

GUIDO M. BECKER

Zur Konkurrenz von
Marken- und
Geschmacksmusterschutz

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht*

82

Mohr Siebeck

Guido M. Becker

Zur Konkurrenz von Marken- und Geschmacksmusterschutz



Mohr Siebeck

Guido M. Becker, geboren 1978; Studium der Rechtswissenschaft in Marburg und Münster; seit 2010 Lehrbeauftragter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an der Universität Duisburg-Essen; 2013 Promotion; derzeit Rechtsanwalt in einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei in Bremen.

ISBN 978-3-16-152732-6

ISSN 1860-7306 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2013 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

82



*Dem Gedenken an meinen Vater,
Herrn Dipl.-Ing. Hans-Hermann Becker*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/2013 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Fernuniversität in Hagen als Dissertation angenommen. Legislative Entwicklung, Rechtsprechung und Literatur konnten vor der Drucklegung – zumindest als Fußnotenverweise – noch bis März 2013 berücksichtigt werden. Hervorzuheben ist, dass die Europäische Kommission am 27. März 2013 ihre vorläufigen Vorschläge für eine Revision des europäischen Markenrechtssystems vorgelegt hat, die auf Grundlage der „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“ des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht erarbeitet worden sind. Die Studie des Max-Planck-Instituts hatte gesetzliche Restriktionen des Warenformmarkenschutzes gefordert, die das Konkurrenzpotential zwischen Marken und Geschmacksmustern vermutlich deutlich reduziert hätten: Markenschutz für Warenformen sollte von einem generellen Verkehrsdurchsetzungserfordernis abhängig gemacht werden, und in den Erwägungsgründen sollte für Warenformmarken eine Art „normatives Zurückhaltungsgebot“ verankert werden. Die Europäische Kommission hat diese vielversprechenden Vorschläge des Max-Planck-Instituts leider nicht aufgegriffen. Das Thema der vorliegenden Arbeit ist daher – auch und insbesondere im Hinblick auf den Schutz dreidimensionalen Designs – aktueller denn je.

Von ganzem Herzen danken möchte ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Sebastian Kubis, der das Thema angeregt und die Arbeit mit seiner herzlichen Art und viel Interesse stets vorbildlich betreut hat. Frau Professor Dr. Barbara Völmann-Stickelbrock gilt Dank für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens. Dank aussprechen möchte ich auch Herrn Professor Dr. Wolfgang Hamann, an dessen Lehrstuhl ich während der Promotionszeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter tätig sein durfte. Meiner Mutter Ursula Becker und meiner Verlobten Alexandra Sankowski danke ich für das Korrekturlesen und die Ermutigung und Unterstützung, ohne die diese Arbeit niemals entstanden wäre. Ganz besonders danke ich meiner lieben Alex für ihr grenzenloses Verständnis und den fortwährenden Rückhalt.

Bremen, im Mai 2013

Guido Becker

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht/andere Ansicht
a.E.	am Ende
a.F.	alter Fassung
ABIEG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABIEU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
acquisa	Aquisa – Das Magazin für Marketing und Vertrieb
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGD	Allianz deutscher Designer e. V.
Allg.	Allgemeines
Alt.	Alternative
Anh.	Anhang
Anl.	Anlage
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
BeckEurRS	Beck-Europäische Rechtsprechung
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
ber.	berichtigt
BerkTechLJ	Berkeley Technology Law Journal
Beschl.	Beschluss
betr.	betreffend
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
bspw.	beispielsweise
BTDrucks.	Drucksachen des Deutschen Bundestages
Buchst.	Buchstabe
BVerwG	Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht
bzw.	beziehungsweise
CR	Computer und Recht
d.h.	das heißt
DBW	Deutsche Betriebswirtschaft
DDR	Deutsche Demokratische Republik
DE	deutsch/deutsche
DesignE	Designschutz in Europa, Band 3, hrsg. von <i>Henning Hartwig</i> , Köln 2009

dies.	dieselbe
DPA	Deutsches Patentamt (später umbenannt in Deutsches Patent- und Markenamt)
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DurchsetzungsG	Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums
ecolex	Ecolex – Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EG	Europäische Gemeinschaft; Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EN	englisch
endg.	endgültig
EnforcementRL	Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
ErstrG	Erstreckungsgesetz
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union (früher: Gericht erster Instanz)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWCA Civ	England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f.	folgende
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland
ff.	fortfolgende
FIW-Schriftenreihe	Schriftenreihe des Forschungsinstituts für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb e. V.
Fn.	Fußnote
FR	französisch
FS	Festschrift
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GeschmMRL	Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen
GeschmMV	Geschmacksmusterverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GGDV	Verordnung zur Durchführung der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GGGebVO	Gemeinschaftsgeschmacksmustergebührenverordnung
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GMDV	Verordnung zur Durchführung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
GMGebVO	Gemeinschaftsmarkengebührenverordnung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GRCh	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GrenzbeschlagnahmeV	Grenzbeschlagnahmeverordnung
Grünbuch	Grünbuch der Kommission über den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle

GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
HABM-BK	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt-Beschwerdekammer
HABM-NA	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt-Nichtigkeitsabteilung
HalbSchG	Halbleiterschutzgesetz
Halbs.	Halbsatz
Hdb.	Handbuch
Hoge Raad	Hoge Raad der Niederlanden
i.E.	im Ergebnis
i.S.d.	im Sinne der/des
i.V.m.	in Verbindung mit
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
insb.	insbesondere
Intr.	Introduction
JA	Juristische Arbeitsblätter
J. Intell. Prop. L.	Journal of Intellectual Property Law
juris-PR-WettbR	Juris PraxisReport Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
JurPC	JurPC – Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kammergericht Berlin
KOM	Kommissionsdokument
krit.	kritisch
Kyklos	Kyklos – international review for social sciences
LG	Landgericht
LS	Leitsatz
m. Anm.	mit Anmerkung
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
MA	Markenartikel – Das Magazin für Markenführung
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	MarkenR – Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
MarkenRL	Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
MarkenV	Markenverordnung
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MPI	Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
MPI-Study	Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, vorgelegt vom Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht am 15.2.2011

MSchG	Markenschutzgesetz des Reichs
MünchKomm-BGB	Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
MünchKomm-KartR	Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
n.F.	neuer Fassung
Nachw.	Nachweise
Neubearb.	Neubearbeitung
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJWE-WettbR	Neue Juristische Wochenschrift, Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift, Rechtsprechungsreport Zivilrecht
Nr.	Nummer
ÖBI	Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OGH	Der Oberste Gerichtshof Österreichs
OLG	Oberlandesgericht
Orig.	Original
österr.	österreichischer
PatG	Patentgesetz
PatKostG	Patentkostengesetz
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
Reg.-Nr.	Registernummer
resp.	respektive
RG	Reichsgericht
RGBL	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
Rn.	Randnummer
Rom II	Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“)
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
schweizer.	schweizerische; schweizerisches
SDSt	Selbständige Design-Studios e.V.
Sic!	Sic! – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts Erster Instanz
sog.	so genannt
SortschG	Sortenschutzgesetz
SortSchV	Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz
Spstr.	Spiegelstrich
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
u.	und
u.a.	und andere
U.S.C.	United States Code

UFITA	Archiv für Urheber- und Medienrecht
UPG-RL	Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern
UrhG	Urhebergesetz
Urt.	Urteil
US/USA	Vereinigte Staaten von Amerika
u.s.w.	und so weiter
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom
v. Chr.	vor Christus
VerlG	Gesetz über das Verlagsrecht
vgl.	vergleiche
Vol.	Volume
WbzG	Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen
Web-Dok.	Web-Dokument
WIPO	World Intellectual Property Organization
WM	Wertpapier-Mitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZEuS	Zeitschrift für Europäische Studien
Ziff.	Ziffer
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZVglRWiss	Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis.....	XI
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
Einleitung.....	1
<i>Erstes Kapitel: Grundlagen</i>	5
A. Konkurrenzbegriff und Konkurrenzarten	5
B. Vergleich der Regelungskomplexe von Marken- und Geschmacksmusterschutz	9
C. Zwischenergebnis	94
<i>Zweites Kapitel: Gründe für die Konkurrenz</i>	98
A. Historie.....	98
B. Marketingwirkungen	110
C. Rechtfertigung des Schutzes	120
D. Schutzzweck.....	140
E. Zwischenergebnis	148
<i>Drittes Kapitel: Handlungsmöglichkeiten</i>	150
A. Beseitigung der kumulativen Konkurrenz.....	150
B. Egalisierung von Schutzvoraussetzungen und -inhalten.....	151
C. Schlussfolgerung	152
D. Korrektur von Unausgewogenheiten.....	153
E. Zwischenergebnis	162
<i>Viertes Kapitel: Korrektur nach Fallgruppen</i>	163
A. Designmarken.....	163
B. Marken-Geschmacksmuster.....	268
C. Sensorikmarken und Sensorikgeschmacksmuster	278
D. Zwischenergebnis	296

<i>Fünftes Kapitel: Fallgruppenübergreifende Korrektive</i>	298
A. Schutzrechtsinterne Korrektive.....	298
B. Schutzrechtsexterne Korrektive	314
C. Zwischenergebnis	324
 <i>Sechstes Kapitel: Maßnahmen de lege ferenda</i>	 326
A. Vorschläge des Max-Planck-Instituts.....	328
B. Weitere Vorschläge	336
C. Zwischenergebnis	343
 <i>Siebtens Kapitel: Inhaberdivergenz bei kumuliertem Schutz</i>	 344
A. Zustandekommen	344
B. Auswirkungen	354
C. „Gespaltene Lizenzen“	367
D. Zwischenergebnis	369
 <i>Achtes Kapitel: Ergebnisse</i>	 371
 Literaturverzeichnis.....	 379
Stichwortverzeichnis	397

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
Einleitung	1
<i>Erstes Kapitel: Grundlagen</i>	5
A. Konkurrenzbegriff und Konkurrenzarten	5
I. Konkurrenz	5
II. Konkurrenzarten	6
III. Konsequenzen für das weitere Vorgehen.....	8
B. Vergleich der Regelungskomplexe von Marken- und Geschmacksmusterschutz	9
I. Vorbemerkung	9
II. Sachliche Anwendungsbereiche	10
1. Markenfähigkeit.....	10
a) Anforderungen	10
b) Markenformen.....	11
2. Musterfähigkeit.....	12
a) Begriffliches	13
b) Erscheinungsform eines Erzeugnisses	13
3. Vergleich und Zwischenergebnis	14
a) Grundsatz der Markenfähigkeit musterfähiger Gestaltungen	14
b) Kein Grundsatz der Musterfähigkeit markenfähiger Zeichen	15
III. Schutzvoraussetzungen	16
1. Marke.....	16
a) Gemeinsame Grundsätze.....	16
b) Konkrete Unterscheidungskraft	18
c) Beschreibende Zeichen.....	19
d) Übliche Zeichen.....	20
e) Erwerb von Unterscheidungskraft oder Verkehrsdurchsetzung	21
f) Formbedingte Ausschlussgründe	23
aa) Warenartbedingte Form	23

bb) Technisch erforderliche Form	24
cc) Wertverleihende Form	25
g) Täuschende Zeichen	25
h) Ordnungs- und sittenwidrige Zeichen	26
aa) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung	26
bb) Verstoß gegen die guten Sitten	27
i) Hoheitszeichen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen und Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen	27
j) Gesetzeswidrige Zeichen	27
k) Bösgläubig angemeldete Marken	28
l) Geografische Herkunftsangaben	29
2. Geschmacksmuster	30
a) Bedeutung von Warenklassen- und Erzeugnisangabe	30
aa) Warenklassenangabe	30
bb) Erzeugnisangabe	30
b) Öffentliche Zugänglichmachung	32
bb) Musteroffenbarung	32
cc) Möglichkeit der Fachkreise zur Kenntnisnahme im normalen Geschäftsverlauf	33
(1) Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs	33
(2) Kenntnisnahmemöglichkeit im normalen Geschäftsverlauf	34
c) Ausschlussgründe	35
aa) Technisch bedingte Merkmale	35
bb) <i>Must fit</i> -Teile	36
cc) <i>Must match</i> -Teile	36
dd) Ordnungs- und sittenwidrige Muster	38
ee) Sichtbarkeit von Bauteilen komplexer Erzeugnisse bei deren bestimmungsgemäßer Benutzung	38
ff) Zeichen von öffentlichem Interesse	39
d) Neuheit	39
e) Eigenart	40
aa) Informierter Benutzer	41
(1) Kenntnisse und Fähigkeiten	41
(2) Gewichtung von Merkmalen	42
(3) Grundsätzlich synoptischer Abgleich	43
bb) Grad der Gestaltungsfreiheit	45
3. Vergleich	45
a) Gemeinsamkeiten	45
b) Unterschiede	46
4. Zwischenergebnis	48
IV. Entstehungstatbestände und Eintragungsverfahren	49
1. Marke	49
a) Eingetragene Marken	49
b) Benutzungsmarken	50
aa) Verkehrsgeltungsmarken	50
bb) Notorisch bekannte Marken	51

cc) Geringe praktische Bedeutung.....	51
2. Geschmacksmuster.....	51
a) Eingetragene Geschmacksmuster.....	52
b) Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	54
3. Vergleich und Zwischenergebnis	54
V. Sog. „Unberührtheitsklauseln“	55
VI. Inhaberschaft	56
1. Marke.....	56
a) Eingetragene Marken	56
b) Benutzungsmarken	56
2. Geschmacksmuster.....	57
a) Eingetragene Geschmacksmuster	57
b) Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	58
3. Vergleich und Zwischenergebnis	58
VII. Verletzung	60
1. Marke.....	60
a) Schutzbereich.....	60
aa) Zeichennutzung im geschäftlichen Verkehr.....	60
bb) Benutzung für Waren und Dienstleistungen.....	60
cc) Markenmäßige Benutzung.....	61
dd) Identitätsschutz.....	63
ee) Verwehlungschutz	63
(1) Produktähnlichkeit	64
(2) Zeichenähnlichkeit	65
(a) Grundsätzliches	65
(b) Komplexe Zeichen.....	66
(aa) Sog. „Prägetheorie“	66
(bb) Sog. „Theorie von der selbständig kennzeichnenden Stellung“	67
(3) Verwehlungsgefahr (Gesamtabwägung)	68
ff) Bekanntheitsschutz	70
(1) Bekannte Marke	70
(2) Zeichenähnlichkeit	71
(3) Gedankliches Inverbindungbringen	71
(4) Unerheblichkeit der Produktähnlichkeit	72
(5) Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung.....	72
(6) In unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund.....	73
b) Schranken	73
aa) Freie Benutzung.....	74
bb) Erschöpfung.....	74
cc) Einrede der Nichtbenutzung.....	74
2. Geschmacksmuster.....	76
a) Schutzbereich.....	76
aa) Informierter Benutzer.....	77

bb) Grad der Gestaltungsfreiheit	77
cc) Komplexe Muster	79
b) Schranken	81
aa) Beschränkungen i.S.d. § 40 GeschmMG, Art. 13 GeschMRL, Art. 20 GGv	81
bb) Vorbenutzungsrecht	81
cc) Erschöpfung	82
3. Vergleich	82
a) Gemeinsamkeiten	82
b) Unterschiede	82
4. Zwischenergebnis	86
VIII. Verletzungssanktionen	86
1. Gemeinsamkeiten	87
2. Unterschiede	88
3. Zwischenergebnis	88
IX. Beendigung des Schutzes	89
1. Marke	89
a) Schutzdauer	89
b) Absolute Nichtigkeitsgründe	90
c) Relative Nichtigkeitsgründe und Widerspruchsgründe	90
d) Verfall	91
2. Geschmacksmuster	91
a) Schutzdauer	91
b) Absolute Nichtigkeitsgründe	92
c) Relative Nichtigkeitsgründe	92
3. Vergleich und Zwischenergebnis	93
X. Schutzrechte im Rechtsverkehr	93
C. Zwischenergebnis	94
I. Konkurrenz	94
II. Unterschiede zwischen den Normenkomplexen	95
<i>Zweites Kapitel: Gründe für die Konkurrenz</i>	<i>98</i>
A. Historie	98
I. Marke	98
1. Ursprünge	98
a) Römisches Recht	98
b) Mittelalter	99
c) Industrialisierung und MSchG	99
2. Weitere Rechtentwicklung in Deutschland	100
a) WbzG und WZG	100
b) Schutz dreidimensionaler Gestaltungen zur Zeit des WZG	101
c) ErstrG	102