

Markenrecht

Fezer

6. Auflage 2025
ISBN 978-3-406-82823-2
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

	Rn.
d) Originäre warenbezogene Produktbedingtheit von Verpackungsformen und charakteristischen Verpackungsmarkmalzeichen	644I–644p
aa) Rechteinheit von Produkt und Verpackung	644I, 644m
bb) Markenfähigkeit von Verpackungszeichen	644n–644p
4. Geltung der Ausschlussgründe für die Registermarke, Benutzungsmarke und Notorietätsmarke	645
5. Rechtsprechung zu den Ausstattungshindernissen im Ausstattungsschutzrecht nach § 25 WZG als Auslegungshilfe	646
V. Das absolute Schutzverbot der Gattungstypik (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	647–664d
1. Der Ausschlussgrund der artbedingten Form und anderer charakteristischer Merkmale	647–651b
a) Die Artbedingtheit eines Kennzeichens als ein absolutes Schutzverbot der Gattungstypik und der Grundcharakteristik ..	647a, 647b
b) Vergleich mit der Ausstattungsfähigkeit im Ausstattungsschutzrecht des WZG	648, 649
c) Funktionalität der Gattungstypik und Grundcharakteristik in der Wahrnehmung der Verkehrskreise	650–651b
aa) Abstrakte Artbedingtheit als Ausgangspunkt	650a, 651
bb) Typische Funktionalität der Gattungstypik und Grundcharakteristik	651a, 651b
2. Markenunfähigkeit gattungstypischer Formzeichen und anderer grundcharakteristischer Merkmalszeichen	652–653
a) Die Formbedingungen der Grundform als typische Gattungsmerkmale eines Formzeichens	652
b) Von der Grundform zur Gattungstypik	652a, 652b
c) Funktionalität der Gattungstypik und der Grundcharakteristik ..	652c, 652d
d) Markenfähigkeit der Designvarianten der Gattungstypik eines Produkts und der Grundcharakteristik der Produktmerkmale ..	653
3. Rechtsprechung des EuGH und des BGH	654–664d
a) Entwicklungsschritte in der höchstrichterlichen Rechtsprechung	654–661
b) Der Milchschnitte-Grundsatzbeschluss des BGH	662–664
aa) BGH-Formel zur Artbedingtheit eines Formzeichens	662–663a
bb) Oberbegriff des Warenverzeichnisses als Gattungsbegriff und Aufspaltung in spezielle Gattungen	664
c) Das Grundsatzurteil Hauck/Stokke (Tripp-Trapp-Kinderstuhl) des EuGH zu den gattungstypischen Funktionen einer Ware ..	664a–664c
aa) Einheitlicher Prüfungsansatz	664a
bb) Die den gattungstypischen Funktionen einer Ware innewohnenden, wesentlichen Eigenschaften der Form der Ware	664b, 664c
(1) Theorie der gattungstypischen Funktionalität der wesentlichen Produkteigenschaften	664b
(2) Dekorative oder fantasievolle Elemente eines Produkts und Ausschließlichkeit der Form	664c
d) Artbedingtheit der Charaktermerkmalszeichen	664d
VI. Das absolute Schutzverbot der Technizität (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	665–691e
1. Der Ausschlussgrund der technisch bedingten Form und anderer charakteristischer Merkmale	665–667
a) Die technische Bedingtheit eines Kennzeichens als ein absolutes Schutzverbot der Technizität	665a
b) Abgrenzung zwischen artbedingter und technisch bedingter Form oder eines anderen charakteristischen Merkmals	666
c) Keine Indizwirkung eines technischen Schutzrechts für die technische Bedingtheit eines Formzeichens oder eines Charaktermerkmalszeichens	667
2. Theorie von der Rechtserheblichkeit bestimmter Formalalternativen	668–681g
a) Restriktive Auslegung als Ausgangspunkt	668
b) Die Theorie von der Rechtserheblichkeit bestimmter Formalalternativen im Lichte der Rechtsprechung des EuGH	669–674
aa) Formzeichen	669–673
bb) Andere charakteristische Merkmale der Ware (Charaktermerkmalszeichen)	674

	Rn.
c) Die technische Bedingtheit der Form oder eines anderen charakteristischen Merkmals	675–681g
aa) Technische Funktionalität	676, 676a
(1) Formzeichen	676
(2) Andere charakteristische Merkmale einer Ware	676a
bb) Wesentlichkeit der technisch funktionellen Formelemente	677, 678
(1) Formzeichen	677
(2) Andere charakteristische Merkmale einer Ware	678
cc) Ausschließlichkeit der Technizität der Form	679–680a
(1) Formzeichen	679–680
(2) Andere charakteristische Merkmale einer Ware	680a
dd) Rechtserheblichkeit der Gebrauchseigenschaften eines Produkts	680b–680d
ee) Feststellung der Technizität eines Formzeichens und eines anderen Charaktermerkmalszeichens	681–681g
(1) Umfassende funktionale Produktanalyse	681
(2) Zwei-Schritte-Prüfung des EuGH	681a
(3) Informationelles Ermittlungsgebot	681b, 681c
(4) Feststellung der technischen Funktionalität	681d–681f
(5) Verbraucherinteressen als objektive Faktoren	681g
3. Rechtsprechung des EuGH und des BGH	682–691e
a) Grundsatzurteil Philips/Remington des EuGH	682–688
aa) Ablehnung der Theorie von der markenrechtlichen Schutzunfähigkeit gemeinfreier Produktformen	683–686
bb) Normzweck des Ausschlussgrundes der Technizität eines Formzeichens oder eines anderen charakteristischen Merkmals einer Ware in Abgrenzung zum Recht des geistigen Eigentums der technischen Schutzrechte	687, 688
b) Das Lego-Urteil des EuGH	688a–688c
aa) Ausschließlichkeit der Form und Erforderlichkeit der technischen Wirkung	688a
bb) Geringfügige willkürliche Elemente und wichtige nicht-funktionale, dekorative oder fantasievolle Elemente	688b, 688c
c) Das Yoshida Metal Industry-Urteil des EuGH	688d, 688e
d) Das Simba Toys-Urteil des EuGH	688f–688h
e) Das Gömböc-Urteil des EuGH	688i, 688j
f) Der Grundsatzbeschluss Porsche Boxster des BGH	689–691
g) Der Legosteine-Beschluss des BGH	691a
h) Der Traubenzuckertafelchen-Beschluss des BGH	691b–691e
VII. Das absolute Schutzverbot der Ästhetik (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	692–704
1. Der Ausschlussgrund der wertbedingten Form und anderer charakteristischer Merkmale	692–695
a) Die Wertbedingtheit eines Kennzeichens als ein absolutes Schutzverbot der Ästhetik	692a
b) Ästhetische Funktionalität in Abgrenzung zur Attraktivität eines Produkts	693–695
2. Die ästhetische Formgebung als handelbare Ware	696–698e
a) Das Grundsatzurteil Fronthaube des BGH	696–698
b) Der ästhetische Gehalt der Form als der wesentliche Wert der Ware	698a–698e
aa) Funktion eines „zumindest auch“-Herkunftshinweises	698a, 698b
bb) Restriktion und Verlagerung	698c–698e
3. Das Hauck/Stokke-Urteil des EuGH: ästhetische Funktionalität der Produktform	699–699g
a) Eigenständigkeit der wertbedingten Form und der anderen charakteristischen Merkmale einer Ware	699
b) Gattungstypik, Technizität und Ästhetik als originäre Funktionalitäten einer Warenform oder eines anderen Charaktermerkmals	699a
c) Die ästhetische Funktionalität der Produktform in Abgrenzung zur kennzeichenfunktionalen Markenfähigkeit eines Formzeichens oder eines anderen Charaktermerkmalszeichens	699b, 699c
d) Funktionale Differenzierung bei Zeichenmehrheit von Form- und Farbdesign	699d
e) Beurteilungskriterien	699e–699g

	Rn.
4. Das Christian-Louboutin-Urteil des EuGH: Rechtsbegriff der Form	700–700c
a) Form als dreidimensionale Produktbegrenzung	700, 700a
b) Rechtserheblichkeit der konkreten Markenbeschreibung	700b
c) Konturlose Positionsfarbmärke als registerrechtlich konkretisiertes Markenformat	700c
5. Das Gömböc-Urteil des EuGH – Konsolidierung der extensiven Auslegung	701–701d
a) Extensive Auslegung der absoluten Schutzverbote	701
b) Parallelität der Immaterialgüterrechte	701a, 701b
c) Immaterialgüterrechtliche Abgrenzung	701c, 701d
6. Die Beschlüsse „Quadratische Tafelschokoladenverpackung I und II“ des BGH – Neuorientierung der Rechtsprechung	702–704
a) Von der Restriktion zur Extension der Schutzverbote	702
b) Der ästhetische Gehalt als der wesentliche Wert der Ware oder als eine Zutat zu der Ware	702a
c) Mehrheit von Eigenschaften der Form oder eines anderen Charaktermerkmals einer Ware	702b
d) Verbraucherwahrnehmung als nützliches Beurteilungskriterium	702c–704
VIII. Weitere Entscheidungspraxis	705–708a
1. Bang & Olufsen-Urteil des EuG	705–707
2. Traubenzuckertafelchen-Beschluss des BPatG	708
3. Markenfunktionale Abgrenzung in den Goldhasen-Verfahren	708a
IX. Markenrechtlicher Designschutz	709–716
1. Legitimität des Markenschutzes von Design nach der Schutzgegenstandstheorie	709–713
2. Der EuGH auf dem Weg einer immaterialgüterrechtlichen Abgrenzung zwischen dem geistigen Eigentum von Marke und Design	714–716

Schrifttum zum WZG und zum MarkenG. S. die Schrifttumsangaben zu § 8.

Schrifttum zum Kennzeichenschutz im Internet. S. die Schrifttumsangaben zum Domainrecht, → § 4 Rn. 233 ff.

A. Allgemeines

I. Regelungsübersicht

Regelungsgegenstand des § 3, der die Marke als ein schutzfähiges Zeichen umschreibt, ist die **1** Markenfähigkeit der unter den Anwendungsbereich des MarkenG zu subsumierenden Zeichen. Die Markenfähigkeit ist von der Eintragungsfähigkeit eines als Marke schutzfähigen Zeichens zu unterscheiden, die Regelungsgegenstand der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1–14 ist. Die Markenfähigkeit eines Zeichens und die Eintragungsfähigkeit eines als Marke schutzfähigen Zeichens bilden die Schutzfähigkeit einer Marke nach dem MarkenG. Beim Begriff der Markenfähigkeit iSd § 3 Abs. 1 und 2 sind verschiedene Voraussetzungen zu unterscheiden: (1) Der Begriff eines Zeichens im Sinne des MarkenG, (2) die Form des konkreten Zeichens (Markenform), (3) die abstrakte Unterscheidungseignung/Unterscheidungskraft des Zeichens, (4) die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des als Marke schutzfähigen Zeichens und (5) die absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik.

Den Begriff des Zeichens, den Katalog der Markenformen und die abstrakte Unterscheidungseignung regelt § 3 Abs. 1, die absoluten Schutzverbote regelt § 3 Abs. 2 Nr. 1–3. Der zum Begriff der Markenfähigkeit gehörende materiell-rechtliche Grundsatz klarer und eindeutiger Bestimmbarkeit wird – anders als in Art. 3 lit. b MRL und Art. 4 lit. b UMV – nicht bei der Markenfähigkeit, sondern in § 8 Abs. 1 bei der Eintragungsfähigkeit geregelt. Diese systematische Unschärfe, die keinen sachlichen Unterschied macht, erklärt sich daraus, dass § 3 in Abschnitt 1 von Teil 2 des MarkenG auch für die Benutzungsmarke iSd § 4 Nr. 2 und § 8 in Abschnitt 2 nur für die Registermarke gilt, während die UMV nur die Registermarke anerkennt. Die absoluten Schutzverbote sind im Unionsrecht in Art. 4 Abs. 1 lit. e i–iii MRL als absolute Eintragungshindernisse und für die Unionsmarke in Art. 7 Abs. 1 lit. e i–iii UMV geregelt, die nach Art. 4 Abs. 4 S. 1 MRL bzw. Art. 7 Abs. 3 UMV nicht infolge der durch Benutzung der

Marke erlangten Unterscheidungskraft überwindbar sind. Im Unionsrecht ergibt sich der Kontext der absoluten Schutzverbote zur Markenfähigkeit aus dem absoluten Eintragungshindernis der fehlenden Markenfähigkeit nach Art. 4 Abs. 1 lit. a MRL und für Unionsmarken nach Art. 7 Abs. 1 lit. a iVm Art. 4 UMV. Im MarkenG wurde das absolute Eintragungshindernis der fehlenden Markenfähigkeit in § 8 Abs. 2 nicht ausdrücklich umgesetzt und die absoluten Schutzverbote unmittelbar in der Vorschrift der Markenfähigkeit als § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 normiert.

- 2 Nach § 3 Abs. 1 können alle Zeichen als Marke geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Sprachfassung *alle Zeichen*, die dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 MarkenG aF und Art. 2 MRL aF (RL 2008/95/EG (MRL 2008)) entsprach, wurde im Wege der Markenrechtsmodernisierung nicht geändert, sondern durch das MaMoG in § 3 Abs. 1 beibehalten. Das ist kritisch zu sehen, da die Richtlinie (EU) 2015/2436 (MRL) in der deutschen Sprachfassung den Wortlaut in Art. 4 MRL *alle Zeichen* durch *Zeichen aller Art* ersetzt und auch Art. 4 UMV für das Unionsmarkenrecht die Formulierung *Zeichen aller Art* normiert. Da nicht anzunehmen ist, dass es sich beim durch das MaMoG beibehaltenen Gesetzestext um ein Redaktionsversehen handelt (s. dazu schon die Hinweise bei *Fezer GRUR* 2013, 1185 (1188 f.)), bleibt darauf zu achten, dass die unveränderte Textfassung nicht als Ausdruck einer nach wie vor verbreiteten Skepsis gegenüber nichtkonventionellen Markenformen verstanden wird und insoweit die Auslegung des Katalogs der Markenformen bestimmt. In der neuen, deutschen Sprachfassung der MRL kommt die Offenheit des Zeichenbegriffs deutlich zum Ausdruck, in dem die Formulierung *alle Zeichen* (*any signs*) durch die Formulierung *Zeichen aller Art* ersetzt wurde.
- 2a Als schutzfähige Markenformen werden *insbesondere* Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen genannt. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen (Form- oder dreidimensionale Zeichen) oder anderen charakteristischen Merkmalen (Charaktermerkmalszeichen) bestehen, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn sie durch die Art der Ware selbst bedingt sind (Nr. 1 Ausschlussgrund der Artbedingtheit), sie zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nr. 2 Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit) oder sie der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (Nr. 3 Ausschlussgrund der Wertbedingtheit). Die Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 sind rechtsmethodisch absolute Eintragungsverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik.

II. Rechtsänderungen

- 3 1. **MarkenG und WZG.** Die Zeichenformen, an denen ein Warenzeichenrecht durch Eintragung in die Warenzeichenrolle zulässig war, waren in der Tradition eines restriktiven Verständnisses der Zeichenfähigkeit nach dem WZG Wort- und Bildzeichen, obwohl andere Zeichenformen seit jeher bekannt und teilweise international – wie Hörzeichen nach dem Lanham-Act in den USA – im Markt wirkungsvoll benutzt und rechtlich geschützt wurden. Plastischen Zeichen (Formzeichen) wurde mittelbarer Zeichenschutz durch Eintragung eines dreidimensionalen Gebildes als zweidimensionales Flächenzeichen gewährt, der gegenüber einer verwechslungsfähigen dreidimensionalen Wiedergabe bestand (so etwa das eingetragene Bildzeichen einer Kaffeemühle durch die dreidimensionale Benutzung des Gegenstands einer Kaffeemühle in der Werbung schon RGZ 155, 374 – Kaffeemühle; das eingetragene Bildzeichen der *Ettal-Liqueur-Flasche* durch die dreidimensionale Benutzung einer verwechslungsfähigen Flasche BGH GRUR 1956, 174 – Ettaler-Klosterliqueur). Im Warenzeichenrecht verhalf zudem der Ausstattungsschutz nach § 25 WZG (→ § 4 Rn. 22 f.) zu einem zwar nicht registerrechtlichen, aber materiell-rechtlichen Zeichenschutz anderer, nicht in die Warenzeichenrolle eintragungsfähiger Zeichenformen, wie Farben, Verpackungen, Buchstaben und Zahlen. Mit Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie wurde der nicht abschließende Katalog der registerfähigen Markenformen in § 3 Abs. 1 MRL aF normiert. Als schutzfähige konventionelle und nichtkonventionelle Markenformen aufgezählt wurden insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen.
- 3a Der offene Rechtsbegriff der als Marke schutzfähigen Zeichen iSd § 3 Abs. 1 MarkenG aF stand im Zentrum der europäischen Markenrechtskonzeption und bedeutete einen Meilenstein

in der Entwicklung des deutschen Markenrechts. Die in Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG in § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG aF eingefügten Ausschlussgründe der Artbedingtheit, technischen Bedingtheit und Wertbedingtheit waren auf dreidimensionale Zeichen (Formmarken) begrenzt und schlossen sie von der Eintragung in das Markenregister aus. Ihnen vergleichbar waren im Ausstattungsschutzrecht des WZG gattungsbedingte, technisch und ästhetisch bedingte Ausstattungshindernisse zur Begrenzung der Ausstattungsfähigkeit anerkannt. Seit Inkrafttreten des MarkenG im Jahr 1995 war der Normzweck der drei Ausschlussgründe als Konturierung des Anwendungsbereichs nichtkonventioneller Markenformen zu verstehen. Folge einer zu restriktiven Begrenzung des Anwendungsbereichs des § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG aF war und ist eine zweckwidrige Verlagerung der Inhaltsbestimmung nichtkonventioneller Markenformen in den Anwendungsbereich der absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 und deren Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3. Das gilt erst recht nach Inkrafttreten des MaMoG und der Anerkennung der Charaktermerkmalszeichen als nichtkonventionelle Markenformen (→ Rn. 3c ff.). Sowohl der Katalog der Markenformen wie die Ausschlussgründe der Markenfähigkeit sind auf die nach § 4 Nr. 2 aufgrund der Option der MRL anerkannte Benutzungsmarke zu übertragen.

Die grafische Darstellbarkeit eines Zeichens, die von Anfang an nach Unions- und Gemeinschaftsmarkenrecht eine Voraussetzung der Markenfähigkeit bildete, wurde in § 8 Abs. 1 registerrrechtlich geregelt (→ Rn. 1). Die Normierung der Markenfähigkeit eines Zeichens als Marke in § 3 iVm § 8 Abs. 1 ist eine Regelung, die die Begriffe der *Zeichenfähigkeit eines Warenzeichens* und der *Ausstattungsfähigkeit einer Ausstattung* des Warenzeichenrechts überwand und ablöste. Seit Inkrafttreten des MarkenG kommt der ausdrücklichen Regelung der abstrakten Unterscheidungsbeurteilung in § 3 Abs. 1 zumindest als begrifflicher Klarstellung erhebliche Bedeutung zu. Dem extensiven Rechtsverständnis der Markenfähigkeit innerhalb der europäischen Markenrechtskonzeption kommt eine dem multifunktionalen Rechtsverständnis des Markenbegriffs in der Rechtsprechung des EuGH vergleichbare Zentralstellung zu. **3b**

2. MarkenG nach dem MaMoG. Nach der Markenrechtsmodernisierung (Richtlinie [EU] 2015/2436; Verordnung [EU] 2015/2424; Kodifizierter Text Verordnung [EU] 2017/1001; MaMoG vom 11.12.2018) ist nach dem MarkenG Regelungsgegenstand des § 3 Abs. 1 der schon durch die Erste Markenrichtlinie umgesetzte, nicht abschließende Katalog der Markenformen (→ Rn. 4). Der Wortlaut des Gesetzes wurde betreffend die akustischen Zeichen geändert und das Wort *Hörzeichen* durch das Wort *Klänge* ersetzt. **3c**

In der Gesetzesbegründung zum MaMoG (BR-Drs. 148/18, 66) wird zu dieser sprachlichen Änderung des Gesetzestextes auf die Erwgr. 12 und 13 MRL verwiesen, die die Verwirklichung der mit dem Richtlinienrecht verfolgten Zielsetzung einer Rechtsangleichung in den Mitgliedstaaten betreffen. Für Erwerb und Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke sollen in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten (Nr. 12). Es ist deshalb eine Beispielliste der Zeichen zu erstellen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Um die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, nämlich Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung, zu erreichen, müsse das Zeichen *in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar* sein (zu den Kriterien der „insbesondere“-Formel des EuGH schon zur grafischen Darstellbarkeit → Rn. 384, 394 ff.). Ein Zeichen sollte daher *in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie* dargestellt werden dürfen und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (Nr. 13). **3d**

Die Folgerung aus diesen Erwägungsgründen sei nach der Gesetzesbegründung Folgende: Da die MRL nach dem Wortlaut des Art. 3 betreffend akustische Zeichen von *Klängen* spreche, sei der Wortlaut des § 3 Abs. 1 MarkenG aF entsprechend anzupassen, um eine einheitliche Terminologie auf europäischer und nationaler Ebene sicherzustellen. **3e**

Zur Gesetzesbegründung ist kritisch anzumerken: Sowohl die MRL als auch die Verordnung (EU) 2015/2424 nehmen erstmals für das Unionsrecht akustische Zeichen als *Klänge* in den Beispiellisten der Markenformen auf. Es ist insoweit aus Gründen einheitlicher Terminologie sachgerecht, im MarkenG den Begriff *Hörzeichen* durch *Klänge* zu ersetzen. Da die Sprachfassung aber keinen materiell-rechtlichen Unterschied macht, könnte die Gesetzesbegründung im Sinne einer restriktiven Interpretation der akustischen Zeichen missverstanden werden und zu einer begrifflichen Kontroverse um die Wortlautauslegung führen (zum Anwendungsbereich akus-

tischer Marken → Rn. 590 ff.). Die Erwgr. 12 und 13 MRL beziehen sich nicht auf die konkreten Markenformen, sondern auf den materiell-rechtlichen Rechtsgrundsatz der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit einer Marke im Eintragungsverfahren. Die Markenfähigkeit der akustischen Zeichen ist im Kontext des materiell-rechtlichen Rechtsgrundsatzes deren klarer und eindeutiger Bestimmbarkeit aufgrund deren elektronischer und digitaler Darstellung teleologisch zu integrieren.

- 3g** Für ein extensives Rechtsverständnis der Markenformen allgemein – und damit auch der Klänge – unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen und rechtlichen Lebenswirklichkeit in den Mitgliedstaaten sprechen vor allem die Erwgr. 9 und 10 MRL. Sollte die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert werden, müsse nicht nur das materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht angeglichen werden. Deshalb sollten die wichtigsten Verfahrensvorschriften im Bereich der Markeneintragung in den Mitgliedstaaten und im Markensystem der Union angeglichen werden (Nr. 9). Es müsse unbedingt gewährleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einheitlichen Schutz genießen. Entsprechend dem umfassenden Schutz der in der Union bekannten Unionsmarken sollten alle eingetragenen, in einem Mitgliedstaat bekannten Marken auf einzelstaatlicher Ebene solchen Schutz genießen. Damit wird deutlich artikuliert, dass restriktive Sonderwege eines Mitgliedstaats betreffend die Markenfähigkeit konkreter Markenformen ausgeschlossen sein sollen. Das Korrektiv eines extensiven Begriffs eines als Marke schutzfähigen Zeichens bilden die absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik (→ Rn. 3h).
- 3h** In Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 lit. e i–iii MRL wird der auf Formzeichen beschränkte Anwendungsbereich der Schutzverbote des § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG aF auf die anderen charakteristischen Merkmale eines Zeichens (Charaktermerkmalszeichen) ausgedehnt. Im Unionsmarkenrecht gilt die entsprechende Regelung des Art. 7 Abs. 1 lit. e i–iii UMV. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 sind Zeichen vom Markenschutz als Register- oder Benutzungsmarkenrecht ausnahmslos ausgeschlossen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind (Nr. 1), die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (Nr. 2) oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (Nr. 3). Die drei Ausschlussgründe der artbedingten, technisch und wertbedingten Formen und der anderen charakteristischen Merkmale stellen die absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik eines Zeichens im Sinne des Kennzeichenrechts dar. Diese absoluten Schutzverbote der Formzeichen und anderen Charaktermerkmalszeichen sind nicht durch den Erwerb von infolge ihrer Benutzung erworbener Unterscheidungskraft überwindbar, wie in Art. 4 Abs. 4 MRL iVm Art. 4 Abs. 1 lit. e i–iii MRL und vergleichbar für die Verkehrsdurchsetzung § 8 Abs. 3 iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 geregelt. Die ausnahmslose Anwendung der absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik eines Zeichens entspricht den absoluten Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 4–14.
- 3i** Dies gilt nicht anders nach MRL und UMV, deren Systematik im Hinblick auf Art. 4 Abs. 1 lit. a MRL und Art. 7 Abs. 1 lit. a UMV präziser ist. Das Fehlen der abstrakten Unterscheidungseignung eines Zeichens als Marke im Sinne der kennzeichenfunktionalen Markenfähigkeit ist nach der Systematik der MRL und UMV ein ausdrücklich normiertes absolutes Eintragungshindernis. Die Gattungstypik, Technizität und Ästhetik eines Charaktermerkmalszeichens, unter das die Formzeichen zu subsumieren sind, schließt solche Zeichen von der Markenfähigkeit aus.
- 3j** Voraussetzung des Schutzausschlusses ist, dass das Zeichen *ausschließlich* aus einem charakteristischen Merkmal besteht. Die Gesetzesbegründung weist explizit auf den Zusammenhang der Anerkennung nichtkonventioneller Markenformen und der Erweiterung der absoluten Schutzverbote auf Charaktermerkmalszeichen hin. Die Erweiterung der Schutzausschlussgründe solle dem Umstand der Öffnung des Registers für unkonventionelle Markenformen Rechnung tragen und zugleich als Korrektiv dienen. Die Folgerung der Gesetzesbegründung, eine Anwendung der Schutzverbote komme daher insbesondere auf Klang- oder Bewegungsmarken in Betracht, ist in dieser Apodiktik nicht gerechtfertigt und zeigt eine skeptische Voreingenommenheit gegenüber nichtkonventionellen Markenformen (BR-Drs. 148/18, 67).
- 3k** Gegen die Gesetzesbegründung spricht, dass die absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik für alle produktbedingten Form- und Charaktermerkmalszeichen nach den gleichen Grundsätzen teleologischer Auslegung gelten, indem sie als Kategorien der Produktbedingtheit die Abgrenzung des legitimen Kennzeichenschutzes als Immaterialgüterrechtsschutz von anderen Rechten des geistigen Eigentums normieren.
- 3l** Als wesentliches Element der Markenrechtsmodernisierung wird im Unionsrecht die *grafische Darstellbarkeit* eines als Marke schutzfähigen Zeichens als Voraussetzung der Markenfähigkeit

durch den materiell-rechtlichen Grundsatz *der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit* ergänzt und (klarstellend) erweitert. Damit tritt an die Stelle des Erfordernisses grafischer Darstellbarkeit in Festlegung des grafischen Darstellungsmittels das Erfordernis der Darstellbarkeit in einer Weise, dass zuständige Behörden und Publikum ihren Gegenstand klar und eindeutig erkennen können, also in Festlegung des Darstellungsziels. Dies ist systematisch bei der Markenfähigkeit der zulässigen Markenformen normiert (Art. 3 lit. b MRL und für die Unionsmarke Art. 4 lit. b UMV). Voraussetzung der Markenfähigkeit ist die Eignung des Zeichens, im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass zuständige Behörden und Publikum den Gegenstand des dem Inhaber der Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Die Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit eines Zeichens, die das MarkenG systematisch seit jeher bei den absoluten Schutzhindernissen in § 8 Abs. 1 regelte, wird dort auch nach dem MaMoG durch den materiell-rechtlichen Grundsatz klarer und eindeutiger Bestimmbarkeit des Zeichens ersetzt (→ § 8 Rn. 2).

III. Europäisches Unionsrecht

1. Markenrichtlinie (MRL). Die Richtlinie (EU) 2015/2436 (MRL) nimmt in den Beispielskatalog der Markenformen des Art. 3 MRL aF erstmals explizit Farben als solche (colours as such) und Klangbilder (*sounds*, in der deutschen Sprachfassung *Klänge*) auf. Die abstrakte Unterscheidungseignung eines Zeichens normiert Art. 3 lit. a MRL. Die Darstellbarkeit eines Zeichens als Voraussetzung der Markenfähigkeit wird in Art. 3 lit. b MRL durch den Grundsatz der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit des Zeichens geregelt und erweitert. Die § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 entsprechenden absoluten Schutzverbote werden für Registermarken von Formzeichen auf andere charakteristische Merkmale (Charaktermerkmalszeichen) ausgedehnt und sind als absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe in Art. 4 Abs. 1 lit. e i–iii normiert. Die Rechtslage für die Rechtsangleichung der nationalen Marken in den Mitgliedstaaten entspricht den Regelungen der UMV für die Unionsmarke (→ Rn. 5).

2. Unionsmarkenverordnung (UMV). In der Verordnung (EU) 2017/1001 (UMV) werden die Markenformen einschließlich Farben und Klänge (zur Markenfähigkeit für Tonzeichen s. *Gemeinsame Erklärungen* des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke unter B3 zu Art. 4 lit. a UMV), die abstrakte Unterscheidungseignung eines Zeichens und der dessen grafische Darstellbarkeit ersetzende, materiell-rechtliche Grundsatz klarer und eindeutiger Bestimmbarkeit in Art. 4 lit. a und b UMV sowie die von Formen auf andere charakteristische Merkmale ausgedehnten absoluten Schutzverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik eines Zeichens in Art. 7 Abs. 1 lit. e i–iii UMV als absolute Eintragungshindernisse für die Unionsmarke als Registermarke geregelt. Die Rechtslage der Unionsmarke entspricht den Regelungen der MRL (→ Rn. 4).

IV. Staatsvertragsrecht

1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Die PVÜ enthält keine Definition der Marke, 6 ihre herkömmliche Wortwahl ist *Fabrik- oder Handelsmarke* und bezieht seit ihrer Lissabonner Fassung mit dem Begriff der Marke auch Dienstleistungsmarken in ihren Geltungsbereich ein (Art. 6^{sexies} PVÜ). Welche Zeichen als Marke schutzfähig sind, bestimmt sich grundsätzlich nach der nationalen Rechtsordnung des Verbandsstaates, in dem Schutz nachgesucht wird. Die PVÜ begründet keine gleichlautenden Rechte für alle Verbandsangehörigen, sondern stellt nur den verbandsangehörigen Ausländer dem Inländer gleich (Art. 2 Abs. 1 S. 1 PVÜ; → PVÜ Art. 2 Rn. 1 ff.). Zur Beseitigung der aus den unterschiedlichen Auffassungen einzelner Verbandsländer zum Schutz der Marke resultierenden Schwierigkeiten bestimmt Art. 6^{quinquies} PVÜ, dass einer im Ursprungsland eingetragenen Marke in allen Verbandsstaaten Schutz als Marke Telle-quelle zu gewähren ist, also so, wie sie im Ursprungsland eingetragen ist. Bei der Telle-quelle-Marke ist damit das Recht des Ursprungslandes dafür maßgebend, welche Zeichen markenfähig sind, sie ist im Gegensatz zur gewöhnlichen, von einem Inländer oder Ausländer nach Art. 2 PVÜ angemeldeten, selbstständigen Inlandsmarke in Entstehung und Fortbestand von der Eintragung im Ursprungsland absolut abhängig (→ PVÜ Art. 6^{quinquies} Rn. 17).

2. Madrider Markenabkommen (MMA) mit Protokoll (PMMA). Das keine Definition 7 der Marke enthaltende MMA ermöglicht die internationale Registrierung jeder, in einem

Verbandsstaat eingetragenen Waren-/Dienstleistungsmarke. Welches Zeichen als Marke international registriert werden kann, bestimmt sich nach der Markenrechtsordnung des Staates, in dem das Zeichen als Marke (Ursprungsmarke) eingetragen ist. Die Rechte aus einer international registrierten Marke (IR-Marke) bestimmen sich von vollzogener Registrierung an nach Art. 4 MMA, sie ist nach Art. 4 Abs. 1 MMA in jedem Vertragsstaat ebenso geschützt, wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre. Entsprechendes gilt für den Schutz von Marken nach PMMA.

- 8 **3. TRIPS-Abkommen.** Das TRIPS-Abkommen enthält in Art. 15 Abs. 1 eine einheitliche, wie das MarkenG auf Unterscheidungskraft abzielende Definition der als Marke eintragungsfähigen Zeichen. Art. 15 Abs. 1 S. 2 TRIPS-Abkommen nennt als eintragungsfähige Marken beispielhaft die Markenformen Wörter einschließlich Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen und Farbverbindungen, nach Art. 15 Abs. 1 S. 4 TRIPS-Abkommen können die TRIPS-Mitglieder die Eintragungsfähigkeit nicht visuell wahrnehmbarer Zeichen, wie Geruchs- und Hörmarken ausschließen. Art. 16 TRIPS-Abkommen enthält Bestimmungen zu Inhalt und Umfang der Rechte aus der Marke (*Fezer* → § 14 Rn. 8).

B. Begriff der Marke

I. Die Marke als ein produktidentifizierendes Kommunikationszeichen

- 9 **1. Die Marke als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen.** Eine Marke im Rechtsinn ist ein nach § 1 Nr. 1 geschütztes Kennzeichen. Kennzeichen sind neben Marken die geschäftlichen Bezeichnungen (§ 1 Nr. 2) und die geografischen Herkunftsangaben (§ 1 Nr. 3). Eine Marke ist ein Produktkennzeichen, das Waren und/oder Dienstleistungen am Markt kennzeichnet. § 3 Abs. 1 enthält keine ausdrückliche Begriffsbestimmung der Marke (zu einer semiotischen Zeichenlehre s. *Schenk* Markenrechtliche Schutzfähigkeit S. 43 ff.), sondern umschreibt die Marke hinsichtlich der schutzfähigen Markenformen als Unterscheidungszeichen. Nach dieser Vorschrift ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Grundfunktion des Zeichenwesens ist die Unterscheidungsfunktion das allgemeine Merkmal jedes Kennzeichens (zur Lehre von den Markenfunktionen und zur Multifunktionalität einer Marke, die zwischenzeitlich als Basistheorie die Rechtsprechung des EuGH und BGH bestimmend prägt → § 1 Rn. 145 ff.). Im geschäftlichen Verkehr unterscheiden Kennzeichen unternehmerische Leistungen im weitesten Sinne.
- 10 Die Marke kennzeichnet Produkte, also Waren und/oder Dienstleistungen als Unternehmensleistungen. Die Unterscheidungsfunktion einer Marke bezieht sich auf Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens und identifiziert diese Produkte als solche des Markeninhabers, die sie von den Produkten anderer Unternehmen unterscheidet. Der Produktbezug eines Zeichens, der dem Zeichen latent oder inhärent innewohnt, ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein markenfähiges Zeichen im Sinne eines kommerziellen Unterscheidungszeichens.
- 11 Die Wirkungsweise der Unterscheidungsfunktion eines Zeichens als Marke bedeutet im kennzeichenrechtlichen Sinne: Die Marke individualisiert Produkte aus der Anonymität des Marktgeschehens. Die Unterscheidungsfunktion, die als allgemeines Merkmal jedes Kennzeichens charakterisiert und die Grundfunktion des Markenrechts darstellt, kann konkreter als Individualisierungs- oder Identifizierungsfunktion beschrieben werden. Es ist eine Eigenschaft der Unterscheidungsfunktion, den Produktbezug eines Zeichens als Unterscheidungsmittel herzustellen. Indem die Marke eine Unternehmensleistung identifiziert, wird sie zu einem Instrument der unternehmerischen Kommunikation zwischen den Akteuren am Markt. Eine Marke dient der Unterscheidung einer unternehmerischen Leistung ihres Inhabers von Leistungen anderer.
- 12 Die Unterscheidungsfunktion der Marke ist der alltäglich vertrauten Namensfunktion vergleichbar. So wie der Name eine bestimmte Person kennzeichnet und von anderen Personen unterscheidet, kennzeichnet und unterscheidet die Marke unternehmerische Produkte (Waren/Dienstleistungen) im Marktwettbewerb. So wie der Name für eine Person Kennwort ist, das gesprochen, gehört und geschrieben werden kann (*Hefermehl* FS A. Hueck, 1959, 519 (520)), ist die Marke Signalcode für ein Produkt zur Kommunikation zwischen Akteuren im Markt. So wie in der Öffentlichkeit der Name für eine bestimmte Person steht, so identifiziert die Marke ein bestimmtes Produkt auf dem Markt (Identifizierungsfunktion). Die Marke macht ein Wirt-