

TOBIAS ENDRICH-LAIMBÖCK

Technisch-funktionelle Marken  
nach PVÜ und TRIPS

*Geistiges Eigentum und  
Wettbewerbsrecht*

183

---

**Mohr Siebeck**

# Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel †,  
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

183





Tobias Endrich-Laimböck

# Technisch-funktionelle Marken nach PVÜ und TRIPS

Ist ein kategorischer Schutzausschluss zulässig?

Mohr Siebeck

*Tobias Endrich-Laimböck*, geboren 1989; Studium der Rechtswissenschaft in Passau, Prag und Oxford (EJP 2015, MJur 2016); Referendariat in München (ZJS 2022); Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.  
orcid.org/0000-0002-8374-7788

ISBN 978-3-16-161801-7 / eISBN 978-3-16-161802-4  
DOI 10.1628/978-3-16-161802-4

ISSN 1860-7306 / eISSN 2569-3956 (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. Zugl.: Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2022.

2023 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohrsiebeck.com](http://www.mohrsiebeck.com)

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ (CC BY-NC-ND 4.0). Eine vollständige Version des Lizenztextes findet sich unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>. Jede Verwendung, die nicht von der oben genannten Lizenz umfasst ist, ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.

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

Printed in Germany.

## Vorwort

Die vorliegende Arbeit habe ich im Herbst 2021 mit dem Titel „Technisch-Funktionelle Marken im Internationalen Immaterialgüterrecht“ als Dissertation eingereicht und für die Veröffentlichung nur unwesentlich überarbeitet.

Die Studienstiftung *ius vivum*, die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) und die Oskar-Karl-Forster-Stiftung unterstützten den Druck dieses Buches dankenswerterweise finanziell.

Von ganzem Herzen danke ich Herrn Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge) für die Ausfüllung seiner Rolle als Doktorvater, sowie Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Annette Kur für die engagierte Betreuung am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.

Januar 2023

Tobias Endrich-Laimböck



# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	XI
<i>Einleitung</i> .....	1
A. Der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken .....	1
B. Zweifel an der Vereinbarkeit mit PVÜ und TRIPS.....	1
C. Ausgangsfrage .....	2
D. Forschungsstand .....	3
E. Untersuchungsgegenstand .....	4
F. Gang der Darstellung .....	5
Teil 1: Vereinbarkeit mit Art. 6quinquies PVÜ .....	7
<i>Kapitel 1: Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Vorgaben des Ziellandes</i> .....	9
A. Überblick über die beschränkenden Ansätze .....	10
B. Zweck von Art. 6quinquies PVÜ.....	19
C. Kontext von Art. 6quinquies PVÜ.....	22
D. Staatenpraxis zu Art. 6quinquies PVÜ .....	34
E. Geschichte(n) zu Art. 6quinquies PVÜ und ihre Schwachstellen.....	47
F. Gesamtergebnis: Validierungsklausel erfasst alle Eigenschaften der Marke .....	84
<i>Kapitel 2: Beschränkung des Anwendungsbereichs durch verbandseigenen Markenbegriff</i> .....	85
A. Verbandseigener Markenbegriff nicht notwendig.....	86
B. Bestimmung eines verbandseigenen Begriffs .....	87
C. Gesamtergebnis: Kein beschränkter Markenbegriff der PVÜ .....	98
<i>Kapitel 3: Ordre public-Ausnahme zur Validierungsklausel</i> .....	99
A. Überblick über die vertretenen Ansätze.....	100

B. Kein Verweis auf Internationales Privatrecht .....	104
C. Verbandsautonomes Konzept des ordre public .....	107
D. Interessenbezogener Ansatz führt zu bloßer Missbrauchsgrenze .....	122
E. Ausschluss betrifft grundlegende Allgemeininteressen.....	124
F. Ergebnis: Zulässigkeit unter ordre public-Ausnahme .....	131
 <i>Kapitel 4: Art. 10bis-Vorbehalt der Validierungsklausel .....</i>	 133
A. Art. 10bis PVÜ als Schutzstandard.....	133
B. Konventionsautonome Bestimmung von Art. 10bis (2) PVÜ erforderlich .....	140
C. Die Rolle von Art. 6quinquies B Satz 2 PVÜ .....	150
D. Konventionsautonome Bestimmung von Art. 10bis (2) PVÜ .....	156
E. Externer Maßstab durch Adaptierung im WTO-Rahmen .....	192
F. Gesamtergebnis: Art. 10bis PVÜ greift nur im WTO-Kontext .....	197
 Teil 2: Vereinbarkeit mit Art. 15.1 TRIPS .....	 199
 <i>Kapitel 5: Anwendungsbereich von Art. 15.1 TRIPS.....</i>	 201
A. Zu den Begriffen der Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit .....	202
B. Aufzählung in Art. 15.1 Satz 2 TRIPS .....	202
C. Umkehrschluss aus Art. 15.1 Satz 4 TRIPS .....	204
D. Unterscheidungseignung nach Art. 15.1 S. 1, 3 TRIPS .....	204
E. Supplementär: Entstehungsgeschichte .....	216
F. Ergebnis: Tatsächliche Unterscheidungseignung führt zu Eintragungsfähigkeit .....	217
 <i>Kapitel 6: Ausnahmen zu Art. 15.1 TRIPS .....</i>	 219
A. Art. 6 (1) und 6quinquies B PVÜ über Art. 2.1 TRIPS .....	219
B. Anderer Grund nach Art. 15.2 TRIPS .....	223
C. Ausnahme wegen Modifikation durch Staatenpraxis .....	229
 <i>Kapitel 7: Art. 10bis PVÜ und TRIPS.....</i>	 245
A. Überblick über den Meinungsstand .....	246
B. Wortlaut.....	250
C. Kontext .....	252
D. Staatenpraxis.....	268
E. Entstehungsgeschichte .....	268
F. Ergebnis: Adaptierter Art. 10bis PVÜ verdrängt Pflicht aus Art. 15.1 TRIPS .....	272

Schluss.....	275
<i>Kapitel 8: Ergebnis und Zusammenfassung</i> .....	277
A. Vereinbarkeit mit PVÜ.....	277
B. Vereinbarkeit mit TRIPS.....	277
C. Zusammenfassung der wesentlichen Argumentationsschritte .....	278
<i>Kapitel 9: Zu den konventionsrechtlichen Vorgaben</i> .....	287
A. Markenschutz zwischen Wettbewerb und ordre public .....	287
B. Bedeutung für das Design- und Urheberrecht.....	290
C. Keine Bedeutung für lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz .....	295
D. Diskriminierungsverbot und Sonderschutzrechte nach Art. 10bis PVÜ	296
<i>Kapitel 10: Zur Auslegung von PVÜ und TRIPS</i> .....	297
A. Allgemeine Bemerkungen .....	297
B. Methodischer Auslegungsgleichlauf von PVÜ und TRIPS .....	300
C. Kritik an historischer Argumentation und der Expertenrolle der WIPO..	301
Literaturverzeichnis.....	303
Sachregister.....	325



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
<i>Einleitung</i> .....	1
A. Der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken.....	1
B. Zweifel an der Vereinbarkeit mit PVÜ und TRIPS.....	1
C. Ausgangsfrage .....	2
D. Forschungsstand .....	3
E. Untersuchungsgegenstand .....	4
F. Gang der Darstellung .....	5
Teil 1: Vereinbarkeit mit Art. 6quinquies PVÜ .....	7
<i>Kapitel 1: Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Vorgaben des Ziellandes</i> .....	9
A. Überblick über die beschränkenden Ansätze .....	10
I. Markenbegriff des Ziellandes .....	10
II. „Form“ der Marke .....	14
III. Begriffliche Vielfalt der Diskussion .....	15
1. Platzhalterfunktion vermeintlicher Schlüsselbegriffe.....	15
2. Beispiel für Platzhalterfunktion – „Havana Club“ .....	17
3. Gang der Untersuchung .....	19
B. Zweck von Art. 6quinquies PVÜ.....	19
I. Validierungsklausel .....	19
II. Leerlauf.....	22
C. Kontext von Art. 6quinquies PVÜ.....	22
I. Art. 6 (1) PVÜ .....	23
1. Leerlauf von Art. 6 (1) oder 6quinquies PVÜ .....	23
2. Restriktive Auslegung als Ausnahme .....	24
a) In dubio mitius-Regel nicht anwendbar/einschlägig .....	24
b) Kein Regel-Ausnahme-Verhältnis .....	27
c) Regel-Ausnahme-Ansatz ohne Lösung.....	29

d) Kein inhaltlicher Konflikt mit Art. 6 (1) PVÜ.....	30
3. Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Art. 6 (1) PVÜ .....	30
II. Art. 2 (1) PVÜ .....	31
1. Leerlauf von Art. 2 (1) PVÜ.....	31
2. Konflikt mit Art. 2 (1) PVÜ .....	31
a) Ergänzung statt Konflikt .....	31
b) Kein Verbot der Besserstellung von Ausländerinnen .....	31
c) Keine rechtliche Besserstellung .....	33
d) Kein Konflikt mit Art. 2 (1) PVÜ .....	34
3. Regel-Ausnahme-Ansatz ohne Lösung .....	34
4. Klarer Wortlaut von Art. 2 (1) PVÜ .....	34
5. Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Art. 2 (1) PVÜ .....	35
III. Art. 6 (2) und (3) PVÜ.....	35
1. Ausschließlichkeitsverhältnis zu Art. 6quinquies PVÜ .....	36
2. Ergänzung von Art. 6quinquies PVÜ.....	36
3. Supplementär: Entstehungsgeschichte .....	36
4. Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Art. 6 (2) und (3) PVÜ ...	38
IV. Art. 6quinquies B PVÜ .....	38
1. Leerlauf.....	39
2. Beschränkung auf Eigenschaften der Marke .....	39
a) Alle Versagungsgründe beziehen sich auf Marke selbst .....	41
b) Technische Funktionalität ist Eigenschaft der Marke .....	42
3. Ergebnis: Art. 6quinquies PVÜ erfasst technisch-funktionelle Marken .....	42
V. Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Systematik der PVÜ .....	42
D. Staatenpraxis zu Art. 6quinquies PVÜ .....	43
I. Gegenbeispiele zu beschränkter Lesart .....	43
II. Ergebnis: Keine Einschränkung mangels Konsenses .....	46
E. Geschichte(n) zu Art. 6quinquies PVÜ und ihre Schwachstellen.....	47
I. Methodische Kritik der historischen Argumentation .....	48
1. Methodische Ansätze .....	48
2. Subsidiarität historischer Argumente.....	50
a) Wiener Vertragsrechtskonvention .....	50
b) Keine unmittelbare Anwendbarkeit der WVK .....	51
c) Gewohnheitsrecht und zeitliche Anwendbarkeit .....	52
d) Ergebnis: Historische Argumente nur supplementär .....	54
3. Methodischer Gleichlauf bei Auslegung der PVÜ im WTO- Kontext.....	54
4. Keine Einbeziehung gemäß Art. 31 (2) (a) WVK .....	58
II. Inhaltliche Kritik der historischen Argumentation .....	58
1. Anwendungsbereich von Art. 6 PVÜ (1883) .....	59
a) Wortlaut der Fassung von 1883 .....	59
b) Zweck und Systematik .....	60

c) Entstehungs- und Vorgeschichte .....	60
aa) Pariser Konferenz 1880 .....	62
bb) Pariser Konferenz 1883 (Schlussprotokoll) .....	65
cc) Vorbild „Leipziger“ Validierungsklausel .....	65
dd) Zum „russischen“ Buchstabenproblem .....	69
ee) Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Vor- und Entstehungsgeschichte .....	71
d) Ergebnis zum Anwendungsbereich von Art. 6 PVÜ (1883).....	71
2. Hilfsweise: Wirkung der Revision in Washington 1911 .....	71
a) Actes der Washingtoner Konferenz 1911 .....	73
aa) Kein expliziter Einwand gegen den Vorschlag des Büros ...	73
bb) Keine ausdrückliche Zustimmung zu materieller Änderung	74
cc) Vorbehalte einzelner Parteien .....	77
dd) Keine Fortgeltung des Schlussprotokolls .....	79
b) Actes der Lissabonner Konferenz.....	80
c) Bericht der britischen Delegation .....	81
d) Einführung von Art. 6 (1) PVÜ .....	82
e) Ergebnis: jedenfalls nach Revision in Washington 1911 keine Beschränkung mehr.....	83
3. Geschichte der Unabhängigkeit der Telle Quelle-Marke .....	83
4. Ergebnis: Keine Beschränkung wegen historischer Umstände .....	84
III. Ergebnis: Historische Argumente für beschränkte Lesart überzeugen nicht .....	84
F. Gesamtergebnis: Validierungsklausel erfasst alle Eigenschaften der Marke.....	84

*Kapitel 2: Beschränkung des Anwendungsbereichs durch  
verbandseigenen Markenbegriff .....*

A. Verbandseigener Markenbegriff nicht notwendig.....	86
B. Bestimmung eines verbandseigenen Begriffs .....	87
I. Staatenpraxis .....	87
II. Eintragung im Ursprungsland .....	87
III. Art. 6 (1) PVÜ .....	88
IV. Art. 7 und 9 PVÜ .....	88
1. Körperliche Verbindung.....	88
2. Trennbarkeit.....	89
3. Ergebnis: Lediglich sprachliches Indiz .....	90
V. TRIPS.....	90
1. Art. 31 (3) WVK greift nicht .....	90
2. Inter se-Bindung ohne Wirkung.....	91
3. Adaption über Art. 2.1 TRIPS .....	94
4. Ergebnis: Keine Beschränkung durch TRIPS .....	94

VI. Entstehungsgeschichte .....	94
C. Gesamtergebnis: Kein beschränkter Markenbegriff der PVÜ .....	98
<i>Kapitel 3: Ordre public-Ausnahme zur Validierungsklausel .....</i>	<i>99</i>
A. Überblick über die vertretenen Ansätze.....	100
B. Kein Verweis auf Internationales Privatrecht .....	104
C. Verbandsautonomes Konzept des ordre public .....	107
I. Wortlaut .....	107
II. Kontext .....	109
1. Ausnahme .....	109
2. Art. 6quinquies B Nummer 3 Satz 2 PVÜ .....	109
3. Art. 6quinquies C (1) PVÜ .....	113
4. Fallgruppe Täuschung .....	116
III. Zweckgefährdung .....	117
IV. Aus der Geschichte .....	118
V. Art. 27 TRIPS und Art. XIV (a) GATS .....	121
VI. Keine Pflicht zur Einzelfallentscheidung .....	121
D. Interessenbezogener Ansatz führt zu bloßer Missbrauchsgrenze .....	122
E. Ausschluss betrifft grundlegende Allgemeininteressen .....	124
I. Zweckdiskussion .....	125
II. Herleitung aus positivem Recht .....	129
III. Volkswirtschaftlich-utilitaristische Thesen .....	131
F. Ergebnis: Zulässigkeit unter ordre public-Ausnahme .....	131
<i>Kapitel 4: Art. 10bis-Vorbehalt der Validierungsklausel .....</i>	<i>133</i>
A. Art. 10bis PVÜ als Schutzstandard.....	133
I. Wortlaut von Art. 10bis (1) PVÜ .....	135
II. Leerlauf von Art. 10bis PVÜ .....	135
III. PVÜ kein reines Gleichbehandlungsabkommen .....	136
IV. Art. 10ter PVÜ .....	137
V. Leerlauf von Art. 6quinquies PVÜ .....	137
VI. Entstehungsgeschichte .....	138
VII. Auslegungsgeschichte („proximity“-Ansatz) .....	139
B. Konventionsautonome Bestimmung von Art. 10bis (2) PVÜ erforderlich .....	140
I. Wirksamer Standard erfordert konventionsautonome Bestimmung..	140
II. Gleichbehandlungsgebot erfordert konventionsautonome Bestimmung .....	143
III. Regelungstechnisch kein Verweis auf nationales Recht .....	144
IV. Art. 10bis (2) PVÜ führt immer zur Pflicht aus Art. 10bis (1) PVÜ	147
V. Ergebnis: Konventionsautonomer Tatbestand verpflichtet .....	150
C. Die Rolle von Art. 6quinquies B Satz 2 PVÜ .....	150

I.	Kein Unterfall von Art. 6quinquies B Nummer 3 PVÜ .....	151
II.	Kein Versagungsgrund „Nummer4“ .....	153
III.	Pflichtenvorrang .....	155
IV.	Ergebnis: Art. 10bis geht 6quinquies PVÜ vor .....	156
D.	Konventionsautonome Bestimmung von Art. 10bis (2) PVÜ .....	156
I.	Notwendigkeit einer tatbestandlichen Obergrenze in Art. 10bis (2) PVÜ .....	156
II.	Anmeldung einer Marke kann unter Art. 10bis (2) PVÜ fallen .....	157
III.	Konkretes Wettbewerbsverhältnis keine tatbestandliche Grenze .....	158
1.	Wortlaut .....	161
2.	Systematik .....	161
a)	Art. 10ter (2) PVÜ unbeachtlich.....	161
b)	Kein Zirkelschluss aus Art. 1 (2) PVÜ .....	163
c)	Art. 10bis (3) PVÜ nicht auf Schutz von Konkurrentinnen beschränkt.....	164
d)	Kein Leerlauf von Art. 6quinquies B Nr. 1 PVÜ .....	165
e)	Kein Leerlauf von Art. 6bis und Art. 10bis (3) PVÜ .....	166
f)	Keine Begrenzung im WTO-Kontext .....	167
aa)	Keine inter partes-Begrenzung.....	167
bb)	Adaptierung .....	168
3.	Supplementär: Entstehungsgeschichte .....	169
a)	Nebenthema .....	170
b)	Konkurrentenschutz im Vordergrund? .....	170
c)	Transferthese(n) .....	170
d)	Bedeutung der Fallgruppen in Art. 10bis (3) PVÜ.....	173
e)	Vom Konkurrentenschutz zum Allgemeininteresse .....	174
4.	Ergebnis: Konkretes Wettbewerbsverhältnis nicht erforderlich ..	176
IV.	Subjektives Tatbestandsmerkmal keine tatbestandliche Grenze .....	177
V.	Keine (bestimmbare) Grenze aus Verhältnismäßigkeits- erwägungen .....	179
VI.	Tatbestandliche Grenze durch Verweis auf externen Maßstab .....	180
1.	Einheitlicher externer Maßstab .....	180
a)	Einheitlicher Maßstab als tatbestandliche Grenze .....	180
b)	Bestimmung eines einheitlichen Maßstabs .....	181
aa)	Kein Rückschluss aus Fallgruppen in Art. 10bis (3) PVÜ .....	181
bb)	Deckungsgleichheit .....	182
cc)	Keine Deckungsgleichheit feststellbar .....	182
dd)	Kein Leerlauf bei fehlender Deckungsgleichheit .....	182
2.	Unzulässiger Schwenk auf regionalen Maßstab .....	183
a)	Methodische Verortung.....	184
b)	Nur vermeintliche Wirksamkeit eines regionalen Maßstabs ...	185
c)	Keine Parallelität zum ordre public .....	189

d) Keine Vorteile, alle Nachteile .....	191
3. Ergebnis: Einheitlicher Maßstab.....	191
VII. Anwendung auf den Ausschluss technisch-funktioneller Marken ...	191
E. Externer Maßstab durch Adaptierung im WTO-Rahmen .....	192
I. Adaption statt unveränderter Inkorporation.....	192
II. Wettbewerbsfunktionaler Maßstab .....	193
III. Anwendung auf den Ausschluss technisch-funktioneller Marken ...	194
IV. Umsetzungsspielraum.....	195
V. Ergebnis: Ausschluss technisch-funktioneller Marken fällt unter Art. 10bis PVÜ .....	197
F. Gesamtergebnis: Art. 10bis PVÜ greift nur im WTO-Kontext .....	197
Teil 2: Vereinbarkeit mit Art. 15.1 TRIPS .....	199
<i>Kapitel 5: Anwendungsbereich von Art. 15.1 TRIPS .....</i>	<i>201</i>
A. Zu den Begriffen der Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit .....	202
B. Aufzählung in Art. 15.1 Satz 2 TRIPS .....	202
C. Umkehrschluss aus Art. 15.1 Satz 4 TRIPS.....	204
D. Unterscheidungseignung nach Art. 15.1 S. 1, 3 TRIPS.....	204
I. Unterscheidungseignung als Kern der Marken- und Eintragungsfähigkeit.....	204
II. Keine rein normative Bestimmung der Unterscheidungseignung ...	207
1. Kein Verweis auf normativen Begriff der Unterscheidungskraft des Mitglieds.....	208
2. Kein normativer Begriff der Unterscheidungskraft in der PVÜ ..	210
3. Inzident: Keine Zulässigkeit nach Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ .....	215
4. Unterscheidungseignung nach TRIPS.....	215
E. Supplementär: Entstehungsgeschichte .....	216
F. Ergebnis: Tatsächliche Unterscheidungseignung führt zu Eintragungsfähigkeit .....	217
<i>Kapitel 6: Ausnahmen zu Art. 15.1 TRIPS .....</i>	<i>219</i>
A. Art. 6 (1) und 6quinquies B PVÜ über Art. 2.1 TRIPS .....	219
I. Voraussetzung: Pflicht.....	219
II. Nicht-Pflichten sind keine Rechte .....	220
III. Art. 6quinquies B PVÜ als (allgemeine) Pflicht.....	221
IV. Art. 6 (1) PVÜ .....	222
V. Ergebnis: Keine Ausnahme aus Art. 6 (1) und 6quinquies B PVÜ ..	222
B. Anderer Grund nach Art. 15.2 TRIPS .....	223
I. Art. 15.1 TRIPS regelt Eintragungsfähigkeit .....	223

II.	Art. 15.2 betrifft nicht die Eintragungsfähigkeit .....	224
1.	Art. 15.1 TRIPS regelt Eintragungsfähigkeit abschließend .....	224
2.	Bedeutung des zweiten Halbsatzes .....	225
3.	Erst-Recht-Schluss aus dem Patent- und Designrecht .....	226
4.	Supplementär: (Entstehungs-)Geschichte .....	227
III.	Ergebnis: Ausschluss nicht unter Art. 15.2 zulässig .....	228
C.	Ausnahme wegen Modifikation durch Staatenpraxis .....	229
I.	Methodisches.....	230
1.	Auslegung oder Modifikation? .....	230
2.	Möglichkeit der Modifikation von TRIPS durch Staatenpraxis ...	231
3.	Relevante Staatenpraxis.....	232
4.	Art der Modifikation .....	233
5.	Probleme bei der inhaltlichen Erfassung nationalen Rechts .....	234
II.	Zulässigkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller Marken .....	237
1.	Ausschluss technische-funktioneller Marken nicht universell .....	237
a)	Beispiele .....	238
b)	Gegenbeispiele.....	239
2.	Art. 6quinquies B Nr. 3 PVÜ.....	241
III.	Ergebnis: Ausschluss wegen Modifikation von Art. 15.1 TRIPS zulässig.....	243
 <i>Kapitel 7: Art. 10bis PVÜ und TRIPS.....</i>		245
A.	Überblick über den Meinungsstand .....	246
B.	Wortlaut.....	250
C.	Kontext .....	252
I.	Präambel.....	252
II.	Standort .....	255
III.	Art. 22.2 TRIPS .....	255
IV.	Art. 39.1 TRIPS .....	259
V.	Nichtanwendbarkeit auf Art. 9 bis 14 und Teil IV TRIPS .....	261
VI.	Intellectual Property (Art. 1.2 TRIPS) .....	263
1.	Art. 1.2 TRIPS irrelevant .....	264
2.	Art. 10bis PVÜ und Art. 1.2 TRIPS .....	264
3.	Kein Leerlauf von Art. 1.2 TRIPS .....	266
VII.	Leerlauf der Aufzählung in Art. 2.1 TRIPS („Havana Club“) .....	266
D.	Staatenpraxis .....	268
E.	Entstehungsgeschichte .....	268
I.	Inländerinnenschutz.....	269
II.	Keine Diskussion .....	270
F.	Ergebnis: Adaptierter Art. 10bis PVÜ verdrängt Pflicht aus Art. 15.1 TRIPS .....	272

Schluss.....	275
<i>Kapitel 8: Ergebnis und Zusammenfassung .....</i>	<i>277</i>
A. Vereinbarkeit mit PVÜ.....	277
B. Vereinbarkeit mit TRIPS.....	277
C. Zusammenfassung der wesentlichen Argumentationsschritte .....	278
I. Teil 1 – Vereinbarkeit mit Art. 6quinquies PVÜ .....	278
1. Kapitel 1 – Beschränkung durch Vorgaben des Ziellandes .....	278
2. Kapitel 2 – Beschränkung durch Markenbegriff der PVÜ .....	280
3. Kapitel 3 – Ordre public-Ausnahme .....	281
4. Kapitel 4 – Art. 10bis-Vorbehalt der Validierungsklausel .....	282
II. Teil 2 – Vereinbarkeit mit Art. 15.1 TRIPS .....	284
1. Kapitel 5 – Eintragungsfähigkeit nach Art. 15.1 TRIPS .....	284
2. Kapitel 6 – Ausnahmen zu Art. 15.1 TRIPS .....	285
3. Kapitel 7 – Art. 10bis PVÜ vs. Art. 15.1 TRIPS.....	286
<i>Kapitel 9: Zu den konventionsrechtlichen Vorgaben .....</i>	<i>287</i>
A. Markenschutz zwischen Wettbewerb und ordre public .....	287
B. Bedeutung für das Design- und Urheberrecht.....	290
C. Keine Bedeutung für lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz .....	295
D. Diskriminierungsverbot und Sonderschutzrechte nach Art. 10bis PVÜ .....	296
<i>Kapitel 10: Zur Auslegung von PVÜ und TRIPS .....</i>	<i>297</i>
A. Allgemeine Bemerkungen.....	297
B. Methodischer Auslegungsgleichlauf von PVÜ und TRIPS.....	300
C. Kritik an historischer Argumentation und der Expertenrolle der WIPO.....	301
Literaturverzeichnis.....	303
Sachregister.....	325

# Einleitung

## A. Der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken

Art. 7 (1) (e) (ii) UMV schließt Zeichen von der Eintragung als Unionsmarke aus, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Eine Überwindung des Eintragungshindernisses durch eine infolge der Benutzung des Zeichens erlangte Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 (3) UMV ist nicht möglich, denn Art. 7 (3) UMV gilt nur für die Buchstaben b), c), und d) in Art. 7 (1) UMV. Art. 7 (1) (e) (ii) UMV ist somit ein Beispiel für einen *kategorischen* Ausschluss technisch-funktioneller Marken, bei dem es auf die tatsächliche Unterscheidungskraft des Zeichens nicht ankommt.<sup>1</sup> Einen kategorischen Ausschluss kennt auch das deutsche MarkenG. Dort legt § 3 (2) MarkenG in Umsetzung der MarkenRL fest, dass Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen<sup>2</sup> bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, dem Markenschutz nicht zugänglich sind.

## B. Zweifel an der Vereinbarkeit mit PVÜ und TRIPS

Zweifel an der Vereinbarkeit eines solchen kategorischen Ausschlusses mit den Vorgaben des völkervertraglichen Immaterialgüterrechts ergeben sich mit Blick auf Art. 6quinquies PVÜ und Art. 15.1 TRIPS.

Erstens soll nach Art. 6quinquies A (1) S. 1 PVÜ jede im Ursprungsland eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist, zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Die Eintragung darf nach Art. 6quinquies B PVÜ nur in den dort aufgelisteten Fällen verweigert werden. Der Ausschluss technisch-funktioneller Marken wird dort nicht aufgeführt, was die Frage aufwirft, ob der Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen Art. 6quinquies PVÜ verstößt.<sup>3</sup> Nach Art. 2.1 TRIPS muss Art. 6quinquies PVÜ in Bezug auf die Teile II,

---

<sup>1</sup> Vgl. Tritton, TRIPS and Trade Marks, in: Heath/Kamperman Sanders (Hrsg.), 25 Years of the TRIPS Agreement 2021, S. 87.

<sup>2</sup> Art. (1) (e) (ii) MarkenRL spricht wie die UMV von Form bzw. Merkmal „der Ware“.

<sup>3</sup> Vgl. Kur/Bomhard/Albrecht/Kur, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 3,

III und IV von TRIPS befolgt werden. Deswegen stellt sich zudem die Frage, ob der Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen Art. 6quinquies PVÜ verstößt, wie er über Art. 2.1 TRIPS einbezogen ist,<sup>4</sup> und damit ein Verstoß gegen TRIPS vorliegt.

Zweitens bestimmt Art. 15.1 S. 1 TRIPS, dass alle Zeichen, die geeignet sind, Waren eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, eine Marke darstellen können. Solche Zeichen sind nach Satz 2 eintragungsfähig. Satz 3 bestimmt, dass die Eintragungsfähigkeit von Zeichen, die ihrer Natur nach nicht unterscheidungsgeeignet sind, von ihrer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft abhängig gemacht werden kann. Hier stellt sich die Frage, ob der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken trotz ihrer (durch Benutzung erlangten) Unterscheidungskraft mit der Maßgabe des Art. 15.1 TRIPS vereinbar ist.<sup>5</sup>

Aus diesen Zweifeln ergibt sich die Ausgangsfrage der folgenden Untersuchung:

### C. Ausgangsfrage

Verstößt der kategorische Ausschluss technisch-funktioneller Marken gegen Art. 6quinquies PVÜ (in Verbindung mit Art. 2.1 TRIPS) oder Art. 15.1 TRIPS?<sup>6</sup>

---

Rn. 57.1; *Ohly*, „Buy me because I’m cool“: the „marketing approach“ and the overlap between design, trade mark and unfair competition law, in: Kur/Levin/Schovsbo (Hrsg.), *The EU Design Approach 2018*, S. 120; *Tritton*, TRIPS and Trade Marks, in: Heath/Kamperman Sanders (Hrsg.), *25 Years of the TRIPS Agreement 2021*, S. 87.

<sup>4</sup> Vgl. WTO Untersuchungsausschuss (Panel), Reports v. 28.6.2018, WT/DS435/R, WT/DS441/R – *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, Rn. 7.1759.

<sup>5</sup> Vgl. *Zhan*, *The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention*, (2017) 16 *World Trade Review* 111, S. 135: „Failure to protect distinctive trademarks is a TRIPS violation.“; *Tritton*, TRIPS and Trade Marks, in: Heath/Kamperman Sanders (Hrsg.), *25 Years of the TRIPS Agreement 2021*, S. 90.

<sup>6</sup> Nicht mehr Gegenstand der Untersuchung sind die – jeweils von nationalen Besonderheiten abhängenden – Folgen einer möglichen Unvereinbarkeit eines konkreten Ausschlusses technisch-funktioneller Marken im innerstaatlichen Recht mit den Vorgaben aus PVÜ und/oder TRIPS, vgl. aus deutscher bzw. EU-Perspektive z.B. *Schmidt-Pfitzner*, *Das TRIPS-Übereinkommen und seine Auswirkungen auf den deutschen Markenschutz 2005*, S. 201 ff., insbesondere zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit auf S. 221 ff.; vgl. auch *Moncayo von Hase*, *The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, in: Correa/Yusuf (Hrsg.), *Intellectual Property and International Trade – The TRIPS Agreement*, 3. Aufl. 2016, 83, S. 113 ff.

## D. Forschungsstand

Die vorliegende Arbeit ist nicht die erste, die sich mit der Vereinbarkeit eines Ausschlusses technisch-funktioneller Marken mit den Vorgaben aus Art. 15.1 TRIPS und Art. 6quinquies PVÜ auseinandersetzt.<sup>7</sup> Mit Blick auf diese Vorgaben erörtert wurden bereits der Ausschluss technisch-funktioneller Zeichen in der UMV<sup>8</sup> bzw. im harmonisierten MarkenG<sup>9</sup>, im Intellectual Property Act von Sri Lanka<sup>10</sup> sowie im Trade Mark Act von Singapur<sup>11</sup>. Daneben treten allgemeinere Erörterungen der Frage, wann ein Schutzausschluss des innerstaatlichen Markenrechts mit TRIPS und PVÜ vereinbar ist.<sup>12</sup> Eine übergreifende Auseinandersetzung mit den einzelnen Ansätzen und Thesen hat bisher nicht stattgefunden, und auch eine methodische Einordnung der dabei vorgebrachten Argumente fehlt. Dieses Forschungsdesiderat soll die vorliegende Untersuchung befriedigen, indem sie die zentralen Thesen, mit denen die Vereinbarkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller Marken mit PVÜ und TRIPS begründet wird, zusammenträgt und auf ihre Überzeugungskraft hin überprüft. Diese Thesen aus der Literatur bilden den eigentlichen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit:

---

<sup>7</sup> Siehe zuletzt *Dinwoodie/Kur*, Non-conventional marks and the obstacle of functionality – WIPO’s role in fleshing out the *telle quelle* rule, in: Ricketson (Hrsg.), *Research Handbook on the World Intellectual Property Organization – The First 50 Years and Beyond 2020*, 131.

<sup>8</sup> Vgl. *Kur/Bomhard/Albrecht/Kur*, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 8, Rn. 11.1.

<sup>9</sup> Zu § 3 (2) Nr. 2 MarkenG a.F. (1998) vgl. *Schmidt-Pfitzner*, Das TRIPS-Übereinkommen und seine Auswirkungen auf den deutschen Markenschutz 2005, S. 67 ff.; *Kur*, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int 2004, 755, S. 756 ff.; zum aktuellen § 3 (2) Nr. 2 MarkenG (2019) vgl. *Kur/Bomhard/Albrecht/Kur*, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 3, Rn. 57.1.

<sup>10</sup> Vgl. *Marsoof*, TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, (2012) 15 Journal of World Intellectual Property 51, S. 56.

<sup>11</sup> Vgl. *Ng-Loy*, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law?, in: Calboli/Sentfleben (Hrsg.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks – Critical Perspectives 2018*, 147.

<sup>12</sup> Vgl. z.B. *Zhan*, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017) 16 World Trade Review 111; *Pires de Carvalho*, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 4. Aufl. 2019, S. 218 ff., Rn. 15.33 ff.; *Kur/Bomhard/Albrecht/Kur*, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG Einleitung Markenrecht, Rn. 240 ff; *Ohly*, „Buy me because I’m cool“: the „marketing approach“ and the overlap between design, trade mark and unfair competition law, in: *Kur/Levin/Schovsbo* (Hrsg.), *The EU Design Approach 2018*, S. 120.

## E. Untersuchungsgegenstand

Zunächst geht es darum, ob Art. 6quinquies PVÜ und Art. 15.1 TRIPS überhaupt auf technisch-funktionelle Zeichen anwendbar sind. Hierzu wird vertreten, dass bestimmte Zeichenarten von vornherein nicht von Art. 6quinquies PVÜ bzw. Art. 15.1 TRIPS erfasst werden.<sup>13</sup> Nach einer Ansicht müssen bestimmte Eintragungsvoraussetzungen des innerstaatlichen Rechts erfüllt sein, damit Art. 6quinquies PVÜ überhaupt greift.<sup>14</sup> Zu diesen könnte auch der Ausschluss technisch-funktioneller Marken gehören. Außerdem wird vertreten, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch tatsächlich unterscheidungskräftige Zeichen als nicht unterscheidungsgeeignet und damit als nicht eintragungsfähig im Sinne von Art. 15.1 TRIPS behandelt werden können,<sup>15</sup> was den Ausschluss technisch-funktioneller Marken vom Anwendungsbereich des Art. 15.1 TRIPS ausnehmen könnte.

Nachgelagert geht es um die Frage, ob ein Ausschluss technisch-funktioneller Marken trotz der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 6quinquies PVÜ bzw. Art. 15.1 TRIPS zulässig ist. Im Rahmen der PVÜ geht es dabei vor allem um Art. 6quinquies B Nr. 3 PVÜ, der einen Verstoß gegen den *ordre public* zum zulässigen Verweigerungsgrund erklärt.<sup>16</sup> Ebenfalls erörtert wird der Ausschluss technisch-funktioneller Marken unter Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ, wonach der Mangel an Unterscheidungskraft einen zulässigen Zurückweisungsgrund darstellt.<sup>17</sup> Schließlich wird die Zulässigkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller Zeichen mit Blick auf den letzten Satz in Art. 6quinquies B PVÜ erörtert, der die Anwendung von Art. 10bis PVÜ vorbehält.<sup>18</sup> Art. 10bis PVÜ hält die Mitgliedsstaaten an, effektiven Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu gewähren. Bezogen auf Art. 15.1 TRIPS wird die Zulässigkeit von Eintragungshindernissen oder

---

<sup>13</sup> Vgl. *Ng-Loy*, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law?, in: Calboli/Senfleben (Hrsg.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks* 2018, 147, S. 164.

<sup>14</sup> Vgl. *Munzinger*, Rückwirkungen des „telle quelle“-Prinzips auf das nationale Markenrecht, GRUR Ausl 1958, 464, S. 465 (linke Spalte); *Bereskin/Sawchuk*, Crocker Revisited: The Protection of Trademarks of Foreign Nationals in the United States, (2003) 93 *Trademark Reporter* 1199, S. 1210.

<sup>15</sup> Vgl. *Pires de Carvalho*, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 4. Aufl. 2019, S. 243, Rn. 15.69; *Ramsey*, Protectable Trademark Subject Matter in Common Law Countries and the Problem with Flexibility, in: Calboli/Ginsburg (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law* 2020, 193, S. 208.

<sup>16</sup> Vgl. *Kur*, Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int 2004, 755, S. 758; *Kur/Senfleben*, International Protection, in: *Kur/Senfleben* (Hrsg.), *European Trade Mark Law* 2017, 27, S. 159, Rn. 4.172.

<sup>17</sup> Vgl. *Kur/Bomhard/Albrecht/Kur*, BeckOK Markenrecht, 30. Aufl. 2022, MarkenG § 3, Rn. 57.1.

<sup>18</sup> Vgl. *Marsoof*, TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, (2012) 15 *Journal of World Intellectual Property* 51, S. 56 f.

Schutzausschlüssen auf eine aus Art. 6quinquies B PVÜ folgende und in TRIPS einbezogene Befugnis zur Zurückweisung gestützt,<sup>19</sup> oder alternativ auf Art. 15.2 TRIPS.<sup>20</sup>

Die Überprüfung dieser Thesen bedeutet in der Sache, den Inhalt von Art. 6quinquies PVÜ, Art. 10bis PVÜ und Art. 15 TRIPS sowie das Zusammenspiel dieser Bestimmungen zu diskutieren. Die Erörterung der Ausgangsfrage wird so zur exemplarischen Fallstudie. Sie greift bestehende Debatten zu PVÜ und TRIPS auf, führt sie aus dem spezifischen Blickwinkel der ihr eigenen Fragestellung fort und greift damit über eine bloße Bestimmung markenrechtlicher Vorgaben hinaus. So bildet gerade die langanhaltende und international geführte Kontroverse zu Inhalt und Reichweite von Art. 6quinquies PVÜ wegen der dort anzutreffenden Methodenvielfalt einen geeigneten Ausgangspunkt, um grundlegende Auslegungsfragen zu erörtern. Die Verzahnung markenrechtlicher Vorgaben mit Art. 10bis PVÜ wirft die Frage nach Verbindlichkeit und Regelungsgehalt dieser wettbewerbsrechtlichen Bestimmung aus einer spezifisch systematischen Perspektive neu auf. Und auch der Streit darüber, welche Bestimmungen der PVÜ auf welche Weise Bestandteil von TRIPS geworden sind, ist in den zu überprüfenden Thesen an mehreren Stellen angelegt.

## F. Gang der Darstellung

Die soeben dargestellten Thesen aus der Literatur geben im Wesentlichen die Reihenfolge der Darstellung vor.

Der erste Teil der Untersuchung widmet sich der PVÜ. Kapitel 1 untersucht, inwieweit die Anwendbarkeit von Art. 6quinquies PVÜ von den Vorgaben des Ziellandes abhängt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der methodischen und inhaltlichen Kritik an einer historischen Auslegung von Art. 6quinquies PVÜ. Kapitel 2 erörtert, ob der Anwendungsbereich des Art. 6quinquies PVÜ von einem PVÜ-eigenem Markenbegriff beschränkt ist. Weil Art. 6quinquies PVÜ im Ergebnis auch auf technisch-funktionelle Marken anwendbar ist, schließt sich in Kapitel 3 die Frage an, ob hier die *ordre public*-Ausnahme greift. Zentral wird dabei das Bemühen sein, den Begriff des *ordre public* so zu bestimmen, dass Art. 6quinquies PVÜ noch eine Bindungswirkung entfalten kann. Parallel dazu geht Kapitel 4 der Frage nach, ob der Ausschluss technisch-funktioneller Marken unter den Art. 10bis-Vorbehalt in Art. 6quinquies PVÜ fällt. Dazu sind ei-

---

<sup>19</sup> Vgl. *Pires de Carvalho*, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 4. Aufl. 2019, S. 227, Rn. 15.43.

<sup>20</sup> Vgl. *Ng-Loy*, Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law?, in: Calboli/Senftleben (Hrsg.), The Protection of Non-Traditional Trademarks 2018, 147, S. 163. Ebenfalls für die Zulässigkeit eines Ausschlusses technisch-funktioneller Zeichen, aber ohne konkrete Verortung, *Correa*, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 2007, S. 177.

nige Vorfragen zu klären. Das betrifft zunächst die regelungstechnische Beziehung zwischen Art. 10bis PVÜ und Art. 6quinquies PVÜ. Außerdem ist eine vertiefte Beschäftigung mit Art. 10bis PVÜ dahingehend erforderlich, ob und welche tatbestandlichen Grenzen dem Art. 10bis (2) PVÜ zu entnehmen sind. Hier ist zudem eine getrennte Erörterung des Tatbestands im WTO-Kontext erforderlich, weil diese zu einem anderen Ergebnis führt.

Der zweite Teil beleuchtet Art. 15 TRIPS. Auch hier geht es in Kapitel 5 zunächst um die Frage der Anwendbarkeit auf technisch-funktionelle Marken. In diesem Zusammenhang wird inzident festgestellt, dass ein kategorischer Ausschluss nicht unter Berufung auf Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ zulässig ist. Weil im Ergebnis auch technisch-funktionelle Marken nach Art. 15.1 TRIPS grundsätzlich als eintragungsfähig behandelt werden müssen, geht es in Kapitel 6 wieder um mögliche Ausnahmen. Hier wird letztlich nur die Annahme einer stillschweigenden Modifikation zur Bejahung einer für den Ausschluss technisch-funktioneller Marken relevanten Ausnahme führen. Das abschließende Kapitel 7 entwickelt die These, dass die Pflicht aus Art. 15.1 TRIPS ebenfalls unter dem Vorbehalt einer entgegenstehenden Pflicht aus Art. 10bis PVÜ steht – und der Ausschluss technisch-funktioneller Marken eine Pflicht aus Art. 10bis PVÜ umsetzt.

Das Ergebnis und die wesentlichen Schritte der Untersuchung werden in Kapitel 8 zusammengefasst. In Kapitel 9 folgen Bemerkungen zu den herausgearbeiteten konventionsrechtlichen Vorgaben, die auch über das Markenrecht hinaus reichen. Hier wird insbesondere der horizontalen, schutzrechtsübergreifenden Diskussion um den Schutz von Produktgestaltungen<sup>21</sup> eine internationale Perspektive hinzugefügt sowie die weitreichende Bedeutung eines marktfunktional adaptierten Art. 10bis PVÜ im System des internationalen Immaterialgüterrechts angedeutet. Den Abschluss bilden Beobachtungen zur Auslegung von PVÜ und TRIPS in Kapitel 10.

---

<sup>21</sup> Vgl. z.B. *Mroß*, Technische Funktionalität im Recht des geistigen Eigentums sowie im Wettbewerbsrecht 2015; *Starcke*, Der Schutz der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen 2019; *Dissmann*, Der Schutz von Produktgestaltungen im Design-, Urheber-, Lauterkeits- und Markenrecht 2019; *Suthersanen/Mimmler*, An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions, GRUR Int 2020, 567; *Tischner*, Comment on CJEU decision of 11 June 2020 in C-833/18 Brompton Bicycle, GRUR Int 2020, 971.

*Teil 1*

Vereinbarkeit mit Art. 6quinquies PVÜ



## Kapitel I

# Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Vorgaben des Ziellandes

Nach Art. 6quinquies A (1) S. 1 PVÜ soll jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist, in den anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Ursprünglich als Art. 6 war diese Bestimmung bereits in der ersten Fassung der PVÜ von 1883 enthalten. Eine neutrale, weil nur an den französischen Wortlaut anknüpfende, Bezeichnung der Bestimmung lautet „Telle Quelle-Klausel“.<sup>1</sup> Alternativbezeichnungen drücken bereits eine inhaltliche Aussage über die Auslegung der Bestimmung aus. Dazu gehören die Begriffe Reziprozitäts- bzw. Gegenseitigkeitsklausel,<sup>2</sup> die wie der Begriff der Validierung<sup>3</sup> auf die Schutzerstreckung der im Ursprungsland eingetragenen Marke auf das Zielland durch validierende Eintragung abstellen. Über Art. 2.1 TRIPS ist die Bestimmung auch Bestandteil des Pflichtenkatalogs aus TRIPS.<sup>4</sup> Der Anwendungsbereich von Art. 6quinquies PVÜ bzw. seiner Vorgängerbestimmungen war und ist umstritten.<sup>5</sup> Möglicherweise fallen technisch-funktionelle Marken schon nicht unter die Bestimmung.

Es wird vertreten, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke im Ursprungsland nicht automatisch eine Pflicht nach Art. 6quinquies PVÜ zur Eintragung im Zielland auslöst. Das Zeichen müsse bestimmte Eintragungsvoraussetzungen des Ziellandes erfüllen, damit diese Pflicht zur Eintragung besteht. Erfüllt das Zeichen diese Voraussetzungen des Ziellandes nicht, so gelange Art. 6quinquies PVÜ nicht zur Anwendung. Der Ausschluss technisch-funkti-

---

<sup>1</sup> Vgl. *Kur*, What is „AS IS“? Das telle quelle-Prinzip nach „Havana Club“, in: Bomhard/Pagenberg/Schennen (Hrsg.), Harmonisierung des Markenrechts 2005, 361, S. 362, wörtlich „So, wie sie ist“-Klausel.

<sup>2</sup> Vgl. *Kohler*, Das Recht des Markenschutzes 1884, S. 438. Nicht gemeint ist damit eine „reciprocal rights provision“ im Sinne einer Regel, die Ausländerinnen rechtlich den Inländerinnen gleichstellen, vgl. *Norton*, The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on American Unfair Competition Law, (1999) 68 Fordham Law Review 225, S. 251.

<sup>3</sup> Bzw. „validation“, *Ladas*, Trade-Marks and Foreign Trade, (1948) 38 Trademark Reporter 278, S. 281.

<sup>4</sup> Vgl. WTO Untersuchungsausschuss (Panel), Reports v. 28.6.2018, WT/DS435/R, WT/DS441/R – *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, Rn. 7.1759.

<sup>5</sup> Vgl. *Zhan*, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017) 16 World Trade Review 111, S. 129.

oneller Zeichen verstößt nach diesem Ansatz nicht gegen Art. 6quinquies PVÜ, wenn und soweit er zu den Voraussetzungen des Rechts des Ziellandes gehört, die den Anwendungsbereich von Art. 6quinquies PVÜ bestimmen. Auf die Zulässigkeit der Zurückweisung nach Art. 6quinquies B PVÜ käme es dann nicht mehr an.

Im Folgenden wird daher geprüft, inwieweit die Anwendbarkeit von Art. 6quinquies PVÜ von den markenrechtlichen Vorgaben des Ziellandes abhängt, und was dies für die Zulässigkeit des Ausschlusses technisch-funktioneller Marken bedeutet. Dabei wird nach einem Überblick über die entsprechend beschränkenden Ansätze und die begriffliche Vielfalt der Diskussion (A.) eine zweckorientierte Auslegung vorgenommen (B.), bevor der systematische Kontext (C.) von und die Staatenpraxis (D.) zu Art. 6quinquies PVÜ hinsichtlich dieser Beschränkung untersucht werden. Abschließend wird auf die historische Argumentation für eine entsprechend beschränkte Lesart eingegangen (E.).

## A. Überblick über die beschränkenden Ansätze

Im Wesentlichen lassen sich zwei Ansätze ausmachen, nach denen ein Ausschluss technisch-funktioneller Zeichen im Recht des Ziellandes von Art. 6quinquies PVÜ unberührt bleiben. Diese können, müssen sich aber nicht überschneiden. Der erste Ansatz stellt auf den Markenbegriff des Ziellandes ab (I.). Der zweite Ansatz arbeitet mit dem Konzept der „Form“ der Marke (II.). Innerhalb dieser Ansätze lassen sich erhebliche begriffliche und damit auch inhaltliche Unterschiede feststellen, weswegen sie sich als Ausgangspunkt für die hiesige Untersuchung nur bedingt eignen (III.).

### I. Markenbegriff des Ziellandes

Nach dem ersten Ansatz unterfallen Art. 6quinquies PVÜ nur solche Zeichen, die dem „Markenbegriff“ des Ziellandes entsprechen.<sup>6</sup> Das wird bisweilen als Mehrheitsmeinung beschrieben,<sup>7</sup> die sich insbesondere auch in WIPO-Publikationen

---

<sup>6</sup> *Ivan Stepanov* spricht in diesem Zusammenhang von einem „ontological match“ der Markenbegriffe von Ursprungs- und Zielland. Für diese Ansicht vgl. z.B. Wirtschaftsministerium Königreich Ungarn, 17.10.1932 = *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique* 1932, 126 – *Flacon*, S. 127; *Seiler*, Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums 1943, S. 59; *Troller*, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1952, S. 110 f.; *Bereskin/Sawchuk*, Crocker Revisited: The Protection of Trademarks of Foreign Nationals in the United States, (2003) 93 *Trademark Reporter* 1199, S. 1210.

<sup>7</sup> Vgl. *Zhan*, The International Registration of Non-traditional Trademarks, (2017) 16 *World Trade Review* 111, S. 129.

## Sachregister

- 4711 (RPA) 119 f., 211  
Abgrenzung, *siehe* Kumulation  
Abkommen, bilaterales 66 f.  
actes, *siehe* Entstehungsgeschichte  
Adaption 55 f., 94, 121, 168 f., 192–198,  
295 f., 300  
– *siehe auch* Inkorporation  
Adaption, wettbewerbsfunktionale 193 f.  
*affaires* (VGH, Ö) 40, 44  
*Apfelkindl* (RG) 189  
Appellationsgericht Leipzig 65–69  
*Audi Kühlergrill* (BGH) 129  
Ausländerprivileg 31–35  
Auslandsmarke, *siehe* Validierung  
Auslegung 300  
– Ausnahmen sind eng auszulegen 24–30,  
34, 109, 298 f.  
– *effet utile* 19–22  
– gespaltene Auslegung 55 f., 261  
– historische Auslegung 47–58, 139 f.,  
192 f., 228, 300–302  
– in dubio mitius 24–27, 298 f.  
– Leerlauf-Argument 20 f., 266  
– methodischer Gleichlauf bei PVÜ  
und TRIPS 54–57, 300  
– Proximity 139 f.  
– Regeln, *siehe* WVK  
– Sprache 55, 89, 107–110, 152, 155  
– Staatenpraxis 43–47, 87, *siehe auch*  
Modifikation  
– Supplementäre Auslegungsmittel,  
*siehe* Auslegung, historische  
– Transferthese 61, 170–173  
– *ut res magis valeat quam pereat*,  
*siehe* Leerlauf-Argument  
Auslegung, gespaltene 55 f., 261  
Auslegung, historische 47–58, 139 f., 192 f.,  
228, 300–302  
Auslegungsmittel, supplementäre,  
*siehe* Auslegung, historische  
Auslegungsregeln, *siehe* WVK  
Ausnahmen sind eng auszulegen 24–30,  
34, 109, 298 f.  
Äußerungen in Jugoslawien (OGH, Ö) 183  
*Ausstattungsschutz* (RPA) 32  
*Australia – Plain Packaging* (WTO Panel  
und Appellate Body) 23, 37, 47, 55 f.,  
121, 139, 158 f., 161, 164, 177, 180–194,  
202 f., 210, 234, 246 f., 250 f., 256–258,  
261  
*Benedictiné* (VGH, Ö) 44, 81, 95  
Besserstellungsverbot 31–34, 279  
*Betonfilter* (BGH) 212  
*Bosch* (Tribunal Civil de la Seine) 43, 81  
*BP Chemicals v. Jiangsu SOPO*  
(E.D. Mo., USA) 134  
*Brausepräparat* (RPA) 45  
Buchstaben 45, 61–65, 69–71, 95–97, 211  
– *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle  
Bundesgerichtshof  
– *Audi Kühlergrill* 129  
– *Betonfilter* 212  
– *Flava-Erdgold* 40  
– *Füllkörper* 210  
– *Hückel* 37  
– *IR-Marke FE* 45, 212  
– *Käse in Blütenform* 14, 152, 212 f.  
– *LEMONSODA* 107  
– *LITAFLEX* 46, 101 f., 105, 110, 112  
– *NEW MAN* 14  
– *PREMIERE II* 210, 213  
– *P-tronics* 27, 35 f.  
– *Rasierer mit drei Scherköpfen* 12, 213  
– *Scherkopf* 208  
– *Schokoladenstäbchen II* 111 f.  
– *Uhr mit fehlendem Gehäuseinhalt* 212 f.

- Uhrengehäusering 212 f.
- Uhrengehäuseräger 212 f.
- Bundespatentgericht
  - CD 19, 35
  - COSA NOSTRA 220
  - Farbbezeichnung 11, 45, 113
  - Plastische Marke 39, 46, 100 f., 109, 112
  - *Rasoirs électriques* 13–15, 22
  - UHQ 27, 36, 211
  - *Unités de rasage* 114
- Camping Club* (Patentamt, Ö) 44
- CD (BPatG) 19, 35
- ceiling, *siehe* Schutzobergrenze
- China – Measures Affecting the Protection of IPRs* (WTO Panel) 168
- Citizen Band of Potawatomi Indians v. United States* (Court of Claims, USA) 139
- COPYCAT (HABM) 103
- COSA NOSTRA (BPatG) 220
- Cote d'Or* (Cour de Paris) 221 f.
- Crescent* (RG) 37
- Daimon* (PatGH, Ö) 44
- Dastar v. Twentieth Century Fox Film* (SCOTUS) 126, 128
- Designrecht 226 f., 249, 290–294
- Develey – Form einer Flasche* (EuG) 209
- Dior* (EuGH) 248–250, 298
- EC – Measures Affecting Asbestos* (WTO Appellate Body) 110
- EC – Measures Concerning Meat* (WTO Appellate Body) 28
- effet utile 19–22
- Einbeziehung, *siehe* Inkorporation
- Elberfelder Farbenfabriken* (RPA) 211
- Empresa Cubana v. Culbro* (2d Cir., USA) 134 f.
- Entstehungsgeschichte
  - PVÜ, Art. 10bis 138 f., 169–176, 178 f.
  - PVÜ, Markenrecht 36–38, 58–84, 94–98, 112, 114, 118–120, 151–154
  - TRIPS, Art. 15 268–272
  - TRIPS, Art. 2 205 f., 216 f., 227 f.
- EuGH
  - *Dior* 248–250, 298
  - *Fack Ju Göhte* 115, 117
  - *Krombach/Bamberski* 105
  - *KWS Saat – Orangeton* 209
  - *Philips/Remington* 12
  - *Postkantoor* 214
- Fack Ju Göhte* (EuGH) 115, 117
- Farbbezeichnung* (BPatG) 11, 45, 113
- Flacon* (Wirtschaftsministerium Kgr. Ungarn) 10
- Flasche 96
  - *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle
- Flava-Erdgold* (BGH) 40
- Form der Marke 14–18
- Fratelli Branca* (RG) 17, 44, 72, 102, 110
- Füllkörper* (BGH) 210
- Functionality 237–240
- Garn* (RG) 102, 117
- Gegenseitigkeitsklausel, *siehe* Validierung
- Gemeinfreiheit, *siehe* Kumulation
- General Inter-American Convention for Trademark and Commercial Protection 172, 178
- General Motors v. Ignacio Lopez de Arriortua* (E.D. Mich., USA) 134
- Gepflogenheiten, anständige 180–191
  - Regionaler Maßstab 183–191
- Geschäftsbetrieb 44, 46, 110, 112, 189 f.
- Geschichte
  - *siehe* Auslegung, historische
  - *siehe* Entstehungsgeschichte
- Gleichbehandlung 31–35, 133–149, 279, 296, 297
- Gleichlauf, methodischer, bei PVÜ und TRIPS 54–57, 300
- Gleichstellung, *siehe* Gleichbehandlung
- Grundsatz der Unabhängigkeit der Marke, *siehe* Unabhängigkeit
- Grupo Gigante v. Dallo* (9th Cir., USA) 134 f.
- Guardianship of an Infant* (ICJ) 106
- Gute Sitten 63, 68, 114 f., 182, 227, 236 f., 241–243
- Havana Club, *siehe* US – Section 211 Omnibus Appropriations Act (WTO Appellate Body)
- Herkunftsangabe, *siehe* Ortsangaben

- Herstellungsort, *siehe* Ortsangaben  
*Hörzeichen* (RPA) 86, 94  
 Hörzeichen 87, 95 f.  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle  
*Hückel* (BGH) 37
- Iancu v. Brunetti* (SCOTUS) 235, 243  
 in dubio mitius 24–27, 298 f.  
 industrial property, *siehe* intellectual  
 property  
 Inkorporation 55, 94, 192 f., 219–222,  
 245–273  
 – *siehe auch* Adaption  
 intellectual property 263–266  
 Inter se-Bindung 91 f.  
 International Court of Justice  
 – *Guardianship of an Infant* 106  
 – *Kasikili/Sedudu Island* 52  
 – *North Sea Continental Shelf* 233  
 – *South West Africa* 53  
 Internationales Privatrecht 104–107  
*IR-Marke FE* (BGH) 45, 212  
*Iron Rhine Arbitration* 25 f. 52  
 Irreführung, *siehe* Täuschung
- Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*  
 (WTO Appellate Body) 232  
*John Lecroy & Sons v. Langis Foods*  
 (D.D.C., USA) 40
- Käse in Blütenform* (BGH) 14, 152, 212 f.  
*Kasikili/Sedudu Island* (ICJ) 52  
 Клеймо 69–71, 97  
 Konkurrentenschutz, *siehe* Wettbewerbs-  
 verhältnis, konkretes  
*Krombach/Bamberski* (EuGH) 105  
 Kumulation 124–131  
*KWS Saat – Orangeton* (EuGH) 209  
 Kyrillisch, *siehe* Buchstaben
- La Voce del Padrone* (Corte die Cassazione)  
 16, 46  
 Lauterkeitsrecht, *siehe* Unlauterer  
 Wettbewerb  
*Lavendelwasserflasche* (RG) 130, 211  
 Leerlauf-Argument 20 f., 266  
*LEMONSODA* (BGH) 107  
*LITAFLEX* (BGH) 46, 101 f., 105, 110, 112
- LK* (RPA) 210  
*Loizidou/Türkei* (EGMR) 108
- Mafia II* (HABM) 103  
 Marke, nicht-traditionelle 85–98, 201–217  
*Matal v. Tam* (SCOTUS) 235, 243  
*Mattel v. MCA Records* (9th Cir., USA) 35,  
 134 f.  
 Maximalschutz, *siehe* Schutzobergrenze  
*Mayne Industries v. Advanced Engineering*  
*Group* (Federal Court, AUS) 241, 289  
*Merry Cow* (Commissioner of Patents) 20,  
 40, 43  
 Methodik, *siehe* Auslegung  
*Mickey Mouse* (Patentamt, Ö) 44  
 Mitbewerberschutz, *siehe* Wettbewerbs-  
 verhältnis, konkretes  
 Modifikation 229–244, 299  
 Morality, *siehe* Gute Sitten  
 more economic approach, 287–294  
*Mozart II* (OLG München) 293
- Nachahmungsschutz 295 f.  
 NAFTA 242 f.  
*NEW MAN* (BGH) 14  
*Nitraban* (Bundesgericht, CH) 14  
 Non traditional marks, *siehe* Marke,  
 nicht-traditionelle  
*North Sea Continental Shelf* (ICJ) 233  
 NTMs, *siehe* Marke, nicht-traditionelle
- Oberster Gerichtshof (Ö)  
 – Äußerungen in Jugoslawien 183  
 – *SMILE* 44  
 – *Unlauterer Wettbewerb im Ausland* 182  
 Öffentliche Ordnung, *siehe* Ordre public  
*Olympique* (VGH, Ö) 44  
 Ordre public 39, 45 f., 63, 114 f., 99–131,  
 182, 189–191, 221 f., 229, 237, 241–243,  
 287–292, 298  
 Ortsangaben 172, 175, 197, 211, 255–258  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle  
 Overlaps, *siehe* Kumulation
- Patentrecht 226 f.  
*Persilion* (RPA) 120  
*Philips v. Remington* (Patents Court, UK)  
 103 f.

- Philips/Remington* (EuGH) 12  
*Plant cells* (EPA) 106  
*Plastische Marke* (BPatG) 39, 46, 100 f., 109, 112  
 Positionsmarke 87  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle  
*Postkantoor* (EuGH) 214  
*PREMIERE II* (BGH) 210, 213  
 Presseverleger 146 f., 296  
 propriété industrielle, *siehe* intellectual property  
 Proximity 139 f.  
*P-tronics* (BGH) 27, 35 f.
- Qualitex v. Jacobson Producers* (SCOTUS) 205
- Rasierer mit drei Scherköpfen* (BGH) 12, 213  
*Rasoirs électriques* (BPatG) 13–15, 22  
 Reziprozität, *siehe* Validierung  
 Maßstab, regionaler, der anständigen Gepflogenheiten 183–191  
 Reichsgericht  
 – *Apfelkindl* 189  
 – *Crescent* 37  
 – *Fratelli Branca* 17, 44, 72, 102, 110  
 – *Garn* 102, 117  
 – *Lavendelwasserflasche* 130, 211  
 – *Schwarz-Weiß* 102, 110, 117, 189  
 – *Trockenhandfeuerlöscher* 130, 211  
 – *Wundpflaster* 126, 130, 211  
 Reichspatentamt  
 – 4711 119 f., 211  
 – *Ausstattungsschutz* 32  
 – *Brausepräparat* 45  
 – *Elberfelder Farbenfabriken* 211  
 – *Hörzeichen* 86, 94  
 – *LK* 210  
 – *Persilion* 120  
 Reservation, *siehe* Stellungnahme, interpretative  
 Russisch, *siehe* Buchstaben
- Scherkopf* (BGH) 208  
*Schokoladenstäbchen II* (BGH) 111 f.  
 Schutzbegrenzung 156 f., 192–198, 207, 222, 227, 252, 254 f., 289–294  
 Schutzstandard 86, 133–149  
*Schwarz-Weiß* (RG) 102, 110, 117, 189  
 Sittenwidrigkeit, *siehe* Gute Sitten  
*SMILE* (OGH, Ö) 44  
*South West Africa* (ICJ) 53  
 Sprache 55, 89, 107–110, 152, 155  
 Staatenpraxis 43–47, 87  
 – *siehe auch* Modifikation  
 Stellungnahme, interpretative 73–79, 301  
 Subsequent practice, *siehe* Staatenpraxis  
 Supreme Court of the United States  
 – *Dastar v. Twentieth Century Fox Film* 126, 128  
 – *Iancu v. Brunetti* 235, 243  
 – *Matal v. Tam* 235, 243  
 – *Qualitex v. Jacobson Producers* 205  
 – *TrafFix Devices v. Marketing Displays* 126
- Täuschung 41, 44, 116–120, 123, 152, 165, 174 f., 197, 227, 229–243, 257 f.  
 Tiere 96  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle  
*Toffee* (Supreme Court of Israel) 238  
 Trade-ification, *siehe* Adaption, wettbewerbsfunktionale  
*TrafFix Devices v. Marketing Displays* (SCOTUS) 126  
 Transferthese 61, 170–173  
 – *siehe auch* Entstehungsgeschichte  
 – *siehe auch* Auslegung, historische  
 Transplanted treaty rules, *siehe* Transferthese  
 travaux préparatoires, *siehe* Entstehungsgeschichte  
 Trennbarkeit 89 f.  
*Trockenhandfeuerlöscher* (RG) 130, 211
- UHQ* (BPatG) 27, 36, 211  
*Uhr mit fehlendem Gehäuseinhalt* (BGH) 212 f.  
*Uhrengehäusering* (BGH) 212 f.  
*Uhrengehäuseträger* (BGH) 212 f.  
 Unabhängigkeit 32, 35–38, 83  
*Unités de rasage* (BPatG) 114  
*Unlauterer Wettbewerb im Ausland* (OGH, Ö) 182

- Unlauterer Wettbewerb 119 f., 133–198, 246–273, 295 f.
- Unternehmen, markenberechtigtes  
*siehe* Geschäftsbetrieb
- Unterscheidungseignung, *siehe* Unterscheidungskraft
- Unterscheidungskraft 114 f., 202–217, 238–240
- Urheberrecht 249, 261–263, 288, 290–294
- US – Measures Affecting Cross-Border Supply of Gambling Services* (WTO Panel und Appellate Body) 121, 130, 271
- US – Section 211 Omnibus Appropriations Act* (WTO Appellate Body) 11, 17 f., 23 f., 31 f., 35, 40 f., 49, 57, 201, 203, 220, 223, 226, 228, 250 f., 264–268, 272, 301
- ut res magis valeat quam pereat, *siehe* Leerlauf-Argument
- Validierung 9, 19–22, 27, 37, 60–71, 80–84, 86, 97 f., 191  
 – bilaterales Abkommen 66 f.
- Validierungsklausel, *siehe* Validierung
- Verbraucherschutz 172–177
- Versailler Vertrag 172, 178
- Verwaltungsgerichtshof (Ö)  
 – *affaires* 40, 44  
 – *Benedictiné* 44, 81, 95  
 – *Olympique* 44
- Vigeland* (EFTA Gerichtshof) 103, 122 f., 127 f.
- Vorbehalt, *siehe* Stellungnahme, interpretative
- Vorratsmarke 189
- Wettbewerbschutz, funktionaler *siehe* Adaption, wettbewerbsfunktionale
- Wettbewerbsverhältnis, konkretes 158–177
- Wiener Vertragsrechtskonvention,  
*siehe* WVK
- WIPO, Expertenrolle 302
- Wortmarke, *siehe* Buchstaben  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle
- Wortzeichen, *siehe* Buchstaben  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle
- WTO Panel und Appellate Body  
 – *Australia – Plain Packaging* (Panel und Appellate Body) 23, 37, 47, 55 f., 121, 139, 158 f., 161, 164, 177, 180–194, 202 f., 210, 234, 246 f., 250 f., 256–258, 261  
 – *China – Measures Affecting the Protection of IPRs* (Panel) 168  
 – *EC – Measures Affecting Asbestos* (Appellate Body) 110  
 – *EC – Measures Concerning Meat* (Appellate Body) 28  
 – *US – Section 211 Omnibus Appropriations Act* (Appellate Body) 11, 17 f., 23 f., 31 f., 35, 40 f., 49, 57, 201, 203, 220, 223, 226, 228, 250 f., 264–268, 272, 301  
 – *Japan – Taxes on Alcoholic Beverages* (Appellate Body) 232  
 – *US – Measures Affecting Cross-Border Supply of Gambling Services* (Panel und Appellate Body) 121, 130, 271
- Wundpflaster* (RG) 126, 130, 211
- WVK 51–54
- Zahlen 63 f., 68 f., 211  
 – *siehe auch* Marke, nicht-traditionelle
- Zustimmung, ausdrückliche, *siehe* Stellungnahme, interpretative