbewerbs eingreifen und die ausbalancierte Interessenabwägung der übrigen Immaterialgüterrechte aus dem Gleichgewicht bringen. Durch eine konsequente Ausrichtung des Markenrechts auf dessen Zuordnungsfunktion kann eine solche zweckwidrige Kumulation von Schutzrechten verhindert werden.¹

I. Marken als Grundlage einer modernen Wettbewerbsordnung

Marken sind anders als die meisten anderen Immaterialgüterrechte: Klassische Immaterialgüter sind nicht-rivalisierend und stiften ihren gesellschaftlichen Nutzen auch ohne künstliche Verknappung eines Ausschließlichkeitsrechts. Ihr rechtliches Monopol wird errichtet, um Anreize für Innovationen zu geben und Erfinder und Kreative für ihre Leistungen zu belohnen. Marken dagegen können ihre Funktion nur durch ein rechtliches Monopol erfüllen. Sie können nicht von mehreren gleichzeitig genutzt werden, ohne ihren Wert zu verlieren.² Klassische Immaterialgüterrechte schränken den Wettbewerb ein, damit deren Inhaber ihre Investitionen amortisieren und eine Risikoprämie erwirtschaften können. Marken dagegen ermöglichen weitgehend erst den klassischen Leistungswettbewerb: Sie erlauben eine einfache und schnelle Zuordnung individueller Leistungen. Ihr Schutz erleichtert unpersönliche Handelsbeziehungen, indem Käufer die gewünschten Produkte schneller identifi-

* Dr. iur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser auf Einladung des DFG-Graduiertenkollegs „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ am 18.6.2014 in Bayreuth gehalten hat.

¹ Daher ist der Vorschlag der *Kommission* zu begrüßen, die den Markenschutz auf eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion konzentrieren möchte, Änderungsentwurf der Markenrichtlinie, KOM (2013) 162, Erwgr. 19.

² Vgl. nur *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 274; *Sosnitza*, Deutsches und Europäisches Markenrecht, 2010, § 3 Rn. 10.

zieren und ihre Produkterfahrungen besser zuordnen können.³ Marken ermöglichen den Unternehmen, ihren Erfolg am Markt sichtbar zu machen, und bieten ihnen einen Anreiz, Produkte mit hoher und gleich bleibender Qualität anzubieten.⁴ Über diese klassischen Markenfunktionen hinaus schützen Marken Investitionen in Bekanntheit und Image, was gerade in gesättigten Märkten von immer größerer Bedeutung ist.

Wie mit jedem Ausschließlichkeitsrecht sind mit dem Markenrecht aber auch Nachteile verbunden.⁵ Jedes subjektive Recht, das die Rechtsordnung einem Einzelnen gewährt, schränkt andere notwendig in ihrer Freiheit ein.⁶ Die Wettbewerbsbeschränkungen lassen sich in zwei große Gruppen einordnen: Zum einen beschränken Marken die Freiheit konkurrierender Unternehmen, ihre Produkte zu kennzeichnen, zu bewerben oder zu beschreiben (dazu II.). Marken schränken den Wettbewerb noch stärker ein, wenn sie die Konkurrenten des Markeninhabers daran hindern, mit einem identischen Produkt zu konkurrieren oder sie zu einer abweichenden Gestaltung zwingen. Dann greifen sie in den freien Produktwettbewerb ein (dazu III.). Für diese Betrachtung vernachlässigbar sind die reinen Registrierungskosten, die heute so gering sind, dass sie niemanden von einer Markenregistrierung ernsthaft abhalten. Sie sind zudem kostendeckend.⁷

II. Einschränkung des Kennzeichen- und Beschreibungspools

Wort-, Farb- und die meisten Bildmarken haben im Regelfall nur mittelbare Auswirkungen auf den Produktwettbewerb. Denn diese Marken gewähren für das gekennzeichnete Produkt selbst im Regelfall kein Ausschließlichkeitsrecht, so dass Konkurrenten trotz des Markenschutzes dasselbe Produkt anbieten können. Solange ihnen angemessene Alternativen bleiben, ihr Produkt zu kennzeichnen und zu bewerben, wird der Produktwettbewerb nicht behindert, sondern stimuliert. Sie können sich weiter durch einen günstigeren Preis, besseren Service oder ein beliebteres Image vom Markeninhaber absetzen.

³ Vgl. nur *Cooter/Ulen*, Law & Economics, 5. Aufl. 2008, S. 140; *Posner*, Economic Analysis, 7. Aufl. 2007, S. 46.

⁴ Vgl. *Hacker*, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 22; *Cooter/Ulen* (Fn. 3), S. 140; *Posner* (Fn. 3), S. 46.

⁵ Vgl. etwa *Ströbele*, GRUR 2001, 658, 659. Entgegenstehende öffentliche Interessen iSv. § 8 II Nr. 5-9 MarkenG/Art. 7 lit. f GMV bleiben hier mangels Wettbewerbsbezuges unberücksichtigt.

⁶ Vgl. nur *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524; *H.P. Westermann*, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292.

⁷ Das DPMA erzielte 2012 sogar einen Überschuss von über 60 Mio. €, *DPMA*, Zahlen und Daten 2012, S. 21; das HABM knapp 40 Mio. €, *HABM*, Jahresabschlussbericht 2012, S. 6.

1) *Klassische Wort- und Bildmarken*

Wenn eine Wort- oder Bildmarke keinen Bezug zum gekennzeichneten Produkt hat, wird den Konkurrenten des Markeninhabers lediglich eines von vielen Zeichen entzogen, mit denen sie ihre Produkte kennzeichnen können. Das wird als nur geringe Einschränkung des Wettbewerbs angesehen.⁸

a) *Erhöhung der Transaktionskosten durch hohen Registerbestand*

Diese positive Einschätzung ignoriert aber den hohen und immer weiter steigenden Bestand der angemeldeten Marken. Zur Millenniumswende waren in Deutschland 638.000 Marken registriert, 2012 bereits 784.000.⁹ Hinzu kommen über 1 Mio. Gemeinschaftsmarken sowie etwa 150.000 IR-Marken.¹⁰ Insgesamt müssen in Deutschland also knapp 2 Mio. Marken beachtet werden. Ein so hoher Registerbestand an Marken erhöht die Kosten des Markteintritts sowie anschließende Transaktionskosten für Unternehmen ganz beträchtlich.¹¹ Je großzügiger die Eintragungspraxis ist, desto öfter sind Unternehmen gezwungen, sich vor der Produkteinführung oder bei Werbeaktionen rechtlich beraten zu lassen. Dabei müssen zwar nicht alle Marken beachtet werden, sondern nur diejenigen für ähnliche Produkte sowie bekannte Marken. Weil es aber keine klar handhabbaren Kriterien für die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen gibt,¹² entsteht dennoch ein erheblicher Recherche- und Bewertungsaufwand. Außerdem werden in Deutschland jedes Jahr bis zu 50.000 Marken neu eingetragen und in Alicante doppelt so viele Gemeinschaftsmarken.¹³ Aufgrund der hohen Fluktuation muss die Registerlage dauernd überwacht werden. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen sowie Start-ups sind dazu oft nicht in der Lage und so dem Risiko kostspieliger Rechtsstreitigkeiten sowie von Schadensersatzzahlungen ausgesetzt. Dementsprechend sind viele Markenmeldungen nicht per se ein Grund zum Jubeln, insbesondere wenn unter ihnen viele nur sehr schwach kennzeichnungskräftige Marken sind.

b) *Vorratsmarken*

Außerdem werden viele Marken vorsorglich angemeldet. Solche Vorratsmarken entziehen dem Kennzeichnungspool während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist Zeichen, ohne dass unter ihnen eine Leistung

⁸ Vgl. nur *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 273 f.

⁹ DPMA, Jahresbericht 2006, S. 64; Jahresbericht 2012, S. 28.

¹⁰ Gemeinschaftsmarke: Stand 4/2014. Statistik abrufbar unter oami.europa.eu/ohimportal/de/the-office#. IR-Marken-Statistik abrufbar unter wipo.org.

¹¹ Zu Ersterem *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 281.

¹² Vgl. etwa *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 10. Aufl. 2012, § 9 Rn. 51-122; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 667-803.

¹³ DPMA, Jahresbericht 2012, S. 26; *HABM*, Jahresbericht 2012, S. 11.

am Wettbewerb erbracht wird.¹⁴ An einer Wettbewerbsbeschränkung, mit der kein entsprechender Nutzen korrespondiert, besteht eigentlich kein gesellschaftliches Interesse.¹⁵ Dennoch ist die Benutzungsschonfrist als Entwicklungsbegünstigung ökonomisch sinnvoll, weil sie den Aufbau von Marken erleichtert und so vergebliche Aufwendungen vermeidet.¹⁶ Andernfalls könnten kennzeichnungsbezogene Investitionskosten vor der Markteinführung eines Produktes vergeudet werden, wenn das Kennzeichen nicht mehr benutzt werden darf, nur weil ein Konkurrent sein Produkt unter dem gleichen Kennzeichen früher auf den Markt gebracht hat. Allerdings sollte rechtstatsächlich untersucht werden, ob für diesen Zweck nicht auch eine kürzere Schonfrist ausreicht.

c) Defensiv- und Spekulationsmarken

Defensiv- und Spekulationsmarken dagegen sollen nie benutzt werden. Defensivmarken werden eingetragen, um den Schutzzumfang der Hauptmarke zu stärken und diese vor der Annäherung anderer Zeichen zu schützen. Ein prominentes Beispiel ist Red Bull. Der erste Markenbestandteil „Red“ ist isoliert als Marke eingetragen und wird zudem geschützt durch die Wortmarken *Red Tiger*, *Red Boost*, *Red Puma*, *Red Energy*, *Red Wings*.¹⁷ Auch „Bull“ ist isoliert als Wortmarke eingetragen und hat folgenden Schutzwall von Wortmarken: *Energy-Bull*, *Bad Bull*, *Black Bull*, *Flying Bull*, *Vodka Bull*, *Funky Bull*, *Golden Bull*, *Power Bull*, *Crazy Bull*, *Extreme Bull*, *Bullshit*, *Speedy Bull*, *No Bull*.¹⁸ Eine andere Variante der Defensivmarke sind Markenmeldungen, mit denen verhindert werden soll, dass ein Zeichen überhaupt genutzt wird. So hat etwa der Verein für Heimatkunde des hessischen Städtchens Sprendlingen die örtliche Brunnenfigur als Bildmarke eintragen lassen, um gegen jegliche aus ihrer Sicht unberechtigte Nutzung vorgehen zu können.¹⁹

Spekulationsmarken sollen eine erkennbare Markenstrategie eines anderen, meist prominenten Marktteilnehmers torpedieren und ihn so zu einem Ankauf nötigen. Klassisches Beispiel ist der französische Autohändler, der die französische Abwandlung der E-Klasse von Mercedes, *Classe E*, als Marke anmeldete, um sich das erhebliche Störpotenzial der Marke für viel Geld vom deutschen Autohersteller abkaufen zu lassen.²⁰

¹⁴ §§ 25, 26, 49 I 1 MarkenG. Dazu *Hacker* (Fn. 4), Rn. 262.

¹⁵ *Ströbele*, GRUR 2001, 658, 659; *Bous*, in: Ekey/Klippel/Bender (Hrsg.), Heidelberg Kommentar (HK) zum Markenrecht Bd. 1, 2. Aufl. 2009, § 26 Rn. 1.

¹⁶ *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 281.

¹⁷ Die Wortmarken DE 30168755, 2900740, 30748644, 30169380, 302010002367 und EM 000635326.

¹⁸ Die Wortmarken EM 000782383, 000776955, 000776971, 000777003, 000777037, 000777052, 000777078, 000777086, 000777102, 004771473, 004771499, 000777847, 001140664 und 012442364.

¹⁹ BPatG NJOZ 2009, 304, 305 – Hooschebaa.

²⁰ BGH GRUR 2001, 242, 244 f. – Classe E.

Beide Formen der Markenmeldung widersprechen dem Allgemeininteresse.²¹ Die Anmelder missbrauchen die formale Registerposition, weil sie unter dem Zeichen gerade keine Leistung am Markt erbringen, sondern Dritte daran hindern wollen.²² Dem sollte daher durch eine strenge Prüfung der Bösgläubigkeit (§ 8 II Nr. 10 MarkenG/Art. 52 I lit. b GMV) ein Riegel vorgeschoben werden.²³ Das Markenrecht soll Wettbewerb ermöglichen, nicht behindern.

d) Zeichen ohne Unterscheidungskraft

Nimmt man nur die Verfügbarkeit von Alternativen zum Maßstab, so schränken Allerweltsbegriffe und übliche Logogestaltungen, die keine Unterscheidungskraft haben, die Interessen konkurrierender Unternehmen nur geringfügig ein. Ihnen bleiben ausreichend Alternativen, um ihr Produkt zu kennzeichnen und zu bewerben. Dementsprechend legt der BGH an die konkrete Unterscheidungskraft eines Zeichens einen großzügigen Maßstab an. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft soll ausreichen.²⁴

Allerdings erhöht der Markenschutz von Zeichen mit geringer Unterscheidungskraft die Transaktionskosten ganz erheblich, weil er den Konkurrenten Zeichen entzieht, die sie regelmäßig zur Beschreibung, Bewerbung oder Gestaltung ihrer Produkte nutzen.²⁵ Plastisch ausgedrückt, darf das Markenrecht die Marktteilnehmer nicht ihrer Sprache, ihrer Farben oder ihrer Symbole berauben.²⁶ Außerdem führt eine zu großzügige Anmeldepraxis zu einem *race to the bottom*: Weil Unternehmen befürchten, dass ihnen die Nutzung eines Begriffs oder Zeichens verboten werden könnte, melden sie es vorsorglich als Marke an. Das führt zu einer Flut von Anmeldungen schwach bis gar nicht unterscheidungskräftiger Marken.²⁷ Wenn viele solcher Zeichen als Marke eingetragen sind, müssen Unternehmen regelmäßig intensive präventive Markenrecherchen durchführen. Denn von alltäglichen Gestaltungen und Begriffen geht – anders als von unterscheidungskräftigen Zeichen – kein warnender Hinweis aus, das Markenregister zu überprüfen. Zudem müssen auch

²¹ Zu Defensivmarken *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 3 Rn. 37; *Eichelberger*, WRP 2009, 1490, 1492. Vgl. zur strengen Schweizer Praxis BGE 127 III 160, 165 – *SecuriCall*. Zur Spekulationsmarke *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 8 Rn. 688 mwN.

²² Das reicht nach dem EuGH aus, um die Bösgläubigkeit zu bejahen, GRUR 2009, 763 Tz. 44 – *Lindt & Sprüngli*. Im Übrigen können bekannte Marken heute ausreichend über § 14 II Nr. 3 MarkenG/Art. 9 I lit. c GMV vor unlauterer Annäherung geschützt werden.

²³ Zur Defensivmarke BGH GRUR 2011, 1142 Tz. 26 – *Proti*; BPatG NJOZ 2009, 304, 305 – *Hooschebaa*; *Eichelberger*, WRP 2009, 1490, 1492; großzügiger *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 8 Rn. 303. Zur Spekulationsmarke.

²⁴ Vgl. nur BGH GRUR 2012, 1044 Tz. 9 mwN – *Neuschwanstein*.

²⁵ Vgl. *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 288.

²⁶ Vgl. *HABM* GRUR Int 1999, 543 Tz. 30 – *Hellgrün*; *Hacker*, GRUR 2001, 630, 635.

²⁷ *Ströbele*, GRUR 2001, 658, 661; *Hacker*, GRUR 2001, 630, 631.

alltägliche Zeichen während der Nutzungsschonfrist nicht benutzt werden, was das Problem noch verschärft.

Dieses Problem kann auch ein geringer Schutzzumfang im Verletzungsverfahren nicht lösen.²⁸ Erstens sind identische Zeichen in jedem Fall von der Sperrwirkung erfasst. Zweitens ist in der Praxis eine verlässliche Aussage nahezu unmöglich, wie weit Gerichte im Einzelfall den Schutzbereich eines solchen Zeichens ziehen. Drittens hat nicht jedes Unternehmen die Ressourcen oder die Energie, um sich sein Recht durch die Instanzen zu erklagen.

Daher sollte bereits im Eintragungsverfahren an die Unterscheidungskraft ein strengerer Maßstab angelegt werden.²⁹ Ohnehin können Zeichen ohne oder mit nur minimaler Unterscheidungskraft die Funktion einer Marke kaum erfüllen, so dass ein hoher Zeichenbestand an ihnen kein erstrebenswertes Ziel ist (vgl. oben 1).³⁰ Nur wenn es ein Unternehmen durch langjährige Praxis bzw. erhebliche Werbeinvestitionen schafft, einem solchen Zeichen Unterscheidungskraft zu geben, ist der Schutz als Marke gerechtfertigt (§ 8 III MarkenG/Art. 7 III GMV).

e) Beschreibende Zeichen

Glatt beschreibenden Zeichen fehlt im Regelfall bereits Unterscheidungskraft.³¹ Schon deswegen besteht kein Allgemeininteresse an einem Markenschutz. Maßgeblich ist aber dessen Wirkung auf den Produktwettbewerb: Wenn Konkurrenten des Markeninhabers rechtlich daran gehindert werden, das Produkt so zu beschreiben, wie es das Publikum erwartet, wird ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich eingeschränkt.³² Wegen der Unsicherheiten eines Verletzungsverfahrens und der auslegungsbedürftigen Voraussetzungen der Schranke des § 23 MarkenG darf dieses Problem nicht erst im Verletzungsverfahren gelöst werden.³³

2) Farbmarken

Farbmarken haben einen ähnlichen Einfluss auf den Wettbewerb wie beschreibende Zeichen.³⁴ Weil es nur eine beschränkte Anzahl unterscheidungskräftiger Farben und Farbkombinationen gibt, würden Konkurrenten nach den ersten Markenmeldungen kaum noch Möglichkei-

²⁸ Vgl. dazu auch *Ströbele*, GRUR 2001, 658, 660 f.

²⁹ Vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Tz. 77 – 1000; GRUR 2010, 1096 Tz. 45 – Borco. Kritisch zur deutschen Eintragungspraxis: *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 8 Rn. 121; *Hacker*, GRUR 2001, 630, 631 ff.; *Sosnitza* (Fn. 2) § 3 Rn. 12, § 5 Rn. 4 aE.

³⁰ *Hacker*, GRUR 2001, 630, 632.

³¹ EuGH GRUR 2013, 519 Tz. 46 – Umsäumter Winkel; BGH GRUR 2009, 952 Tz. 10 – DeutschlandCard; *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 8 Rn. 130, 200 mwN.

³² Vgl. nur *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 8 Rn. 198; *Hacker* (Fn. 4), Rn. 124, 537 mwN.

³³ *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 8 Rn. 201; *HK-Fuchs-Wissemann* (Fn. 15), § 8 Rn. 41.

³⁴ Vgl. *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 290.

ten bleiben, für ihre Werbung Farben zu verwenden.³⁵ Dementsprechend ist es sinnvoll, Farbmarkenschutz erst dann zu gewähren, wenn eine Farbe durch Benutzung starke Unterscheidungskraft erworben hat. Weil der Richtliniengeber dieses Problem übersehen hat, musste sich der EuGH mit einem empirisch anmutenden Maßstab begnügen, dass der Verkehr in Farben üblicherweise keinen Herkunftshinweis sehe.³⁶ Diese Annahme ist in vielen Fällen Fiktion und kann sich in einzelnen Branchen zudem ändern. Daher sollten die Anmeldung von Farbmarken normativ begrenzt und Farben erst nach Verkehrsdurchsetzung als Marke geschützt werden.³⁷

Noch weitaus stärker in den Wettbewerb greifen Farbmarken ein, wenn sich der Markenschutz auf die Produktgestaltung erstreckt. Wenn Ferrari als einziger Hersteller rote Sportwagen und Mercedes silberne verkaufen dürften, würden die anderen Sportwagenhersteller in ihrer Wettbewerbsfreiheit empfindlich eingeschränkt. Hier muss auch beim Schutzzumfang der Rechtsgedanke des § 3 II Nr. 1, 3 MarkenG herangezogen werden, um die Reichweite des Markenschutzes normativ zu begrenzen.

III. Einschränkung des Produktwettbewerbs

Marken beschränken sich nicht mehr darauf, allein die Produktzuordnung sicherzustellen. Besonders deutlich wird dies bei Formmarken (unten 2). Aber auch Bildmarken werden zunehmend dekorativ genutzt, etwa auf Kleidungsstücken (unten 1). Solche Marken greifen in den Produktwettbewerb ein und müssen deutlich differenzierter betrachtet werden als die klassischen Markenformen und -nutzungen.

1) Dekorative Bildmarken

Dekorative Bildmarken haben eine ambivalente Wirkung auf den Wettbewerb. Auf der einen Seite eignen sich ausdrucksstarke, künstlerische Markenlogos besonders gut als Unterscheidungszeichen. Sie kategorisch vom Zeichenschutz auszuschließen, wäre keine sinnvolle Lösung.³⁸ Auf der anderen Seite können solche Bildmarken dazu missbraucht werden, bekannte Symbole und Kunstwerke auf Dauer zu monopolisieren. Beispiele aus der Gerichtspraxis sind berühmte Gemälde wie die Mona Lisa³⁹, Fotos von Prominenten⁴⁰ oder bekannte Symbole wie das Ampel-

³⁵ EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 55 – Libertel; GRUR 2004, 858 Tz. 41 – Heidelberger Bauchemie; *Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb*, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Rn. 1.30.

³⁶ EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 – Libertel; GRUR 2004, 858 Tz. 41 – Heidelberger Bauchemie.

³⁷ Vorsichtiger *MPI* (Fn. 35), Rn 2.28 f., das lediglich eine Klarstellung in den Erwägungsgründen fordert, den Gerichten und Markenämtern aber Flexibilität lassen möchte.

³⁸ BGH GRUR 2012, 618 Tz. 15 – Medusa; *Seifert*, WRP 2000, 1014, 1018.

³⁹ BPatG GRUR 1998, 1021 – Mona Lisa. Weitere Beispiele bei *Schack*, FS Rehbin-der 2002, 345, 346; *W. Nordemann*, WRP 1997, 389.

männchen, das Smiley-Zeichen oder das ehemalige DDR-Staatswappen.⁴¹ Aber auch bei Eigenschöpfungen wird mit Bildmarken versucht, die zeitliche Begrenzung des Design- bzw. Urheberschutzes zu umgehen. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung ist die pfiffige Abbildung der Sylt-Kuh, die im Wesentlichen nicht als Unterscheidungszeichen eines Produkts eingesetzt wird, sondern als Aufkleber und Schlüsselanhänger selbst das Produkt ist.⁴²

Daran sind mehrere Aspekte problematisch: Wenn der dekorative Gebrauch dieser Immaterialgüter über das Markenrecht verboten werden kann, greift es unmittelbar in den Produktwettbewerb ein. Dadurch wird nicht mehr allein die Unterscheidungskraft des Zeichens geschützt, sondern dessen natürlicher Attraktionswert auf Dauer monopolisiert. Niemand kauft einen Mona-Lisa Druck, ein Ampelmännchen-T-Shirt oder einen Sylt-Kuh-Aufkleber, gerade weil es von einem bestimmten Unternehmen kommt, sondern weil das Motiv gefällt.⁴³ Solch eine dauerhafte Monopolisierung des *natürlichen* Attraktionswerts eines Zeichens widerspricht den Wertungen der Immaterialgüterrechte.⁴⁴ Letztere verknappen für eine gewisse Zeit dessen Angebot, um Künstler zu belohnen und Investitionen zu amortisieren. Anschließend fordern sie dessen ungehinderte Verbreitung.⁴⁵ Ein solcher Eingriff in den Produktwettbewerb ist aus der Sicht des Markenrechts eine Irregularität, weil es Wettbewerb ermöglichen, nicht aber behindern soll. Diesen Rechtsgedanken hat der Gesetzgeber in dem Schutzausschlussgrund des § 3 II Nr. 1, 3 MarkenG/Art. 7 I lit. e iii GMV zum Ausdruck gebracht. Der Wortlaut der Vorschrift bezieht sich zwar nur auf Formmarken, Sinn und Zweck passen aber genauso auf dekorative Bildmarken: Niemand darf den natürlichen Attraktionswert eines Zeichens über das Markenrecht dauerhaft monopolisieren.⁴⁶

Um unterscheidungskräftige Bildmarken zuzulassen, gleichzeitig aber unnötige Einschränkungen der Gemeinfreiheit zu vermeiden, stellen Markengesetz und GMV verschiedene Instrumente zur Verfügung.

⁴⁰ BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II.

⁴¹ EuG Slg. 2009, II-3538 – Smiley Company; BGH GRUR 2010, 838 – DDR-Logo; BPatG GRUR 2013, 379 – Gehendes Ampelmännchen.

⁴² Der BGH hat dennoch die rechtserhaltende Nutzung bejaht, GRUR 2002, 1072 – SYLT-Kuh.

⁴³ Vgl. *Haarhoff*, (Re-)Monopolisierung erloschener Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte durch das Markenrecht?, 2006, S. 44; *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1090.

⁴⁴ Dazu ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes?, 2010, S. 59-66.

⁴⁵ Zu den ökonomischen, aber auch den kulturellen Vorteilen der Nachahmungsfreiheit, *Raue* (Fn. 44), S. 25-30; *Peukert*, Die Gemeinfreiheit, 2012, S. 55-64; *Stang*, Das urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist, 2011, S. 66-73.

⁴⁶ *Schack*, FS Rehbinder, 345, 348 f. Zur Anwendbarkeit von § 3 II MarkenG auf dekorative Bildmarken BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 11 – Marlene-Dietrich-Bildnis I.

a) Fehlende Unterscheidungsseignung

Im Eintragungsverfahren kann bekannten Kunstwerken die Eintragung verweigert werden, wenn der Verkehr in ihnen nur das Werk als solches und keinen Herkunftshinweis sieht.⁴⁷ Das hilft aber nicht in allen Fällen. Bei nicht so bekannten Werken greift dieses Eintragungshindernis bereits nicht mehr. Zudem kann es durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 III MarkenG/Art. 7 III GMV), so dass sich ein Unternehmen mit ausreichendem Aufwand doch ein dauerhaftes Ausschließlichkeitsrecht sichern kann.

Außerdem darf nach dem BGH eine Markeneintragung nicht verweigert werden, wenn es für ein dekoratives Zeichen praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es als Unterscheidungszeichen einzusetzen.⁴⁸ Denn Kunstwerke können nicht nur als Kunstdruck, Postkarte oder auf einem T-Shirt verkauft, sondern auch als kleiner Aufnäher oder als Shop-Logo verwendet werden. Daran ist wenig auszusetzen: In den letzten beiden Fällen werden sie als klassisches Kennzeichnungsmittel verwendet, was den Wettbewerb kaum einschränkt. Wegen des erheblichen Abschreckungseffekts einer dekorativen Marke (dazu sogleich b) sollte hier aber der engere Maßstab der Gemeinschaftsmarke übernommen werden. Nach dem EuGH muss ein Zeichen in seiner wahrscheinlichsten Nutzungsform unterscheidungskräftig sein.⁴⁹

b) Freistellen dekorativer Markennutzung

Die anmelderfreundliche Formel des BGH verlagert den Nutzungskonflikt weitgehend in das Verletzungsverfahren. Hier kann eine dekorative Nutzung allein über das Kriterium der markenmäßigen Nutzung freigestellt werden. Das ist systematisch der richtige Ort: Weil das Markenrecht nur die Produktzuordnung *mittels* eines Zeichens, nicht aber dessen natürlichen Attraktionswert schützen möchte, beeinträchtigt eine dekorative Nutzung keine Markenfunktion.⁵⁰ Wenn eine Bildmarke rein dekorativ genutzt wird, muss der Markenschutz aus normativen Gründen eingeschränkt werden (§ 3 II Nr. 3, § 8 II Nr. 1 MarkenG/Art. 7 I lit. b, e iii GMV).⁵¹ Ein Kunstdruck der Mona Lisa oder deren großflächige Abbildung auf einem T-Shirt wird wegen des Kunstwerks gekauft. Dasselbe

⁴⁷ Ihnen fehlt die Unterscheidungsseignung (§ 8 II Nr. 1 MarkenG), BPatG GRUR 1998, 1021, 1022 – Mona Lisa; *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1091.

⁴⁸ BGH GRUR 2010, 825 Tz. 21 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2012, 1044 Tz. 20 – Neuschwanstein. Damit hat das BPatG die Eintragung des Ampelmännchens für u.a. Postkarten gerechtfertigt, GRUR 2013, 379, 381. Kritisch *Klein*, GRUR 2013, 456 ff.

⁴⁹ EuGH GRUR 2013, 519 Tz. 53-55 – Umsäumter Winkel; *Hacker* (Fn. 4), Rn. 144.

⁵⁰ *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1091; *Stang* (Fn. 45), S. 379 f.; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 348 f. Etwas anderes kann in Fällen der schädigenden Markennutzung gelten, die aber ein Sonderproblem des erweiterten Markenschutzes nach § 14 II Nr. 3 MarkenG ist.

⁵¹ *Schack*, FS Rehbinder, 345, 349.

gilt für die Sylt-Kuh oder das DDR-Symbol als Schlüsselanhänger oder Autoaufkleber. Hier geht es nicht um den Herkunftshinweis, sondern um die Monopolisierung eines zugkräftigen immateriellen Werks.

Allerdings kann ein großflächiges Logo auch und gerade in seiner Eigenschaft als Unterscheidungszeichen den Absatz des Produkts fördern, wenn es über die natürliche Attraktivität hinaus ein bestimmtes Image transportiert. Eine solche *erworbene* Attraktivität fällt in den genuinen Schutzbereich des Markenrechts. Nach der Rechtsprechung kommt es daher darauf an, ob der Verkehr das Motiv nur als dekoratives Element oder zumindest auch als Herkunftshinweis auffasst.⁵² Das hängt nach dem BGH maßgeblich von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Marke ab.⁵³

Grundsätzlich sieht der Verkehr in einer dekorativen Verwendung eines Zeichens keinen Herkunftshinweis.⁵⁴ Damit ein dekoratives Zeichen Unterscheidungskraft *als Marke* erwerben kann, muss es zunächst in erheblichem Umfang als klassisches Herkunftszeichen, also in nicht-dekorativer Weise verwendet werden. Bei der Beurteilung dieser Frage müssen auch die Wertungen der § 3 II Nr. 3, § 8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I lit. b, e iii GMV berücksichtigt werden. Nur weil ein Unternehmen als einziges ein Logo oder Design vertreibt, sieht der Verkehr darin keinen Herkunftshinweis (und darf darin auch keinen sehen). Allein auf diese Weise lässt sich verhindern, dass ein Unternehmen ein bekanntes oder attraktives Zeichen als Marke anmeldet und Markenschutz gegen eine dekorative Drittnutzung erhalten kann, obwohl es selbst das Zeichen bisher überhaupt nicht als Marke oder fast ausschließlich dekorativ benutzt hat. In diesem Fall hat es nichts in dessen Eignung als *Unterscheidungszeichen* investiert und daher keinen Markenschutz verdient.

Daher hat der BGH zu Recht angenommen, dass die Käufer von Bodenfliesen in einer klassischen Abbildung der Medusa lediglich ein schönes Produkt und nicht eine nahezu unbekannte Marke des Versace-Konzerns sehen.⁵⁵ Auch das ehemalige DDR-Staatswappen im Brustbereich eines T-Shirts sieht der Verkehr als das an, was es ist: ein Nostalgie-Shirt.⁵⁶ Er hat keine Veranlassung, darin einen Hinweis auf das Unternehmen zu sehen, das mit der Markenregistrierung eines bekannten Zeichens auf unverdiente windfall-profits hoffte, ohne es jemals als Unterscheidungszeichen benutzt zu haben. Das ist anders, wenn die berühmten Adidas-Streifen großflächig auf einem T-Shirt oder das Starbucks-Logo auf einer Kaffeetasse abgebildet sind. Weil dem Verkehr beide Symbole bereits

⁵² BGH GRUR 2012, 618 Tz. 24 – Medusa.

⁵³ BGH GRUR 2012, 618 Tz. 24 – Medusa.

⁵⁴ *Büscher*, in *Büscher/Dittmer/Schiwy* (Hrsg.), *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht*, 2. Aufl. 2011, § 14 MarkenG Rn. 133.

⁵⁵ BGH GRUR 2012, 618 Tz. 24 – Medusa.

⁵⁶ BGH GRUR 2010, 838 Tz. 20 – DDR-Wappen. Überholt daher OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 224 f. – Trabbi.

vorher als Herkunftshinweise bekannt waren, erkennt er auch bei ihrer dekorativen Verwendung eine Marke.⁵⁷

c) Minderung des Abschreckungseffekts durch Disclaimer

Eine solche Differenzierung scheint das Problem optimal zu lösen. Sie ermöglicht unterscheidungskräftige Bildmarken, ohne Kunstwerke, Fotos Prominenter oder anderweitig bekannte Logos dauerhaft für ein einzelnes Unternehmen zu monopolisieren. Ein erheblicher Nachteil ist aber das Drohpotenzial, das mit der Eintragung dekorativer Zeichen erzeugt wird. Kein Anwalt kann mit Sicherheit prognostizieren, wie die angerufenen Gerichte im Verletzungsverfahren die Verkehrsanschauung und damit die markenmäßige Benutzung beurteilen werden.⁵⁸ Verteidigt der Markeninhaber den dekorativen Gebrauch seiner Marke unrechtmäßig, aber aggressiv genug, verzichten viele Konkurrenten lieber darauf, ihr Recht auf Gemeinfreiheit gerichtlich durchzusetzen.

Dieser unnötigen Einschränkung der Wettbewerbsfreiheit könnte ein entsprechender Disclaimer im Markenregister entgegenwirken. Bildmarken, bei denen ein solches Missbrauchspotenzial bereits bei der Anmeldung naheliegt, dürfen nur eingetragen werden, wenn der Anmelder einen Schutzausschluss für die dekorative Verwendung erklärt. Schafft es der Markeninhaber, dem Logo eine solch hohe Unterscheidungskraft zu geben, dass es auch bei einer rein dekorativen Verwendung in erster Linie als Herkunftshinweis verstanden wird, kann ein entsprechender Schutzausschluss im Nachhinein gelöscht werden (§ 8 III MarkenG entsprechend).

Andere Rechtsordnungen, etwa die USA, kennen einen solchen Disclaimer.⁵⁹ Für die Gemeinschaftsmarke können schutzunfähige Bestandteile bereits ins Register eingetragen werden, Art. 37 II GMV. Eine Erweiterung auf schutzunfähige Verwendungen ist in dem Schutzzweck angelegt. In Deutschland dagegen wird das Schweigen des MarkenG als Ablehnung des Gesetzgebers interpretiert.⁶⁰ Eine solche Auslegung ist nicht zwingend. Trotzdem sollte eine entsprechende Möglichkeit im MarkenG ausdrücklich vorgesehen werden.⁶¹

⁵⁷ Vgl. BGH GRUR 2010, 838 Tz. 20 – DDR-Wappen; GRUR 2001, 158, 160 – Drei-Streifen-Kennzeichnung. Vgl. auch *Stang* (Fn. 45), S. 378 f.

⁵⁸ Vgl. etwa OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 22, 23 f. – CCCP, auf der einen mit OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 224 f. – Trabbi, auf der anderen Seite.

⁵⁹ 15 USC §1056. Weitere Nachweise bei *Fezer* (Fn. 21), § 39 Rn. 6; *MPI* (Fn. 35), Rn. 2.40.

⁶⁰ *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 8 Rn. 278 mwN.

⁶¹ Ebenso *Fezer* (Fn. 21), § 39 Rn. 6

2) *Dekorative Nutzung von Slogans und erweiterter Wortmarkenschutz durch begriffliche Verwechslungsgefahr*

Ein ähnlicher Eingriff in den Produktwettbewerb kann auch von einigen Wortmarken ausgehen. Das Markenrecht wird bisweilen missbraucht, um den Attraktionswert witziger Sprüche und Begriffe zu monopolisieren. Insbesondere Hersteller von Bekleidung, mit denen ein lustiges Statement abgegeben (*Zicke; Held der Arbeit; Nicht quatschen, machen*) oder eine regionale Verbundenheit ausgedrückt werden soll (*Ich bin ne Kölsche Jung*), versuchen über das Markenrecht, Schutz vor Konkurrenz zu erhalten.⁶² Hier gilt das oben Ausgeführte sinngemäß: Der natürliche Attraktionswert solcher Sprüche darf über das Markenrecht nicht für eine Person monopolisiert werden. Solange solche Slogans nicht die Bekanntheit von *Audis Vorsprung durch Technik* erreicht haben, erkennt der angesprochene Verkehr in einem entsprechenden T-Shirt-Aufdruck keine Marke, sondern ein Statement bzw. eine Verzierung. Es fehlt dann an der markenmäßigen Benutzung.⁶³ Wird der Slogan während der Benutzungsschonfrist nicht auch als klassisches Kennzeichnungsmittel verwandt, muss die Marke gelöscht werden.

Daneben droht der erweiterte Schutz bekannter Wortmarken in den Produktwettbewerb einzugreifen. Haribo beansprucht für seine Wortmarke *Goldbären* nicht nur Schutz gegen ähnliche *Produktbezeichnungen*, sondern für Süßigkeiten in *Bärenform*.⁶⁴ Eine begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortmarke und einer Produktform sei immer dann gegeben, wenn die Marke für Verbraucher eine naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Betitelung des Produkts sei.⁶⁵ Ein solcher Markenschutz ginge aber zu weit: Wenn es für das Produkt selbst keinen Immaterialgüterschutz gibt, muss es jeder verkaufen dürfen. Tempo darf Dritten nicht verbieten, Papier-Taschentücher zu verkaufen, auch wenn es für viele naheliegt, diese als *Tempo* zu bezeichnen. Und Sony durfte aus seiner genialen Wortschöpfung und Marke *Walkman* nicht das Produktsegment der tragbaren Kassettenspieler für sich beanspruchen, obwohl Verbraucher sich nie an die sperrigen Begriffe der Konkurrenz gewöhnen konnten. Konkurrenten Bezeichnungen für ihre Produkte zu entziehen, ist gerechtfertigt, weil Marken im Gegenzug Produktzuordnungen ermöglichen. Dieser Zuordnungsschutz wird aber dann zu teuer erkaufte, wenn er Produkte dauerhaft dem Wettbewerb

⁶² OLG Hamburg BeckRS 2009, 18502 – Zicke; KG MD 2011, 801 – Held der Arbeit; LG Düsseldorf NJOZ 2013, 361 – Nicht quatschen, machen; LG Köln NJOZ 2008, 1981 – Kölsche Jung.

⁶³ KG MD 2011, 801 – Held der Arbeit; LG Köln NJOZ 2008, 1981 – Kölsche Jung; aA OLG Hamburg BeckRS 2009, 18502 – Zicke. Dementsprechend kann auch keine Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG entstehen, LG Düsseldorf NJOZ 2013, 361 – Nicht quatschen, machen.

⁶⁴ OLG Köln MarkenR 2014, 215 – Goldbären.

⁶⁵ Vgl. die entsprechende Argumentation des LG Köln GRUR-RR 2013, 102, 103 – Goldbären.

entzieht. Hier muss der erweiterte Schutz der Kennzeichnungskraft von Wortmarken hinter Allgemeininteressen zurücktreten. Außerdem darf er nicht die Wertungen des Formmarkenschutzes unterlaufen (dazu sogleich 3).

3) Formmarken

Als dreidimensionale Zeichen 1995 als reguläre Registermarken eingeführt wurden, ist dies allgemein begrüßt worden. Es war nicht einzusehen, weshalb ein unterscheidungskräftiges Zeichen nur deswegen von der Registrierung als Marke ausgeschlossen werden sollte, weil es dreidimensional ist. Aus Sicht des Wettbewerbs unproblematisch sind insbesondere *produktunabhängige* Marken wie das Michelin-Männchen. Sie schränken lediglich den Kennzeichenpool ein, so dass aus ökonomischer Sicht kein wesentlicher Unterschied zu den klassischen Wortmarken besteht.

Produktabhängige Marken haben gegenüber den klassischen Marken sogar funktionelle Vorteile: Die äußere Gestaltung ist eine besonders effektive Form der Markierung, weil visuelle Marken für die meisten Menschen besonders einprägsam sind und anders als die klassischen Zeichen auch aus größerer Entfernung wahrgenommen werden können. Doch aus der bloßen Beschreibung des Phänomens folgt nicht, dass dessen Schutz auch sinnvoll ist. Weil produktabhängige Formmarken den Wettbewerb um ein konkretes Produkt ganz erheblich behindern können, stellen sie zunächst einen Fremdkörper in der markenrechtlichen Dogmatik dar.⁶⁶ Darüber ermöglichen sie lediglich einen ergänzenden Kennzeichenschutz, der die klassischen Marken lediglich unterstützt. Ganz ohne eine klassische Marke kann kaum ein Produkt erfolgreich verkauft werden.⁶⁷

a) Grundformen

Der Wettbewerb in einem Produktsektor könnte empfindlich eingeschränkt werden, wenn sich ein Unternehmen Grundformen als Marke schützen lassen könnte.⁶⁸ Das hat der Gesetzgeber in § 3 II Nr. 1 MarkenG/ Art. 7 I lit. e i GMV ausgeschlossen. Die Norm hat geringe Bedeutung. Doch auch für sie gibt es praktische Beispiele: Die Möbelkette XXXL Lutz installiert vor ihren Filialen einen überdimensionalen roten Stuhl und stellt ihn in der Werbung als Erkennungszeichen heraus. Hierbei handelt es sich um den Prototyp eines einfachen Stuhls, woran auch die rote Farbe nichts ändert. Daher darf das Möbelhaus andere nicht daran

⁶⁶ MPI (Fn. 35), Rn. 2.26; Knaak/Kur/v. Mühlendahl, GRUR Int 2012, 197, 199; Kur, FS DPA 1994, 175, 178 f.

⁶⁷ Vgl. Seibt, Die dreidimensionale Marke unter besonderer Berücksichtigung der Abgrenzung zu den Produktschutzrechten, 2002, S. 31.

⁶⁸ Vgl. nur Landes/Posner, J L & Econ 30 (1987), 265, 297, die als anschauliches Beispiel Autoreifen anführen.

hindern, ebenfalls solche roten Stühle anzubieten. Das Verbot, einen überdimensionierten Stuhl als Erkennungszeichen vor Filialen und in der Werbung zu nutzen, schränkt die Konkurrenten dagegen nur in ihrem Kennzeichnungsinteresse ein. Beschränkt auf diese Werbeform sollte daher Markenschutz möglich sein. Trotzdem hätte die Eintragung einer entsprechenden Formmarke für Möbel einen erheblichen Abschreckungseffekt, der allerdings durch eine ins Markenregister eingetragene Beschränkung auf diese Werbeform neutralisiert werden könnte. Auch hier sollte ein entsprechender Disclaimer ins Markenregister eintragen werden können.

b) Zeichen mit technischer Funktion

Die Gesellschaft hat ein erhebliches Interesse daran, dass sich der technische Fortschritt optimal verbreitet.⁶⁹ Als Anreiz und Belohnung dafür, dass ein Erfinder den Stand der Technik erweitert und ihn der Öffentlichkeit mitteilt, schränken Patente und Gebrauchsmuster die freie Verfügbarkeit für einen relativ kurzen Zeitraum ein. Ist der Schutz abgelaufen oder nie erlangt worden, so darf jeder die verfügbare Technik nutzen. Ein potenziell ewiger Markenschutz würde dieses Allgemeininteresse empfindlich stören.

Der Überschneidungsbereich von Technik und Marken ist von vornherein begrenzt. Als Marke können nur sinnlich wahrnehmbare Zeichen geschützt werden.⁷⁰ Manifestiert sich eine technische Idee nicht in einer bestimmten Form, die bei der typischen Präsentation bzw. beim Gebrauch eines Produkts wahrgenommen wird, ist diese schon deshalb nicht eintragungsfähig. Daher fehlt auch Gestaltungsprinzipien oder Produkteigenschaften als solchen bereits die abstrakte Markenfähigkeit. Das musste etwa der Staubsaugerhersteller Dyson erfahren, als ihm der EuGH mit Recht verweigerte, durchsichtige Auffangbehälter in jeglicher Form als Marke eintragen zu lassen.⁷¹

Für die übrigen Fälle sollen § 3 II Nr. 2 MarkenG/Art. 7 I lit. e ii GMV sicherstellen, dass der technische Fortschritt frei verfügbar bleibt und nicht zu Gunsten eines einzelnen Unternehmens dauerhaft monopolisiert wird.⁷² Demnach ist jedes Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es im Wesentlichen aus Merkmalen besteht, die eine technische Wirkung bei den Produkten haben, für die es angemeldet wird.⁷³ Über den Wortlaut der Norm hinaus sollte der Schutzausschluss auf Gestaltungen ausgedehnt werden, die zwingende Folge eines zweckmäßigen

⁶⁹ Vgl. nur EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 78 ff. – Philips; *Peukert* (Fn. 45), S. 112.

⁷⁰ Vgl. nur BGH GRUR 2007, 148 Tz. 12 f. – Tastmarke; *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 3 Rn. 7.

⁷¹ EuGH GRUR 2007, 231 Tz. 37 ff. – Dyson.

⁷² EuGH GRUR 2010, 1008 Tz. 43 – Lego; GRUR 2002, 804 Rn. 78 – Philips.

⁷³ Vgl. nur EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 – Philips.

oder üblichen Herstellungsverfahrens sind.⁷⁴ So können etwa charakteristische Rillen und Streifen auf der Oberfläche eines Käses entstehen, wenn sie in eine bestimmte Standard-Form gepresst werden, und dessen rötliche Färbung kann notwendige Folge eines bestimmten Reifungsprozesses sein.⁷⁵ Andernfalls könnten solche Herstellungsverfahren mittelbar für einen Hersteller auf Dauer monopolisiert werden.

Unerheblich ist, ob den Wettbewerbern alternative Gestaltungen mit vergleichbarer technischer Wirkung zur Verfügung stehen.⁷⁶ Philips durfte den Patentschutz seines dreiköpfigen Scherkopfs daher nicht über das Markenrecht verlängern, auch wenn das Unternehmen viel Mühe darauf verwendet hatte, im Prozess darzulegen, dass andere Scherköpfe ebenso gut rasieren. Der EuGH sieht in einer solch rigorosen Auslegung zu Recht den einzig gangbaren Weg, eine dauerhafte Monopolisierung technischer Lösungen zu verhindern.⁷⁷ Auch wenn technische Lösungen unter Fachleuten als gleichwertig angesehen werden, entwickeln Verbraucher aus den unterschiedlichsten Gründen Präferenzen für eine Lösung. Wer sich etwa an den dreiköpfigen Scherkopf seines Rasierers gewöhnt hat, will oft keine Experimente mit neuen Scherkopfformen eingehen. Dann soll er nach Ablauf eines etwaigen Patentschutzes einen solchen Rasierer bei jedem Hersteller kaufen können, so dass sich die Auswahl an Designvarianten, die Verfügbarkeit und der Preis verbessern.⁷⁸ Ein dauerhafter Markenschutz würde die übrigen Anbieter von diesem Kundenkreis ausschließen. Der Ausschluss fördert also den Produktwettbewerb,

Ein weiterer Vorteil dieser strikten Lösung ist, dass sie den Schutzbereich des Markenrechts zu den technischen Sonderschutzrechten klar abgrenzt.⁷⁹ Ist oder war das angemeldete Zeichen Gegenstand einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, so ist dies ein praktisch nicht widerlegbares Indiz für dessen technische Wirkung.⁸⁰

c) Zeichen mit ästhetischem Gehalt

Der Markenschutz ästhetischer Zeichen wird verbreitet als geringer Eingriff in den Wettbewerb angesehen. Den Konkurrenten stünden genü-

⁷⁴ Raue (Fn. 44), S. 96 f.; Haarhoff (Fn. 43), S. 86. Vgl. auch Hoge Raad GRUR Int 1986, 126, 128 – Wokkels.

⁷⁵ Vgl. BGH GRUR 2008, 1000 Tz. 10, 18 – Käse in Blütenform II.

⁷⁶ Vgl. nur EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 f. – Philips; GRUR 2010, 1008 Tz. 78 – Lego.

⁷⁷ EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 82 – Philips.

⁷⁸ Ausführlich zu den positiven Wirkungen der Nachahmungsfreiheit, Raue (Fn. 44), S. 26 ff.; Peukert (Fn. 45), S. 55 ff.

⁷⁹ Vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 – Philips; BPatG GRUR 2007, 786, 787 – Lego-Baustein; Raue (Fn. 44), S. 83 mwN; Peukert (Fn. 45), S. 112.

⁸⁰ Vgl. EuG GRUR Int 2009, 508 Tz. 86 – Lego-Stein; BPatG GRUR 2007, 786, 787 – Lego-Baustein; HK-Fuchs-Wissemann (Fn. 15), § 3 Rn. 12 aE; Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl. 2014, Art. 7 Rn. 217 mwN.

gend Alternativen zur Verfügung, um ihr Produkt zu gestalten. Wenn aber die Produktgestaltung ein erhebliches Kaufkriterium für ein Produkt ist, verliert das Markenrecht seine wettbewerbliche Unschuld. Wenn ein Teil der Käufer nur das Design A kaufen möchte, dieses aber dauerhaft für den Markeninhaber monopolisiert wird, verwehrt das Markenrecht den Konkurrenten, um dieselbe Nachfrage zu konkurrieren. Es beschränkt sich dann nicht mehr neutral darauf, die Produktzuordnung zu ermöglichen oder kontinuierliche Werbeinvestitionen zu schützen. Es greift unmittelbar in den Produktwettbewerb ein.

aa) *Branchenabhängige Eingriffsintensität*

Allerdings variiert die Eingriffsintensität je nach Branche und Attraktivität des geschützten Designs. Es gibt Branchen, in denen das Produktdesign kein wesentliches Verkaufselement ist. Hier beschränkt sich die Funktion der Produktgestaltung darauf, die Produkte des einen Herstellers von denen eines anderen optisch abzugrenzen. Waschmaschinen-Tabs kaufen Kunden in erster Linie wegen ihrer Eigenschaften oder der Herkunft von einem bestimmten Hersteller; das Design der Tabs ist dagegen sekundär, solange mit ihm keine technischen Funktionen verbunden sind. Auch bei einem Stück Schokolade ist es den meisten Kunden gleichgültig, ob es rechteckig, quadratisch oder in Zackenform verkauft wird. Hier ist die Wettbewerbsbeschränkung mit dem Eingriff in den Kennzeichnungspool vergleichbar, so dass bei entsprechender Unterscheidungskraft nichts gegen einen Markenschutz spricht. Um aber den verfügbaren Formenschatz nicht durch massenhafte Vorratsanmeldungen zu stark einzuschränken,⁸¹ sollten Formen erst dann als Marke eingetragen werden können, wenn sie sich tatsächlich als Herkunftshinweis etabliert haben. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist dies faktisch schon so, weil Durchschnittsverbraucher nicht daran gewöhnt seien, aus der Form einer Ware auf die Herkunft dieser Waren zu schließen.⁸² Deswegen faktischer Maßstab sollte durch einen klaren gesetzlichen Ausschlussbestand ersetzt werden. Zum einen verschleiert er den Grund für die zurückhaltende Eintragungspraxis. Daher führt der faktische Ansatz zu einer inkonsistenten Rechtsanwendung.⁸³ Zum anderen würde ein gesetzliches Eintragungshindernis das Markenrecht klarer vom Designschutzrecht abgrenzen.⁸⁴

Allerdings kann die Warenform auch in Branchen mit schwacher Designausprägung ein erhebliches Kaufargument sein, wie die intensive Auseinandersetzung zwischen Lindt und Riegelein um sitzende Osterhasen

⁸¹ Vgl. zu dem Phänomen *Ströbele*, GRUR 2001, 658, 661.

⁸² EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 52 – Henkel; GRUR Int 2012, 1017 Tz. 34 f. – Schokoladenmaus; *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12) § 8 Rn. 187 mwN.

⁸³ Vgl. *MPI* (Fn. 35), Rn. 2.27.

⁸⁴ Ähnlich, aber vorsichtiger *MPI* (Fn. 35), Rn. 2.28 f.

zeigt.⁸⁵ Zu Weihnachten und Ostern kommt es Kunden nicht allein auf die Qualität der Schokolade an. Hier ist die Gestaltung der Schokolade ein erhebliches Kaufargument. Wenn Kunden nicht nur Osterhasen mit hoch gezogenen Ohren kaufen wollen, sondern Abwechslung wünschen, schränkt die Formmarke eines sitzenden Hasen den Wettbewerb mehr als nur unerheblich ein. Das gilt umso mehr, wenn deren Schutzbereich so extensiv interpretiert wird wie von Lindt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass nunmehr Lindt verklagt wird, weil dessen in goldener Folie verpackten Schokoladenbären Haribos Wortmarke „Goldbären“ verletzen sollen.⁸⁶

Eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung stellen Formmarken in gesättigten Märkten dar. In ihnen ist das Produktdesign ein wesentliches Verkaufskriterium, weil der Primärnutzen der einzelnen Produkte weitgehend ausgereift und somit austauschbar ist. Der Markenschutz eines nachgefragten Designs würde es dauerhaft monopolisieren und so die zeitliche Begrenzung und damit eine fundamentale Wertung des Urheber- und Designschutzrechts unterlaufen.⁸⁷ Diese Schutzrechte sollen Belohnung und Anreiz für neues, herausragendes Design sein. Als Preis gewährt die Gesellschaft hierfür ein Ausschließlichkeitsrecht und verzichtet für die Schutzdauer auf eine optimale Verbreitung des Immaterialguts. Wenn nach dem Ablauf der Schutzfrist der Preis abbezahlt ist, hat die Gesellschaft ein vitales Interesse an dessen freier Verbreitung.⁸⁸

bb) Dauerhafter Ausschluss oder flexible Lösung

Dieses Interesse der Allgemeinheit hat der Gesetzgeber in § 3 II Nr. 3 MarkenG/ Art. 7 I lit. e iii GMV festgehalten und angeordnet, dass solche Formen unter keinen Umständen, also auch nicht nach Verkehrsdurchsetzung, als Marke geschützt werden können.⁸⁹ Der Zweck dieser Norm, das Markenrecht von den Designschutzrechten abzugrenzen, ist fast allgemein anerkannt.⁹⁰ Dennoch wird § 3 II Nr. 3 MarkenG/Art. 7 I lit. e iii GMV weithin als unflexibel kritisiert.⁹¹ Ein entsprechender Interessenausgleich sei besser über § 8 II Nr. 1 MarkenG/Art. 7 I lit. b GMV zu errei-

⁸⁵ Vgl. OLG Frankfurt GRUR-RR 2012, 255 – Goldhase III, mit Nachweisen zu den weiteren Urteilen dieses Verfahrens.

⁸⁶ Zunächst erfolgreich, *LG Köln* GRUR-RR 2013, 102. Wegen der erheblichen Einschränkung des Produktwettbewerbs im Ergebnis zu Recht abgewiesen von OLG Köln MarkenR 2014, 215.

⁸⁷ *Sambuc*, GRUR 2009, 333, 335 f.; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 347 f.

⁸⁸ *Raue* (Fn. 44), S. 26 ff.; *Sambuc*, GRUR 2009, 333, 335 f.

⁸⁹ Vgl. EuGH GRUR 2007, 970 Tz. 28 – Benetton/G-Star; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 347.

⁹⁰ Vgl. etwa *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1090 mwN; *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 3 Rn. 115; *BDS/Schalk* (Fn. 54), § 3 Rn. 50, 61; *Eisenführ/Schennen* (Fn. 80), Art. 7 Rn. 219; *HK-Fuchs-Wissemann* (Fn. 15), § 3 Rn. 13.

⁹¹ Etwa *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 3 Rn. 40; *Kur*, FS DPA, 175, 192; *Ohly*, GRUR 2007, 731, 734. Das MPI schlägt mittlerweile die Abschaffung des Schutzausschlussgrundes vor, *MPI* (Fn. 35), Rn. 2.34. Dagegen *Schack*, FS Rehbinder, 345, 347; *Schell*, GRUR-Prax 2012, 201, 202.

chen, weil dieser im Einzelfall durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne.

Ist aber ein ungewöhnliches Design erst einmal als Formmarke eingetragen, dann kann ein Ausgleich zwischen Verfügbarkeit und Markenschutz im Verletzungsprozess nicht mehr hergestellt werden. Der Schutz der Unterscheidungskraft einer Formmarke und Gemeinfreiheit schließen einander aus.⁹² Lässt man etwa die Form der Wagenfeld-Lampe als Marke für Möbel zu, so muss man den Konkurrenten des Rechteinhabers auch nach Ablauf des Urheberschutzes verwehren, die Lampe zu verkaufen, selbst wenn sie diese deutlich abweichend kennzeichnen.⁹³ Will man ein solches Ergebnis vermeiden, dann wäre es widersprüchlich, eine produktabhängige Formmarke überhaupt einzutragen, zumal bereits von deren Eintragung als Marke eine abschreckende Wirkung ausgeht.

Wer eine flexible Lösung fordert, muss beantworten, weshalb die Gesellschaft auch nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes weiterhin Monopolpreise für eine Gestaltung zahlen soll, für die sie bereits mit einem Design-Schutzrecht von 25 Jahren oder gar einem deutlich längeren Urheberschutz gezahlt hat.⁹⁴ Außerdem begünstigt die Monopolstellung den Erwerb von Unterscheidungskraft. Darf ein Hersteller eine herausragende Gestaltung wegen ihres Urheberschutzes über einen langen Zeitraum ausschließlich vermarkten, gewöhnt sich der Verkehr daran, etwa die Wagenfeld-Lampe nur von einem bestimmten Hersteller kaufen zu können. Verhindert man dies nicht mit dem Monopoleinwand,⁹⁵ so könnte eine außergewöhnliche Gestaltung im Anschluss an ein Urheber- bzw. Designschutzrecht nahtlos weiter geschützt werden. Die Nachahmungsfreiheit verlöre dann paradoxerweise für solche Gestaltungen an Bedeutung, für die sie am wichtigsten ist: Für so bedeutende Werke, die auch nach Ablauf der langen Schutzfrist von den Kunden noch nachgefragt werden. Um das zu verhindern, ist ein dauerhafter, unüberwindbarer Ausschluss des Markenschutzes für solche Formen notwendig, die ein wesentliches Verkaufsargument für ein Produkt sind.

Gegen den unüberwindbaren Ausschluss herausragender Produktgestaltungen vom Markenschutz wird jedoch eingewandt, dass er attraktives Design bestrafe und so den Wettbewerb um die Entwicklung schöner

⁹² Raue (Fn. 44), S. 47 ff.; *Sambuc*, GRUR 2009, 333, 334.

⁹³ Vgl. *BDS/Büscher* (Fn. 54), § 14 Rn. 365.

⁹⁴ Welche Nachfrage etwa nach günstigeren Bauhausklassikern besteht, zeigt der windmühlenartige Kampf der Lizenznehmer gegen die günstigen Nachahmer aus Italien, vgl. dazu etwa BGH GRUR 2007, 871 – Wagenfeld-Leuchte; *Stieper*, ZGE 3 (2011), 227 ff.

⁹⁵ Ob der Monopoleinwand des WZG auch unter dem MarkenG gilt, ist umstritten, vgl. aber BGH GRUR 2005, 423, 425 – Staubsaugerfiltertüten; OLG Frankfurt GRUR-RR 2012, 255, 256 f. – Goldhase III; *Ströbele/Hacker* (Fn. 12) § 4 Rn. 27 f. mwN.

Produkte behindere.⁹⁶ Aufgabe des Markenrechts ist jedoch, Herkunftsvorstellungen zu schützen, nicht aber den Attraktivitätswert einer Gestaltung.⁹⁷ Darüber hinaus wird gutes Design in Deutschland nicht bestraft, sondern anders als gewöhnliche Produktgestaltungen mit einem Urheber- oder Designschutzrecht ausreichend belohnt. Niemand wird auf eine attraktive Produktgestaltung verzichten, weil er sie „nur“ 25 oder 70 Jahre p.m.a., nicht aber zeitlich unbegrenzt exklusiv verwerten darf.

Außerdem erschöpft sich die Designleistung in einem einmaligen Aufwand, für den ein dauerhafter Markenschutz nicht gerechtfertigt ist. Die Notwendigkeit fortlaufender Investitionen ist aber die tragende Begründung des dauerhaften Markenschutzes. Dass der Originalhersteller etwa die Wagenfeld-Lampe für die Dauer des Designschutzes in hervorragender Qualität angeboten hat, assoziiert der Verkehr auch mit den klassischen Marken und Unternehmenskennzeichen. Um diese Wettbewerbsleistung zu schützen, muss man Konkurrenten daher nicht verbieten, die herausragende Lampengestaltung ebenfalls anzubieten. Der Schutz vor Konkurrenz stellt in unserer Wirtschaftsordnung ohnehin eine Anomalie dar, die ohne zwingende Gründe nicht verlängert werden sollte.

cc) Wesentlicher Wert

Es ist weder notwendig noch sinnvoll, jede Produktgestaltung vom Markenschutz auszuschließen und damit die Unterscheidungskraft von Produktdesign ungenutzt zu lassen. Insbesondere, wenn das Design in einer Branche kein wesentliches Verkaufselement ist, beschränkt sich die Funktion der Produktgestaltung darauf, die Produkte des einen Herstellers von denen eines anderen auch optisch abzugrenzen. Daher sind nur Formen vom Markenschutz ausgeschlossen, die der Ware einen *wesentlichen* Wert verleihen (§ 3 II Nr. 3 MarkenG/Art. 7 I lit. e iii GMV).

Für den BGH macht eine Produktgestaltung nur dann den Wert der Ware aus, wenn ausgeschlossen werden könne, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukomme.⁹⁸ Jedoch geht es bei § 3 II MarkenG/Art. 7 I lit. e GMV nicht darum, ob eine Produktgestaltung als Herkunftshinweis geeignet ist. Die Norm beschränkt den Markenschutz normativ im Interesse der Allgemeinheit. Bei der Abgrenzung des Markenschutzes von den techni-

⁹⁶ Dieses Argument kommt aus den USA, vgl. *Drattler*, Ill. L. Rev. 1988, 887, 901 mwN; *Seibt* (Fn. 67), S. 163 f. mwN; kritisch *Sambuc*, GRUR 2009, 333, 335; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 347 f. Hintergrund: Der eigentliche Design(leistungs)schutz in den USA ist für funktionales Design nur schwer zu erhalten. Die Warenformmarke ist daher die einfachere Alternative, vgl. *Bone*, Virginia L. Rev. 90 (2004), 2099, 2169 Fn. 205.

⁹⁷ BGH GRUR 2003, 332, 335 – Abschlußstück; GRUR 2007, 780 Tz. 22 – Pralinenform; GRUR 2008, 793 Tz. 15 – Rillenkoffer; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 348 f.

⁹⁸ BGH GRUR 2008, 71 Tz. 18 – Fronthaube; GRUR 2010, 138 Tz. 19 – Rocher-Kugel.

schen Schutzrechten stellt auch niemand darauf ab, dass technische Merkmale als Herkunftshinweis ungeeignet sind. Sie werden unabhängig von ihrer Eignung als Herkunftshinweis vom Markenschutz ausgeschlossen, weil niemand ein dauerhaftes Monopol an technischen Lösungen erhalten soll. Dementsprechend muss es maßgeblich darauf ankommen, welcher Stellenwert Design in den beantragten Schutzklassen zukommt und inwieweit die Produktgestaltung zur Attraktivität des entsprechenden Produkts beiträgt. Auch der EuGH betont immer wieder, dass Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm zu Grunde liegt.⁹⁹

Der BGH möchte den Ausschluss allein auf Produkte anwenden, die ausschließlich wegen des Aussehens und nicht (auch) aus anderen Gründen gekauft werden.¹⁰⁰ Damit wird aber der Zweck des Ausschlussgrundes nicht mehr erfüllt. Berühmte Designklassiker wie der Barcelona-Sessel werden zwar auch gekauft, um auf ihnen zu sitzen. Die hohe Nachfrage wird aber nicht allein von ihrer Primärfunktion oder der hochwertigen Ausstattung erzeugt, sondern vor allem vom herausragenden Design.¹⁰¹ Das gilt nicht nur für Designklassiker, sondern auch für die meisten herausragend gestalteten, technisch ausgereiften Produkte.¹⁰² Der Verkaufsvorteil des Designs darf nicht ewig über das Markenrecht monopolisiert werden.¹⁰³

Für eine solche Auslegung spricht im Übrigen auch der Wortlaut der Norm: Danach darf eine Form nicht als Marke geschützt werden, „die der Ware *einen* wesentlichen Wert verleiht“. Das kann sich systematisch allein auf den ästhetischen Wert der Gestaltung beziehen, die demnach nicht *den* Wert des Produkts bestimmen muss.¹⁰⁴ Es reicht aus, dass die

⁹⁹ EuGH GRUR 2010, 1008 Tz. 43 – Lego; GRUR 2002, 804 Tz. 77 – Philips; EuG GRUR Int 2012, 560 Tz. 62 – Form eines Lautsprechers II. Dazu *Rohnke/Thiering*, GRUR 2011, 8, 10.

¹⁰⁰ BGH GRUR 2008, 71 Rn. 18 – Fronthaube. Kritisch *Sambuc*, GRUR 2009, 333, 336.

¹⁰¹ Für einen Ausschluss daher *Ströbele/Hacker*, (Fn. 12), § 3 Rn. 117. Streng ergebnisorientiert mutet die Begründung des BPatG in dessen Kelly-Bag-Entscheidung (MarkenR 2004, 153, 156) an: Für die Abnehmer des Handtaschen-Klassikers stehe nicht das Produktdesign im Vordergrund, weil „neben der gestalterischen Form die Funktion der Ware als Handtasche deren wesentlichen Wert darstellt.“ Zu Recht kritisch *Büscher*, GRUR 2009, 230, 233

¹⁰² Für eine besondere Lautsprechergestaltung EuG GRUR Int 2012, 560 Tz. 74 f. – Form eines Lautsprechers II.

¹⁰³ EuG GRUR Int 2012, 560 Tz. 66 – Form eines Lautsprechers II; BGHZ 29, 62, 64 – Rosenthal-Vase (zu § 25 WZG); *Haarhoff*, (Fn. 43), S. 39; *Schack*, FS Rehbinder, 345, 347; *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1090; *HK-Fuchs-Wisseemann*, (Fn. 15), § 3 Rn. 13.

¹⁰⁴ EuG GRUR Int 2012, 560 Tz. 77 – Form eines Lautsprechers II; *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 3 Rn. 115; *BDS/Schalk* (Fn. 54), § 3 Rn. 61; *Stieper*, GRUR 2012, 1083, 1090; *Schell*, GRUR-Prax 2012, 201, 202. In vielen anderen europäischen Ländern wird der Ausschluss ebenfalls großzügiger ausgelegt, etwa in Großbritannien *Lange-Johnson*, Int. MarkenR, Rn. 5234 mwN, in Italien *Vanzetti* aaO Rn. 1736 mwN; in den Niederlanden *van der Kooij* aaO Rn. 2756 mwN.

Gestaltung wesentlich zu dessen Attraktivität beiträgt. Wenn das Design nach der Verkehrsauffassung ein wesentlicher Aspekt bei der Kaufentscheidung ist, darf es nicht als Marke geschützt werden.

Als Konsequenz können vor allem einfachere Produktgestaltungen, wie die Toblerone-Zacken oder einzelne Gestaltungselemente wie die Rillen der Rimowa-Koffer, als Formmarken geschützt werden. Das ist sinnvoll. Denn so schützt das Markenrecht in erster Linie Investitionen in die Unterscheidungskraft von Zeichen und damit eine echte wettbewerbliche Zusatzleistung. Die natürliche Unterscheidungskraft zu schützen, die außergewöhnlichem Produktdesign von Hause aus zukommt, wird jedoch wegen der erheblichen Wettbewerbsbeschränkungen über das Markenrecht zu teuer erkaufte.¹⁰⁵

IV. Sonderfall: Marken mit schutzunfähigen Elementen

Ein beschreibendes, ein nicht unterscheidungskräftiges oder ein Zeichen, das gegen § 3 II MarkenG/Art. 7 I lit. e GMV verstößt, kann als Marke eingetragen werden, wenn es mit einem unterscheidungskräftigen Element kombiniert wird.¹⁰⁶ Diese Strategie ist in der Praxis beliebt, weil damit verschleiert werden kann, dass einzelne Elemente isoliert niemals eingetragen worden wären.¹⁰⁷ So hat etwa Maglite die Markeneintragung seiner Taschenlampenform bis zum BGH betrieben, obwohl das Zeichen als einzig schutzfähiges Element den *Maglite*-Schriftzug enthielt, der bereits als Wort-/Bildmarke geschützt war.¹⁰⁸

Grundsätzlich kann eine unerwünschte Schutzwirkung im Verletzungsprozess verhindert werden, weil sich die Bindungswirkung der Markeneintragung ohnehin nur auf die Marke als Ganzes erstreckt und nicht auf einzelne Bestandteile.¹⁰⁹ Auch über eine markenmäßige Nutzung im Einzelfall sagt die Registereintragung nichts.¹¹⁰ Darüber hinaus dürfen schutzunfähige Bestandteile aus normativen Gründen nicht an der Schutzwirkung der Marke teilhaben.¹¹¹ Problematisch ist aber, dass nach dem BGH solche schutzunfähigen Elemente im Einzelfall eine bereits be-

¹⁰⁵ Vgl. *Landes/Posner*, J L & Econ 30 (1987), 265, 299.

¹⁰⁶ Vgl. etwa BGH GRUR 2011, 65 Tz. 12 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 158, 159 – Maglite.

¹⁰⁷ Vgl. *Bingener*, Markenrecht, 2. Aufl. 2012, Rn. 175; *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 9 Rn. 395.

¹⁰⁸ Vgl. BGH GRUR 2005, 158 – Maglite, und die Deutsche Wortmarke Nr. DE 1115163.

¹⁰⁹ *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 14 Rn. 24 mwN.

¹¹⁰ BGH GRUR 2005, 414, 416 – Russ. Schaumgebäck; GRUR 2010, 1103 Tz. 28 – Pralinenform II.

¹¹¹ § 8 II Nr. 1, 2/§ 3 II MarkenG. Vgl. BGH GRUR 2000, 888, 889 – Maglite; OLG Frankfurt GRUR 1999, 593, 594 – BiC Cristal; GRUR-RR 2003, 274, 276 – Vier-Streifen-Kennzeichnung; *BDS/Büscher* (Fn. 54), § 14 Rn. 350, 360; *Ströbele/Hacker* (Fn. 12), § 14 Rn. 24; *Ingerl/Rohnke* (Fn. 12), § 14 Rn. 988 mwN.

stehende Verwechslungsgefahr verstärken können.¹¹² Eine solche Relativierung verstärkt aber das Drohpotential von Kombinationsmarken.¹¹³ Darüber hinaus muss das Markenamt nirgendwo festhalten, welche Teile es als schutzfähig angesehen hat und welche nicht. Dies ist Jahre nach der Eintragung oft nicht mehr rekonstruierbar. Daher besteht im Verletzungsprozess die reale Gefahr, dass Gerichte schutzunfähige Bestandteile doch als wenigstens schwach unterscheidungskräftig ansehen bzw. die technische oder ästhetische Wirkung der Marke übersehen. Dem Markeninhaber ist allein verwehrt, schutzunfähige Zeichenbestandteile mit dem ®-Zeichen zu versehen.¹¹⁴ Das beseitigt die Abschreckungswirkung von Kombinationsmarken aber kaum. Hier könnte wiederum ein Disclaimer helfen, der die schutzunfähigen Bestandteile der Marke klar benennt. So könnte bereits im Registerverfahren, also im Vorfeld der Zeichennutzung durch Dritte, der Schutzzumfang der Marke geklärt werden.

V. Zusammenfassung

Starke Marken sind ein Grundpfeiler unserer Wirtschaftsordnung. Sie ermöglichen Wettbewerb bei vergleichsweise geringen Kosten. Allerdings ist ein hoher Markenbestand als solcher kein Wert an sich, weil sehr schwach unterscheidungskräftige sowie Vorrats- und Defensivmarken hohe Transaktionskosten verursachen, ohne dass sie in ihrer Funktion als Unterscheidungszeichen eingesetzt werden. Deswegen ist eine strengere Eintragungspraxis geboten.

Darüber hinaus greift das Markenrecht in den Produktwettbewerb ein, wenn es den natürlichen Attraktionswert von Form- und Bildmarken auf Dauer einem Unternehmen zuweist. Dann widerspricht es der fundamentalen Interessenabwägung des Patent-, Urheber- und Designschutzes. Diese Schutzrechte lösen den Zielkonflikt zwischen dem Anreiz zur Schaffung neuer Immaterialgüter und deren optimaler Verbreitung dadurch, dass die Gesellschaft für deren Entstehung zunächst mit einem Ausschließlichkeitsrecht zahlt, um sie nach Ablauf der Schutzfrist frei nutzen zu dürfen. Diese Wertungen müssen auch im Markenrecht durch eine interessengerechte Anwendung von § 3 II MarkenG/Art. 7 I lit. e GMV berücksichtigt werden. Daher müssen nicht nur alle technischen Lösungen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, sondern auch alle besonderen ästhetischen Zeichen, wenn deren natürlicher Attraktionswert wesentlich zum Wert des verkauften Produkts beiträgt und sich

¹¹² Zu § 8 II MarkenG BGHZ 131, 122, 125 f. – Innovadiclophlont; GRUR 2004, 783, 785 – Neuro-Vibolex. Für § 3 II MarkenG offengelassen von BGH GRUR 2000, 888, 889 – Maglite.

¹¹³ Wegen dieses Abschreckungspotentials wird in der Markenpraxis zu solchen Markeneintragungen geraten, auch wenn dies selten so offen zugegeben wird wie bei *Bingener* (Fn. 107), Rn. 175.

¹¹⁴ BGH GRUR 2014, 376 Tz. 24 ff. – Grillmeister (zu § 8 II Nr. 4 MarkenG). Außerhalb des Eintragungsverfahrens verstößt dies gegen § 5 I Nr. 3 UWG.

ihre Funktion nicht in dem eines Unterscheidungszeichens erschöpft. Die Beschränkung des Ausschlusses auf Produkte, die ausschließlich wegen ihres Aussehens gekauft werden, ist zu eng.

Darüber hinaus sollte im deutschen Markenrecht die Möglichkeit eines Disclaimers eingeführt und im Gemeinschaftsmarkenrecht intensiver genutzt werden. Ein Disclaimer kann den Abschreckungseffekt mildern, der von Marken mit schutzunfähigen Bestandteilen ausgeht. Auch das Drohpotential dekorativen Bildzeichen könnte damit verringert werden, deren Verwendung als Ware naheliegt.

Nur durch eine konsequente Ausrichtung auf die Unterscheidungsfunktion ist sichergestellt, dass Marken tatsächlich Wettbewerb ermöglichen und nicht beeinträchtigen.

English Summary

I. The economic approach to trademark law is largely positive. Trademarks facilitate modern competition: They lower search costs of consumers, make entrepreneurial achievements visible and secure advertising investments as well as the development of a product image. Still, like any other absolute right, trademarks also have a restrictive effect on the individual freedom of others. This paper aims to show that a high level of registered trademarks increases general transaction costs and erects market entry barriers. Therefore, the registration offices in Germany and the EU should consider a more restrictive approach towards signs with little or no inherent distinctiveness.

II. In addition, three-dimensional marks and decorative figurative marks restrict product competition if they are identical with the product or a substantial part thereof. In this case, they may grant an exclusive, potentially eternal right to exploit the natural attraction value of a design, a symbol or a piece of art. Such a trademark protection compromises the balance of interest underlying the other intellectual property rights, namely the incentive to create new intellectual goods *and* their optimal distribution. First, society pays for attractive immaterial goods by granting an exclusive property right for a limited time. Then, after the expiration of the right, society has a strong interest to use the immaterial goods without further restriction. Consequently, only a consistent focus on the main function of a trademark, to indicate the *origin* of a good, may avoid a dysfunctional overlap of property rights.

1) This requires a functional, not a narrow application of sec. 3 para 2 MarkenG / art. 7 para 1 lit e CTMR. On these grounds, the ECJ has excluded all technical solutions from trademark protection irrespective of technical alternatives. This consequent interpretation should be expanded to aesthetic signs if their natural attraction value contributes significantly to

the aesthetic value of the product. Therefore, the trademark exclusion should not be limited to products which are exclusively bought because of their design. Good design should be excluded from trademark protection in all product categories in which product design plays a *substantive* role in the consumer decision. The appropriate protection for the non-recurrent achievement to create design is copyright and design protection.

2) This rationale applies to decorative figurative trademarks, too. Mona Lisa or the Smiley symbol on a T-Shirt make the product. On the other hand, printed on a small identifying tag they might serve as an indication of origin. As a consequence, those decorative marks may be registered only if there is a likely use of the sign as a trademark. A purely decorative use of the sign by competitors remains lawful after registration as it is not used as an indication of origin. However, the mere registration of such a sign as trademark has a deterrent effect on the lawful use of the sign. A disclaimer in the trademark register could mitigate this anticompetitive effect. The Community Trademark Regulation provides such a solution. The German Trademark Act does not mention a waiver of protection but it should seriously be considered to introduce it.