

Die Europäisierung des Markenrechts durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

Das deutsche Markengesetz geht auf die Markenrechtsrichtlinie zurück, die die Rahmenbedingungen für ein einheitliches europäisches Markenrecht geschaffen hat. Dem Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften obliegt es nunmehr, die Artikel der Markenrechtsrichtlinie mit Leben zu füllen. Die Ausführungen des EuGH sind für die deutschen Gerichte häufig von so grundlegendem Interesse, daß das europäische Markenrecht mehr durch den EuGH als durch den europäischen Gesetzgeber geprägt wird.

I. Einführung

1. Das Markengesetz vom 25. 10. 1994, das die Erste Markenrechtsrichtlinie vom 21. 12. 1988 umgesetzt hat, ...

Die europäische Grundlage für die gesetzliche Umsetzung europäischen Markenrechts in das deutsche Markengesetz wurde bereits 1988 veröffentlicht. Denn bereits im Dezember 1988 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften die erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/104/EWG (Erste Markenrechtsrichtlinie) geschaffen.¹ In dieser Richtlinie wurde den Mitgliedstaaten aufgegeben, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Umsetzung dieser Richtlinie spätestens am 28. Dezember 1991 - bzw. bis zum 31.12.1992 -² zu erlassen.

2. ... hat einen gegenüber dem Warenzeichengesetz wesentlich erweiterten Anwendungsbereich

In Deutschland hat es etwas länger gedauert. Das deutsche Markengesetz trat am 1. 1. 1995 in Kraft und setzte nicht nur die Markenrechtsrichtlinie um, sondern ersetzte das bis dahin geltende Warenzeichengesetz vollständig.³ Während das Warenzeichengesetz in Deutschland bis 1994 eher ein Randdasein führte, ist das Markengesetz seit dem Tag des Inkrafttretens in der Praxis von überragender Bedeutung. Diese Bedeutungssteigerung hat vielfältige Gründe.

Wesentlicher Auslöser zur Aufwertung des Kennzeichenrechts war jedoch der Umstand, dass einerseits nunmehr jedermann befugt war, Marken registrieren zu lassen; auf der anderen Seite waren es die neuen Möglichkeiten, markenrechtlichen Schutz selbst für Farben, Buchstaben und Zahlen, für dreidimensionale Gestaltungen und jede andere Art von Kennzeichen zu erlangen.⁴ Die Attraktivität des Markenrechts im Verhältnis zum früheren Warenzeichengesetz ist damit ungleich gestärkt worden.

Auch wenn die Markenrechtsrichtlinie für manche Bestimmungen eine Öffnungsklausel enthielt, war sie in ihren wesentlichen Inhalten für die Mitgliedstaaten verbindlich. Auch Deutschland war daher daran gebunden, die Vorgaben aus der Richtlinie entsprechend in nationales Recht umzusetzen. Die Folge dieser Umsetzung begründet die Notwendigkeit, Auslegungsfragen des deutschen Markengesetzes regelmäßig richtlinienkonform zu beantworten.⁵ Gerade in der Anfangszeit nach Inkrafttreten des Markengesetzes gab es eine Fülle von Rechtsfragen, bei denen sich die Gerichte außer Stande sahen, ohne Anrufung des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaften eine richtlinienkonforme Auslegung vorzunehmen.

¹ ABIEG Nr. L 40/1 v. 11. 2. 1989.

² Art. 16 Abs. 1 der 1. Markenrechtsrichtlinie; der Rat konnte mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission den in Abs. 1 genannten Zeitpunkt gemäß Abs. 2 bis spätestens zum 31. 12. 1992 verschieben.

³ BGBl. I, 3082, zuletzt ▲ geändert durch das Gesetz zur Änderung des Rechts der Vertretung durch Rechtsanwälte vor den Oberlandesgerichten v. 23. 7. 2002 (BGBl. I, 2850).

⁴ § 3 MarkenG.

⁵ Fezer, MarkenR, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rz. 37.

3. Bei Zweifelsfragen über die Auslegung des Markenrechts entscheidet der EuGH

Unter Berufung auf Art. 234 (früher: Art. 177) des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft⁶ legten die verschiedenen Instanzgerichte, aber auch das Bundespatentgericht, dem EuGH regelmäßig grundsätzliche Fragen zur Auslegung des Markengesetzes vor. Denn nach Art. 234 EG-Vertrag entscheidet der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe der Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang sieht Art. 234 EG-Vertrag vor, dass derartige Fragen von jedem Gericht eines Mitgliedstaates gestellt werden können, das eine Entscheidung des Gerichtshofs zum Erlass eines Urteils für erforderlich hält. Darüber hinaus muss ein nationales Gericht, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können, den Gerichtshof anrufen, sofern es bei der zu treffenden Entscheidung auf die Gültigkeit und die Auslegung einer entsprechenden Richtlinie ankommt.

II. Die Europäisierung des Markenrechts am Beispiel der Schutzfähigkeit von Kennzeichen

1. Eintragung geografischer Bezeichnung als Marke? – „Windsurfing Chiemsee“:

Anhand der exemplarischen Fallgruppe der Markenmeldung zeigt dieser Beitrag, welchen Einfluss die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften auf die Auslegung des deutschen Markengesetzes hat, in Abgrenzung zu dem Einfluss des Europäischen Gesetzgebers.

Der Gerichtshof musste sich bereits mehrfach mit Fragen der Markenmeldung befassen und zwar insbesondere mit der Fragestellung, welche Kennzeichen bzw. welche Art von Kennzeichen schutzfähig sind. Die erste Entscheidung, die auch in diesem Zusammenhang erging, ist die auf Vorlagebeschluss des LG München⁷ verkündete Entscheidung „Windsurfing Chiemsee“.⁸

Was war Gegenstand des Verfahrens?

Der Inhaber der bereits zu Zeiten des WZG eingetragenen Wort-/Bildmarke „Windsurfing Chiemsee“ verklagte zwei Wettbewerber, die auch Sporttextilien unter der Bezeichnung „Chiemsee“ vertrieben. Für das LG München stellte sich die Frage, wie weit der markenrechtliche Schutz der Wort-/Bildmarke „Windsurfing Chiemsee“ des Klägers reicht. Denn die Markenrichtlinie sieht in Art. 3 Abs. 1c vor, dass Marken, die ausschließlich aus einer geografischen Herkunftsangabe bestehen, nicht als Marke schutzfähig sind. Eine entsprechende Bestimmung enthält das Markengesetz in § 8, wo es in Ziffer 2 Abs. 2 heißt, dass Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die ausschließlich aus einer Angabe über die geografische Herkunft der Ware bestehen. Die Fragen des LG München gingen also insbesondere dahin, ob die Bestimmung der Markenrichtlinie dahingehend zu verstehen ist, dass die Möglichkeit einer Verwendung der Bezeichnung zur Bestimmung der geographischen Herkunft besteht.

Daraufhin verkündete der Gerichtshof seine Entscheidung und bestimmte, dass

- nicht nur die Eintragung solcher geografischer Bezeichnungen als Marken verboten ist, die Orte bezeichnen, die von den beteiligten Verkehrskreisen *aktuell* mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden, sondern auch solcher geografischer Bezeichnungen, die *zukünftig* von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffende Warengruppe verwendet werden *können*,
- die zuständige Behörde in den Fällen, in denen die betreffende geografische Bezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen *aktuell nicht* mit der betroffenen Warengruppe in Verbindung gebracht wird, prüfen muss, ob vernünftigerweise zu erwarten ist, dass mit einer solchen Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geographische Herkunft dieser Warengruppe bezeichnet werden *kann*,
- bei dieser Prüfung insbesondere von Belang ist, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen die betreffende geografische Bezeichnung bekannt ist und welche Eigenschaften der bezeichnete Ort und die bezeichnete Warengruppe haben,

⁶ BGBl. II, 766; zuletzt geändert durch den Vertrag von Nizza v. 1. 2. 2003.

⁷ S. zu dieser Problematik auch OLG München, 23. 1. 1997, NJW-WettbR 1998, 16.

⁸ EuGH, 4. 5. 1999 – verb. Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, EWS 1999, 218, WRP 1999, 629, BB 1999, 1572, GRUR 1999, 723.

⁹ EuGH verb. Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Fn. 8), WRP 1999, 629, 631.

- wobei es nicht darauf ankommt, ob die Verbindung zwischen der betreffenden Ware und dem geografischen Ort auf der Herstellung der Ware an diesem Ort beruht.¹⁰

Der Gerichtshof hat dem anfragenden LG München präzise aufgegeben, welche Prüfungsschritte vorgenommen werden müssen. Während sich die Richtlinie darauf beschränkte, festzuschreiben, dass geografische Herkunftsangaben nicht als Marke schutzfähig sind, gibt der Gerichtshof dem nationalen Gericht die Prüfkriterien vor.¹¹ Die Aufgabenteilung zwischen Gerichtshof und nationalem Gericht ist eindeutig: Der Gerichtshof bestimmt, wie das nationale Gericht die Richtlinie auszulegen hat, und das nationale Gericht muss dieser Vorgabe folgen.

Der BGH nimmt in Zweifelsfragen i. d. R. zunächst selbst eine richtlinienkonforme Auslegung vor¹², bevor er die Rechtssache dem EuGH zur Vorabentscheidung vorlegt. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Gerichtshof die Auslegungsmodalität konkret vorgegeben hat, sind dem BGH, den Instanzgerichten und dem Bundespatentgericht allerdings die Hände gebunden.

2. Eintragung eines Werbeschlagworts/Qualitätshinweises? – Wortmarke „BRAVO“

Um die Frage der Eintragungsfähigkeit einer Wortmarke ging es in dem Verfahren „Merz und Krell“.¹² Das deutsche Unternehmen Merz und Krell hatte die Wortmarke „Bravo“ für die Warengruppe der „Schreibgeräte“ zum Markenregister angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt sah in dem angemeldeten Wort allein einen Beifallsruf, so dass es die angemeldete Wortmarke als Anpreisung bzw. als Werbeschlagwort ohne jegliche Unterscheidungskraft von der Eintragung in das Markenregister ausschloss. Das Bundespatentgericht sah die Sachlage als nicht so eindeutig an. Für das Bundespatentgericht stand weniger die Frage der Unterscheidungskraft im Vordergrund als die Regelung des Markengesetzes, dass Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sind, nicht als Marken registriert werden können.

Das Bundespatentgericht stellte fest, dass diese Bestimmung nahezu wortgleich der Vorgabe aus der Markenrechtsrichtlinie (Art. 3 Abs. 1 lit. d) entsprach und stellte die naheliegende Frage, ob dieses Eintragungshindernis nur dann gilt, wenn es sich bei den fraglichen Angaben um Gattungsbezeichnungen handelt oder ob dieses Eintragungsverbot auch solche Angaben erfasst, die in der einschlägigen Branche als Werbeschlagwort, Qualitätshinweis oder Kaufaufforderung üblich geworden sind.¹³

Der Gerichtshof stellte fest, dass es für das Vorliegen eines Eintragungshindernisses nicht ausreicht, wenn die angemeldete Marke im Übrigen als Werbeschlagwort, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf verwendet wird, sofern sich dieser Charakter nicht explizit auf die Waren oder Dienstleistungen bezieht, die der Markenmelder beansprucht.

Was heißt das?

Mag der Begriff „Bravo“ bei der Erbringung der Dienstleistung von Fernsehunterhaltung oder von Konzerten als Beifallsausruf üblich sein, gilt dies noch lange nicht im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Schreibgeräten. Diesen Schluss musste allerdings das Bundespatentgericht ziehen, da der Gerichtshof, wie bereits oben erwähnt, die konkrete Anwendung seiner Auslegungsgrundsätze den nationalen Gerichten überlässt.¹⁴

Auch dieses Beispiel zeigt anschaulich, dass die Europäisierung des deutschen Markenrechts mehr noch durch den Gerichtshof erfolgt als durch den europäischen Gesetzgeber. Denn viele Bestimmungen der Richtlinie sind so offen formuliert, dass letztlich erst die Auslegung durch den EuGH den rechtlichen Rahmen für die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marken schafft.

3. Eintragung dreidimensionaler Gestaltungen? – Philips/Remington und Linde

Eine weitere Novität zum früheren Warenzeichengesetz enthält das Markengesetz mit Schaffung der Möglichkeit, auch dreidimensionale Gestaltungen dem Markenschutz zuzuführen. Die Richtlinie sieht vor, dass auch die Form der Ware als Marke registriert werden kann, sofern sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.¹⁵

¹⁰ EuGH verb. Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Fn. 8), WRP 1999, 633.

¹¹ EuGH, 22. 6. 1999 – Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, EWS 1999, 299, RIW 1999, 775, WRP 1999, 806.

¹² EuGH, 4. 10. 2001 – Rs. C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, EWS 2001, 538, RIW 2002, 553, WRP 2001, 1272, GRUR 2001, 1148, NJW 2002, 2085.

¹³ EuGH Rs. C-517/99, Merz & Krell (Fn. 13), WRP 2001, 1274.

¹⁴ Beschluss des BPatG v. 27. 11. 2002, Bl.f.PMZ 2003, 219.

¹⁵ Art. 2 der 1. Markenrichtlinie.

Auch diese Bestimmung hat der deutsche Gesetzgeber nahezu identisch in das Markengesetz übernommen.¹⁶

a) Für die Schutzfähigkeit ist nicht erheblich, ob die dreidimensionale Form eine willkürliche Ergänzung aufweist oder ob andere Formen die gleiche technische Wirkung haben, ...

Die Kernfrage bei jeder Anmeldung einer dreidimensionalen Form ist natürlich, welcher dreidimensionalen Gestaltung tatsächlich diese Unterscheidungseignung zukommt.

Mit dieser Fragestellung hat sich der Gerichtshof nunmehr schon zweifach befasst. In dem Verfahren „Philips/Remington“¹⁷ ging es um den Schutz der dreidimensionalen Gestaltung eines Rasierapparates. Wesentliche Schranke des Schutzes dreidimensionaler Marken enthält § 3 Abs. 2 MarkenG, der auf Art. 3 Abs. 1e der Richtlinie zurückgeht und bestimmt, dass Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (z.B. Form eines Fahrrads) oder die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (z.B. 6-Zylinder-Motor) oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (z.B. Tiffany-Lampe), dem markenrechtlichen Schutz unzugänglich ist. Das vorlegende Gericht, der Court of Appeal, stellte u.a. die Frage, ob einer derartigen dreidimensionalen Markenform (hier: drei in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnete runde Köpfe) nur dann Markenrechtsschutz zukommt, wenn die dreidimensionale Gestaltung irgendeine willkürliche Ergänzung ohne funktionelle Bedeutung aufweist,¹⁸ oder ob es ausreicht, wenn es andere Formen gibt, die die gleiche technische Wirkung ermöglichen.

b) ... sondern, ob sie geeignet ist, Waren des Herstellers von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden

Der Gerichtshof beschied, dass es zwar keiner willkürlichen Ergänzung bedarf und dass auch der Nachweis, dass es andere Formen gibt, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lässt, nicht zur Eintragungsfähigkeit der dreidimensionalen Gestaltung führt.¹⁹ Vielmehr kommt es auch im Rahmen des markenrechtlichen Schutzes von einer dreidimensionalen Gestaltung wesentlich darauf an, ob die dreidimensionale Gestaltung geeignet ist, die Waren dieses Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch wenn mit diesen Ausführungen des Gerichtshofs keine abschließende Bewertung der Markenfähigkeit von dreidimensionalen Gestaltungen getroffen wurde, gehen diese Ausführungen doch erheblich weiter, als die Vorgabe aus der Richtlinie. Sie füllen – zumindest teilweise – die Leerformel der Richtlinie aus.

c) Dabei sind bei dreidimensionalen Marken keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei anderen Markenformen, wengleich der Nachweis an die Unterscheidungskraft schwieriger ist

Noch präziser wird der Gerichtshof in der nachfolgenden Entscheidung, in der es um den Schutz dreidimensionaler Warengestaltungen eines Gabelstaplers, einer Stabtaschenlampe und einer Armbanduhr ging.²⁰ Die Fragestellung des vorlegenden Gerichts, hier des BGH, ist allerdings auch weitaus umfassender als die Fragestellung des Court of Appeal. Der BGH fragt nämlich in seiner Ausgangsfrage lapidar, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken ein strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen ist als bei anderen Markenformen.²¹

Die Unterscheidungskraft ist eine der grundlegenden Pfeiler des Markenrechts. Nur ein Kennzeichen, das unterscheidungskräftig ist, ist grundsätzlich als Marke schutzfähig. Unterscheidungskraft besagt nichts anderes, als dass das Kennzeichen geeignet sein muss, als Herkunftsangabe für die Waren aus einem bestimmten Unternehmen dienen zu können und damit diese Waren von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.²²

Der Gerichtshof stellte fest, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Waren bestehen, sich nicht von denjenigen unterscheiden, die auf andere Kategorien von Marken Anwendung finden, und dass insbesondere

¹⁶ § 3 Abs. 1 MarkenG.

¹⁷ EuGH, 18. 6. 2002 – Rs. C-299/99, Philips/Remington, Slg. 2002, I-5475, EWS 2002, 375, WRP 2002, 924.

¹⁸ EuGH Rs. C-299/99, Philips/Remington (Fn. 18), WRP 2002, 924, 926.

¹⁹ EuGH Rs. C-299/99, Philips/Remington (Fn. 18), WRP 2002, 924, 929, 932.

²⁰ EuGH, 8. 4. 2003 – verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Linde, EWS 2003, 236, WRP 2003, 627, GRUR 2003, 514

²¹ EuGH verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Linde (Fn. 21), WRP 2003, 629

²² Ingerl/Rohnke, MarkenG 1998, § 8 Rz. 15i; Fezer (Fn. 5), § 8 Rz. 22 ff.

keine strengeren Maßstäbe angelegt werden dürfen als bei anderen Markenformen.²³ Die entscheidende Ausführung des Gerichtshofs kommt jedoch eher am Rande. Nebenbei stellt der Gerichtshof nämlich fest, dass es in Anbetracht der zu fordernden Unterscheidungskraft schwieriger sein wird, diese bei einer aus der Form der Ware bestehenden Marke nachzuweisen, als bei einer Wort-/ oder Bildmarke.²⁴

d) Der Markenschutz darf kein Monopol für technische Lösungen/Gebrauchseigenschaften begründen

Selbstverständlich macht der Gerichtshof auch bei dieser Vorlageanfrage des BGH keine Ausführungen, was es mit den konkreten in Frage stehenden dreidimensionalen Warenformen auf sich hat. Zugleich stellt der Gerichtshof unter Bezugnahme auf das oben dargestellte Verfahren „Philips/Remington“²⁵ jedoch heraus, dass die Ratio der Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1e der Richtlinie darin besteht, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt. Denn diese Monopolisierung ist letztlich Ausfluss des Markenrechts:

Nur der Markeninhaber hat das Recht, die geschützte Marke zu verwenden und kann jede Verwendung durch einen Dritten untersagen.

Auch im Zusammenhang mit dem Schutz dreidimensionaler Marken zeigt sich der Einfluss der Rechtsprechung des EuGH auf das deutsche Markenrecht. Die Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit dreidimensionaler Warengestaltungen gibt nicht etwa die höchstrichterliche deutsche Rechtsprechung vor, sondern bestimmt der Gerichtshof.

Die Richtlinie selbst ist als Gesetzesrahmen zur präzisen Umschreibung der Voraussetzungen des Markenschutzes dreidimensionaler Gestaltungen zu unbestimmt.

4. Leben in Technicolor: Der Schutz von Farbmarken – Libertel Groep

Die gleiche Erkenntnis drängt sich auch auf, wenn es um den Schutz von Farbmarken geht. Die Schutzfähigkeit von Farbmarken gibt es erst seit Inkrafttreten des Markengesetzes.²⁶ Die Markenrechtsrichtlinie sieht vor, dass Marken alle Zeichen sein können, die sich graphisch darstellen lassen (Art. 2). Farben werden in der Richtlinie, im Gegensatz zu dem Markengesetz (§ 3 Abs. 1), nicht explizit erwähnt.

In der Entscheidung „Libertel Groep“ ging es um die Vorlage des Hohen Gerichtshofs der Niederlande.²⁷ Die Firma Libertel beantragte Markenschutz für eine rechteckige Fläche der Farbe Orange ohne Nennung irgendeines Farbcodes zur Kennzeichnung der von ihr erbrachten Dienstleistungen der Telekommunikation. Auch hier lautete die erste Vorlagefrage umfassend, ob eine einzige spezifische Farbe, die als solche abgebildet ist, oder mit einem internationalen Farbcode bezeichnet wird, Unterscheidungskraft für bestimmte Waren oder Dienstleistungen haben kann.²⁸

a) Nach EuGH sind Farben als Marken schutzfähig, wenn sie Zeichencharakter haben, graphisch darstellbar sind und Unterscheidungskraft haben

Zu Recht befasst sich in der Entscheidung der Gerichtshof zunächst mit der Vorfrage, ob überhaupt Farben markenrechtsfähig sind. In diesem Zusammenhang kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass Farben nur dann markenrechtsfähig sein können, wenn sie drei Voraussetzungen erfüllen:

- die Farbe muss ein Zeichen sein,
- dieses Zeichen muss graphisch darstellbar sein,
- dieses Zeichen muss geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.²⁹

²³ EuGH verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Linde (Fn. 21), WRP 2003, 631.

²⁴ EuGH verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Linde (Fn. 21), WRP 2003, 631 (Rn. 48).

²⁵ EuGH Rs. C-299/99, Philips/Remington (Fn. 18), WRP 2002, 924.

²⁶ *Berlit*, Das neue Markenrecht, 5. Aufl. 2003, Rz.7 ff.

²⁷ EuGH, 6. 5. 2003 – Rs. C-104/01, Libertel, EWS ▲, WRP 2003, 735.

²⁸ EuGH Rs. C-104/01, Libertel (Fn. 28), WRP 2003, 735, 737, 738.

²⁹ EuGH Rs. C-104/01, Libertel (Fn. 28), WRP 2003, 735, 738.

Der Gerichtshof beantwortet diese Vorfragen dahingehend, dass die Farbe üblicherweise nur eine Eigenschaft von Gegenständen ist, ihr ausnahmsweise jedoch eine Zeicheneigenschaft zukommen kann. Graphisch darstellbar ist eine Farbe nur dann, wenn sie sprachlich umschrieben wird, da ein Farbmuster sich mit der Zeit verändern kann. Auch kann ein international anerkannter Farbcode die wörtliche Umschreibung stützen. Unterscheidungskraft kommt einer derartigen abstrakten Farbfläche allerdings nur höchst ausnahmsweise zu, da andernfalls die freie Verfügbarkeit von Farben durch Wettbewerber stark beschränkt würde. Da es nur eine beschränkte Anzahl von Farben gibt, ist es ausgeschlossen, dass jederzeit jedermann eine Farbe als Marke registrieren lassen dürfte.

Der Gerichtshof führt daher aus, dass Unterscheidungskraft nur unter außergewöhnlichen Umständen zu bejahen ist, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt sind und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist.³⁰

b) In der Richtlinie sind Farben als Kennzeichengattung nicht ausdrücklich aufgeführt

Dieses Verfahren zeigt anschaulich, dass der Gerichtshof fast schon die Qualität eines Gesetzgebers hat. Denn die Richtlinie erwähnt den kennzeichenrechtlichen Schutz von Farben nicht ausdrücklich. Aus den Ausführungen des Gerichtshofs lässt sich nunmehr jedoch entnehmen, dass auch Farben grundsätzlich schutzfähig sein können. Die Europäisierung des Markenrechts erfolgt also nicht durch den europäischen Gesetzgeber, sondern insbesondere auch durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.

Der deutsche Gesetzgeber hat quasi im Vorgriff auf diese Entscheidung des Gerichtshofs den Schutz von Farben gesetzlich normiert. Folgenreicher wäre es gewesen, wenn der Gerichtshof in seiner Entscheidung "Libertel Groep" zu dem Ergebnis gelangt wäre, dass Farben grundsätzlich nicht als Marke schutzfähig sind. Denn dann wäre das deutsche Markengesetz über den Rahmen der Richtlinie hinausgegangen und hätte einen markenrechtlichen Schutz für eine Kennzeichengattung vorgesehen, die der europäische Gesetzgeber weder normiert noch im Rahmen einer Öffnungsklausel ermöglicht hätte.

Der Gerichtshof hält in seiner Entscheidung in diesem Zusammenhang fest, dass es eine gemeinsame Erklärung des Rats der Europäischen Union und der Kommission zu der Markenrechtsrichtlinie gab, in der es heißt, dass die Richtlinie nicht die Möglichkeit ausschließt, als Marke eine Farbzusammenstellung oder eine einzige Farbe einzutragen.³¹ Zugleich heißt es aber in diesem Zusammenhang, dass diese Erklärung nicht Bestandteil der Richtlinie ist und daher deren Auslegung durch den Gerichtshof der europäischen Gemeinschaft nicht präjudiziert. Wäre also der Gerichtshof zu dem entgegengesetzten Ergebnis gekommen, dass also Farben grundsätzlich nicht als Marken schutzfähig sind, hätte sich nicht nur die deutsche Rechtsprechung daran orientieren müssen, sondern das MarkenG wäre insoweit änderungsbedürftig gewesen.

5. Vom Geruch zur Riechmarke – Sieckmann

a) Da weder eine chemische Formel noch eine Wortbeschreibung noch die Hinterlegung einer Geruchsprobe noch eine Kombination dieser Elemente ausreichen, ...

Die Europäisierung der Eintragungserfordernisse von Marken durch den EuGH zeigt anschaulich den denkwürdigen Fall, bei dem Herr Sieckmann bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Geruchsmarke (sog. Riechmarke) für verschiedene Dienstleistungen angemeldet hat.³²

In der Anmeldung wird Markenschutz beansprucht für die beim DPMA hinterlegte Riechmarke der chemischen Reinsubstanz Methylcinnamat, deren Strukturformel nachfolgend abgebildet wurde. Proben dieser Riechmarke, so hieß es in der Anmeldung, sind auch über den örtlichen Bedarf gemäß Gelbe Seiten der Deutschen Telekom AG oder z.B. über die Firma E. Merck in Darmstadt erhältlich.³³

Herr Sieckmann wollte diese Geruchsmarke schützen lassen u.a. für die Dienstleistungen der Werbung, der Unternehmensverwaltung, der Erziehung, der Ausbildung, der Unterhaltung, für sportliche und kulturelle Aktivitäten, für die Verpflegung, Beherbergung von Gästen sowie für die Gesundheits- und Schönheitspflege. Selbst für die Dienstleistung der Rechtsberatung und der Rechtsvertretung sollte die Geruchsmarke Anwendung finden.

³⁰ EuGH Rs. C-104/01, Libertel (Fn. 28), WRP 2003, 735, 741.

³¹ EuGH Rs. C-104/01, Libertel (Fn. 28), WRP 2003, 735, 738.

³² EuGH, 12. 12. 2002 – Rs. C 273/00, Sieckmann, Slg. 2002, I-11737, EWS 2003, 286, WRP 2003, 249, GRUR 2003, 145.

³³ EuGH Rs. C 273/00, Sieckmann (Fn. 33), WRP 2003, 249, 215 [▲?].

Es stellt sich die berechnigte Frage, wie diese Geruchsmarke im Rahmen der genannten Dienstleistungen angewandt werden sollte? Wollte der Anmelder die Seiten des Schönfelder mit Zimt bestreichen? Sollte der Hotelgast beim Aufschlagen des Bettes mit dem Geruch von Zimtstangen überrascht werden (anstelle von Mottenkugeln)? Wir wissen es nicht.

b) ... scheint das Todesurteil über den Schutz von Riechmarken gesprochen

Der Gerichtshof stellte auf Vorlage des Bundespatentgerichts jedenfalls fest, dass den Eintragungsanforderungen bei einem Riechzeichen weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt wird.³⁴ Damit scheint das Todesurteil über den Schutz von Riechmarken gesprochen. Denn es gibt kaum eine andere Darstellungsmöglichkeit, die den Anforderungen des Gerichtshofs genügen könnte.

III. Ausblick

1. Die Auslegung der Ersten Markenrechtsrichtlinie durch den EuGH beeinflusst weitgehend die Auslegung des deutschen Markengesetzes

Die herangezogenen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften geben einen kleinen Einblick in die Praxis des Gerichtshofs im Zusammenhang mit dem Markenrecht. Sie veranschaulichen, dass einerseits die Markenrechtsrichtlinie nur den groben Rahmen dafür abgibt, was markenrechtlich möglich und was nicht möglich ist. Die nationalen Gesetzgeber mussten sich im Wesentlichen an die Vorgaben der Richtlinie halten, so dass die Entscheidungen des Gerichtshofs, ganz gleich von welchem Gericht in welchem Mitgliedstaat der Gemeinschaft die Vorlage erfolgt, für sämtliche Mitgliedstaaten verbindliche Ausführungen enthält. Zugleich zeigen die zitierten Entscheidungen anschaulich, wie weitgehend der Gerichtshof Einfluss auf die Auslegung gerade auch des deutschen Markengesetzes nimmt.

2. BGH als Erfüllungshilfe des EuGH?

Die enge Bindung des Markengesetzes an die Markenrechtsrichtlinie bedingt, dass die Entscheidungspraxis in Deutschland nicht mehr ausschließlich von den deutschen Gerichten dominiert wird, sondern vom Gerichtshof. Zwar ist es richtig, dass der Gerichtshof nur den Interpretationsrahmen vorgibt und nur die nationalen Gerichte aufgerufen sind, den konkreten Rechtsstreit zu klären. Auf der anderen Seite sind die Vorgaben aus Luxemburg vielfach so präzise, dass die nationalen Gerichte im Einzelfall zu einem Ausführungsorgan des Gerichtshofs zu werden drohen, zu einer Art Erfüllungshilfe. Es versteht sich daher von selbst, dass das höchste deutsche Zivilgericht im Regelfall davon ausgeht, dass die Richtlinienbestimmungen hinreichend klar sind, um selbst zu einer sachgerechten Auslegung zu gelangen. Manchmal kann dieses Verhalten allerdings zu dem überraschenden Ergebnis führen, dass zwar der BGH zu einer Frage kein Vorabentscheidungsersuchen einholt, das Bundespatentgericht (als Vorinstanz) in einem Parallelverfahren jedoch der Auffassung des BGH nicht folgt und seinerseits sein Verfahren dem EuGH zur Entscheidung vorlegt.³⁵ Auch diese Verhaltensweise zeigt, wie stark die Europäisierung des Rechts gerade von der Rechtsprechung des EuGH abhängt und der europäische Gesetzgeber dabei als Stichwortgeber dient.

Die Erweiterung der Gemeinschaft wird die Europäisierung des Markenrechts durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften weiter vorantreiben. Denn eine Vielzahl von Fragen zur Auslegung der Richtlinie werden von den Gerichten der neuen Mitgliedstaaten gestellt werden. Wir dürfen gespannt sein.

³⁴ EuGH Rs. C 273/00, Sieckmann (Fn. 33), WRP 2003, 249, 254; Vorlagebeschluss des BPatG, 14. 4. 2000 – 33 W (pat) 193/99, GRUR 2000, 1044 – Riechmarke; aktuell s. GRUR Int. 2003, 566, s. auch EuGH Shield Mark/Kist, GRUR 2004, 54

³⁵ BPatG, 22. 1. 2002 – 33 W (pat) 133/00, GRUR 2002, 429, WRP 2002, 718 – Abstrakte Farbmarke; BGH zuletzt [▲?] 19. 9. 2001 – I ZB 3/99 (BPatG), GRUR 2002, 427 – Farbmarke Gelb/Grün; s. hierzu jedoch auch die Entscheidungen des BPatG vom 24. 7. 2002, WRP 2003, 96 – Abstrakte Farbmarke Magenta/Grau (2) und Bl.f.PMZ 2003, 191 – Abstrakte Farbmarke Magenta (2), die die Entscheidung des EuGH in Sachen „Libertel Groep“ vorwegnahmen.