

Farben als „andere charakteristische Merkmale“ im Sinne von  
§ 3 Abs. 2 MarkenG

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der Doktorwürde  
der Juristischen Fakultät  
der Eberhard Karls Universität Tübingen  
vorgelegt von

Nick Yousefi  
aus Emden

2023

TOBIAS-lib

Dekan: Prof. Dr. Jens-Hinrich Binder  
1. Berichterstatter: Prof. Dr. Thomas Sambuc  
2. Berichterstatter: Prof. Dr. Stefan Thomas  
Tag der mündlichen Prüfung: 16. November 2022

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	II
Abkürzungsverzeichnis.....	XII
Kapitel 1 – Einleitender Teil.....	1
Kapitel 2.....	3
Kapitel 3.....	4
A. Keine Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben .....	4
B. Ansicht <i>Fezers</i> und des BGH.....	5
C. Stellungnahme.....	6
I. Ablehnung der Sichtweise <i>Fezers</i> .....	6
II. Ablehnung der Sichtweise des BGH.....	7
D. Resümee .....	8
Kapitel 4.....	9
A. Ratio des § 3 Abs. 2 MarkenG.....	9
I. Begriffliche Abgrenzung .....	9
II. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten.....	10
1. Zeitliche Komponente.....	10
2. Materielle Komponente .....	10
3. Kein Unterwandern der besonderen Komponenten durch das Markenrecht .....	10
B. Abgrenzung zwischen § 3 Abs. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2, 3 MarkenG bzw. der Verkehrsgeltung.....	12
I. Erste Stufe .....	12
II. Zweite Stufe .....	12
C. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.....	13
I. Erster Schritt .....	13
1. Weite Auslegung des Tatbestandsmerkmals „ausschließlich“ .....	13

2.	Objektive Bestimmung .....	14
II.	Zweiter Schritt .....	14
1.	Erforderlichkeitskriterium.....	14
a)	enge Interpretation .....	14
b)	weite Interpretation .....	15
c)	Stellungnahme.....	15
2.	Zwischenfazit.....	16
3.	Technische Wirkung .....	16
a)	Rechtsprechung des RG.....	16
aa)	Leukoplast.....	16
bb)	Lavendelflasche .....	17
cc)	Roter Strich .....	18
b)	Rechtsprechung des BGH bzw. des BPatG .....	18
aa)	Schablonen .....	18
bb)	Farbmarke violett.....	19
c)	Stellungnahme.....	20
aa)	Beurteilungsperspektive.....	20
aaa)	Objektive Perspektive .....	20
bbb)	Subjektive Perspektive .....	21
ccc)	Stellungnahme .....	21
(1)	Systematische Gesichtspunkte.....	21
(2)	Teleologische Gesichtspunkte .....	22
bb)	Begriff der „technischen Wirkung“ .....	22
aaa)	Fälle technischer Wirkung .....	23
bbb)	Rechtsprechung des RG.....	24

(1) Weite Auslegung durch das RG .....	24
(2) Stellungnahme .....	25
d) Weitere Fälle einer technischen Wirkung von Farben.....	26
aaa) Gold- und Silberpackung .....	26
bbb) Farbmusterung auf Schlauch .....	28
e) Betriebstechnische Funktion von Farben.....	28
D. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	30
I. Zum Bedeutungsgehalt der Norm.....	30
II. Freihaltebedürfnis an Farben als Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG?.....	30
1. Teile der Literatur und Rechtsprechung .....	31
2. BGH .....	31
3. Stellungnahme.....	31
a) Systematischer Gesichtspunkt .....	32
b) Teleologische Gesichtspunkte .....	32
III. Wesentliche Wertverleihung.....	33
1. Farbe als Zutat zur Ware.....	34
2. Farbe als wesentlicher Aspekt bei der Kaufentscheidung .....	34
3. Beurteilungsperspektive.....	35
a) Rechtsprechung des BGH zu § 25 WZG .....	35
b) Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. ....	37
c) Rechtsprechung des EuGH .....	37
d) Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. ....	38
e) Stellungnahme.....	38
aa) Berücksichtigung der Verkehrsauffassung .....	38

bb) Berücksichtigung auch von objektiven Kriterien .....	39
f) Zwischenergebnis .....	39
IV. Louboutin .....	39
1. Sachlage .....	40
2. Entscheidung des EuGH vom 12.06.2018 .....	40
3. Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. ....	41
a) Farbe als „ausschließliches“ charakteristisches Merkmal des Kennzeichens.....	42
b) Wesentliche Wertverleihung.....	42
aa) Objektive Kriterien .....	42
aaa) Bedeutender Preisunterschied .....	42
bbb) Vermarktungsstrategie.....	44
ccc) Andersartigkeit .....	46
(1) Wertungswiderspruch wie beim Kriterium der <i>Vermarktungsstrategie</i> ...	46
(2) Weiterer Wertungswiderspruch .....	47
(a) Einwand von Teilen der Literatur .....	47
(b) Stellungnahme .....	48
(3) Besonderheit bei Farben .....	48
(4) Zwischenergebnis .....	49
ddd) Künstlerischer Wert.....	49
(1) Fehlende Objektivität .....	50
(2) Unbestimmtheit .....	50
(3) Widersprüchlichkeit.....	51
(4) Zwischenergebnis .....	51
eee) Warenkategorie .....	51
(1) Entscheidung aus der Schweiz .....	51

(2) Stellungnahme .....	52
(3) Zwischenergebnis .....	53
bb) Verkehrsauffassung .....	54
(1) Farbe als bloße Verzierung.....	54
(2) Stellungnahme .....	55
(3) Zwischenergebnis .....	57
cc) Designrecht als Argumentationsstrang .....	57
aaa) Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG.....	58
bbb) Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	58
ccc) Designrecht nur mit Indizfunktion .....	59
ddd) Die Entscheidung <i>Gömböc</i> .....	60
eee) Beschränkte Bedeutung des Designschutzes für die Allgemeinheit .....	62
fff) Gefahr der Schutzlosigkeit .....	63
(1) Regelmäßig fehlende Eigenart von Farben .....	64
(2) Fehlende Eigenart im Louboutin-Fall.....	65
(3) Gefahr der Schutzlosigkeit .....	66
(a) „Vorrangthese“ und ihre Einschränkung .....	66
(b) Vermeidung von Wertungswidersprüchen .....	68
(c) Eingeschränkter Schutz durch § 4 Nr. 3 lit. a UWG.....	68
ggg) Markenschutz marktstarker Unternehmen.....	69
(1) Erfordernis der Benutzung „als Marke“ .....	70
(2) Überbewertung des Kapitaleinsatzes.....	70
hhh) Zwischenergebnis .....	70
4. Ergebnis im Fall „Louboutin“ .....	70
5. Entscheidung des BPatG im Fall „Roter Streifen im Schuhabsatz“ .....	71

V.	Goldener Schokoladenhase .....	71
1.	Sachlage .....	72
2.	Gerichtsentscheidungen .....	72
3.	Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	73
a)	Farbe als „ausschließliches“ charakteristisches Merkmal des Kennzeichens.....	73
b)	Wesentliche Wertverleihung.....	73
aa)	Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen.....	74
bb)	Warenkategorie.....	75
cc)	Verkehrsauffassung.....	75
aaa)	„Benutzungsargument“ .....	75
bbb)	Keine uneingeschränkte Anwendung des „Benutzungsarguments“ .....	76
ccc)	Anwendung des „Benutzungsarguments“ auf den Lindt-Goldhasen .....	76
4.	Ergebnis im Fall „Goldener Schokoladenhase“ .....	77
5.	Entscheidung des OLG Karlsruhe im Fall „Pralinenumhüllung“ .....	77
6.	Entscheidung des EuG im Fall „Goldene Flasche“ .....	77
a)	Sachlage .....	78
b)	Entscheidung des EUIPO.....	78
c)	Entscheidung des EuG .....	78
d)	„Benutzungsargument“ .....	79
VI.	Rote Schnürsenkelenden .....	79
1.	Sachlage .....	79
2.	Entscheidung des EuG .....	80
a)	Keine Äußerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG .....	80
b)	Potentielle Bedeutung für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	80
3.	Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	81

a)	Genügen einer begrifflichen Abgrenzbarkeit.....	81
b)	Keine wesentliche Wertverleihung durch die rote Farbe.....	81
4.	Ergebnis .....	82
VII.	Orange Socke .....	82
1.	Sachlage .....	82
2.	Entscheidung des EuG .....	83
a)	Keine Äußerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG .....	83
b)	Potentielle Bedeutung für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	83
3.	Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	83
VIII.	Ferrari.....	84
1.	Rote Farbe kein wesentliches Kaufkriterium.....	84
2.	Porsche Boxster .....	85
3.	Ergebnis .....	85
IX.	Buntstreifensatin .....	85
1.	Stellungnahme.....	86
a)	Warenkategorie.....	86
b)	Verkehrsauffassung.....	86
2.	Ergebnis im Fall „Buntstreifensatin“ .....	87
X.	Adidas .....	87
1.	Sportschuhe.....	87
2.	Trainingsanzug.....	88
3.	Stellungnahme in der Literatur .....	88
4.	Eigene Stellungnahme .....	88
5.	Fall „form-strip“ .....	89
a)	Kein Ausstattungsschutz an dem Außenriemen als solchem.....	89

b)	Kein Ausstattungsschutz an der Farbgestaltung .....	89
c)	Stellungnahme.....	90
aa)	Abstrakte Markenschutzfähigkeit von Farbkontrasten .....	91
bb)	§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	92
aaa)	Ablehnen des Arguments der „Marktüblichkeit“ .....	92
bbb)	Designschutz als Indiz für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	93
ccc)	Keine Erschütterung des Indizes .....	94
6.	Ergebnis .....	94
XI.	Plädoyer für eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	95
1.	Rückschlüsse aus dem MarkenG .....	95
a)	Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG sowie § 50 DesignG/Art. 16 RL 98/71 .....	95
b)	§ 8 MarkenG/Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) als flexibler Filter.....	96
aa)	Kritik <i>Sambucus</i> .....	96
bb)	Stellungnahme .....	97
aaa)	Fehlende Übertragbarkeit auf Farben.....	97
bbb)	Gefestigte Rechtsprechung .....	98
ccc)	Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung .....	98
c)	Einschränkungen im Verletzungsverfahren .....	98
aa)	Verwechslungsgefahr.....	99
bb)	Markenmäßige Benutzung.....	100
2.	Rückschlüsse aus Gesetzesmaterialien .....	101
a)	Gesetzesbegründung zum MaMoG.....	101
b)	Prüfungsrichtlinien des EUIPO.....	102
3.	Schutz der Verbraucher vor Verwechslungen .....	102
E.	§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.....	104

I. Traditioneller Anwendungsbereich.....	104
II. Erweiterter Anwendungsbereich nach der Rechtsprechung des EuGH.....	104
1. Erstreckung auf „wesentliche Gebrauchseigenschaften“ .....	104
2. Keine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Farben .....	105
Kapitel 5 – Zusammenfassende Thesen.....	106
Literaturverzeichnis .....	107

## Abkürzungsverzeichnis

a.A./A.A.	andere Ansicht / am Anfang
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
aaO	am angegebenen Ort
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Arg.	argumentum
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
BB	Betriebs Berater
BeckOK	Beck'scher Online-Kommentar
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
Begr.	Begründer
Bekl.	Beklagter/Beklagte
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGer	Bundesgericht (Schweiz)
BGH	Bundesgerichtshof
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
BVGer	Bundesverwaltungsgericht (Schweiz)
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
ders.	derselbe
DesignG	Designgesetz
dies.	dieselbe(n)
DIHK	Deutscher Industrie- und Handelstag
DIHT	Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DPA	Deutsches Patentamt
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
etc.	et cetera
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
GeSchmMG	Geschmacksmustergesetz

ggf.	gegebenenfalls
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RS	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs- sammlung
Hrsg.	Herausgeber
JW	Juristische Wochenschau
Kap.	Kapitel
Kl.	Kläger/Klägerin
LG	Landgericht
Ls.	Leitsatz
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
MaMoG	Markenmodernisierungsgesetz
MarkenG	MarkenG
MarkenR	Markenrecht
MarkenRL	Markenrichtlinie
MPI	Max-Planck-Institut
MSchG	Markenschutzgesetz
n.F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
Nrn.	Nummern
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
RegE	Regierungsentwurf
RG	Reichsgericht
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
S.	Seite
s./S.	siehe
s.o./S.o.	siehe oben
TRIPs	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
u.	und
UGP	Unlautere Geschäftspraktiken
UMV	Unionsmarkenverordnung
UrhG	Urhebergesetz
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Var.	Variante (n)
vgl./Vgl.	vergleiche
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUeP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht

## Kapitel 1 – Einleitender Teil

Mit dem – in weiten Teilen am 14.01.2019 in Kraft getretenen<sup>1</sup> – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) hat der Gesetzgeber die Vorgaben der „Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken“ (im Folgenden: MarkenRL 2015) umgesetzt.<sup>2</sup> Dies hat unter anderem zu einer Neuformulierung des § 3 Abs. 2 MarkenG geführt. Während dieser in seiner bis einschließlich 13.01.2019 geltenden Fassung wie folgt lautete:

„Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, [...]“,

enthält § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 nunmehr den folgenden Wortlaut:

„Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, [...]“.

Neu ist mithin der Ausschluss des Markenschutzes in Bezug auf „andere charakteristische Merkmale“, die

- durch die Art der Ware selbst bedingt sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG),
- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), oder
- der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Mit *Hacker*<sup>3</sup> geht es dabei nicht um eine „Erweiterung der Schutzausschlussgründe für Formzeichen“<sup>4</sup>, sondern um eine Ausdehnung der bisherigen Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen.

---

<sup>1</sup> Vgl. Art. 5 des Markenmodernisierungsgesetzes (RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 49).

<sup>2</sup> RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 1.

<sup>3</sup> *Hacker*, GRUR 2019, 113 (115); dem folgend *Fuchs-Wissemann*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 10.

<sup>4</sup> So die RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 61.

Als Beispiele für „andere charakteristische Merkmale“ werden in der Literatur und Rechtsprechung unter anderem Farben genannt.<sup>5</sup> Die Erörterung der Frage, inwiefern Farben unter § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. fallen, ist Anliegen der vorliegenden Arbeit.

---

<sup>5</sup> Aus der Literatur Hacker, GRUR 2019, 113 (115); vgl. auch *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 69; *Fuchs-Wissemann*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 10; *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 382; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 107; aus der Rechtsprechung BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 20) – *Goldhase III*.

## Kapitel 2

Da § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nach dem Vorstehenden auf Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 beruht – und im Übrigen auch § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf einer europäischen Richtlinie, nämlich Art. 3 Abs. 1 lit. e 89/104/EWG<sup>6</sup>, fußt<sup>7</sup> –, scheint es, als ob zur Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG ausschließlich die hierzu ergangene nationale sowie europäische Rechtsprechung heranzuziehen seien. Dem steht aber der Umstand entgegen, dass § 3 Abs. 2 MarkenG eine Ausprägung des Grundsatzes der Selbstständigkeit des Kennzeichens (Marke) darstellt.<sup>8</sup> Dieser Grundsatz besagt, dass das Kennzeichen als Kennzeichnungssubjekt etwas anderes sein muss als der von ihm gekennzeichnete Gegenstand (Ware oder Dienstleistung<sup>9</sup> als Kennzeichnungsobjekt).<sup>10</sup> Als allgemeines<sup>11</sup> Kriterium der Kennzeichenfähigkeit spielte der Selbstständigkeitsgrundsatz bereits im Vorgängergesetz des MarkenG – dem Warenzeichengesetz (WZG) – eine Rolle<sup>12</sup>, wobei die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG weitgehend denjenigen Kriterien entsprechen, welche die Rechtsprechung zum besagten WZG entwickelt hat.<sup>13</sup> Aus dem Vorstehenden folgt wiederum, dass – unter Beachtung des Grundsatzes der europarechtskonformen Auslegung – auch die zum WZG ergangene Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG heranzuziehen ist.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> Diese sogenannte „Erste Richtlinie des Rates“ vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken“ wurde durch die „Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken“ abgelöst (vgl. den ersten Erwägungsgrund der letztgenannten Richtlinie).

<sup>7</sup> Vgl. RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 1 sowie S. 65 (rechte Spalte).

<sup>8</sup> *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 335; *ders.* in: Festschrift Piper, 525 (526); *ders.*, WRP 2005, 1 (5); *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (335).

<sup>9</sup> Auf Dienstleistungen findet § 3 Abs. 2 MarkenG nach seinem Wortlaut keine Anwendung (s. auch *Kur*, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 3 Rn. 69 a.E.); eine (denkbare) analoge Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG auf Dienstleistungen soll hier aus Gründen der Einfachheit unterbleiben (zu einer möglichen analogen Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG s. *Kur*, aaO, Rn. 68.1).

<sup>10</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 11; *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 29; *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (334).

<sup>11</sup> BGH GRUR 1999, 491 (492) – *Farbmarke gelb/schwarz*; *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 28.

<sup>12</sup> Exemplarisch RG GRUR 1937, 805 (807) – *Kabelkennfäden*; BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*.

<sup>13</sup> RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte); *Fezer*, in: Festschrift Piper, 525 (526); *Sambuc*, GRUR 1997, 403 (406).

<sup>14</sup> *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 646; *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (147); *Klaka*, GRUR 1996, 613 (614); *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 73; RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65; kritisch BGH GRUR 1999, 491 (492) – *Farbmarke gelb/schwarz*, wonach sich ein Rückgriff auf das frühere nationale Recht „grundsätzlich“ verbiete; die Heranziehung der Markenrechtsrichtlinie mahnt der BGH, aaO, freilich nur „in erster Linie“ an, sodass auch hiernach ein Rückgriff auf die Rechtsprechung zum WZG nicht auszuschließen ist.

### Kapitel 3

Im Hinblick darauf, dass der Grundsatz der Selbstständigkeit des Kennzeichens ein *allgemeines* Kriterium der Kennzeichenfähigkeit ist und § 3 Abs. 2 MarkenG eine Ausprägung des Selbstständigkeitsgrundsatzes darstellt<sup>15</sup>, stellt sich die Frage, ob die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht bereits vor Inkrafttreten des MaMoG auf Farben anwendbar waren.

#### A. Keine Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben

Unstreitig war § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. nicht unmittelbar auf Farben ohne räumliche Begrenzung – d.h. abstrakte Farbmarken<sup>16</sup> – anwendbar.<sup>17</sup> Dagegen sprach bereits der Wortlaut der Norm, der sich auf die „Form“ (eines Kennzeichens) und damit auf dreidimensionale Marken beschränkte.<sup>18</sup>

Für diese Sichtweise lässt sich auch die Gesetzesbegründung zur Einführung des MarkenG von 1994 heranziehen. Aus dieser ergibt sich die Intention des Gesetzgebers, mit der Einführung des MarkenG den Markenschutz durch Eintragung (§ 4 Nr. 1 MarkenG) zu erweitern: Nach der herrschenden Auffassung war der Kennzeichenschutz durch Eintragung im WZG (§ 1 Abs. 1 WZG) auf zweidimensionale Kennzeichen beschränkt, sodass ein Schutz dreidimensionaler Marken (Formmarken) nur als Ausstattung nach § 25 WZG, welche der heutigen Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG entspricht<sup>19</sup>, in Betracht kam.<sup>20</sup> Mit der expliziten Aufnahme von dreidimensionalen Gestaltungen in § 3 Abs. 1 MarkenG hat der Gesetzgeber den bis dahin begrenzten Markenbegriff erweitert.<sup>21</sup> Da ein Markenrecht ein Ausschließlichkeitsrecht begründet (§ 14 Abs. 1 MarkenG), die Schutzdauer einer eingetragenen Marke (§ 4 Nr. 1 MarkenG) mit Blick auf die Verlängerungsmöglichkeit potentiell unendlich ist (vgl. § 47 Abs. 2 MarkenG) und

---

<sup>15</sup> S.o. den Text zu Fn. 8.

<sup>16</sup> Zur Definition der abstrakten Farbmarke etwa *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 44.

<sup>17</sup> Zur Rechtslage bei der Positionsmarke s. unten Kapitel 4/D./IV.2.

<sup>18</sup> EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 22) – *Christian Louboutin/Van Haren*; BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 32) – *Goldhase III*; BPatG GRUR 2005, 585 (588) – *Farbmarke gelb*; *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (153); *ders.*, GRUR 1995, 184 (186); *Witzenzellner*, in: Festschrift Beier, 333 (336 f.); *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 43 a.E.

<sup>19</sup> RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte); *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 17.2; *Klaka*, GRUR 1996, 613 (613); *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (333); *Fezer*, WRP 2005, 1 (3); *Rohnke*, in: Festschrift Erdmann, 455 (459; Text zu Fn. 24).

<sup>20</sup> BGH GRUR 1964, 454 (455) – *Palmolive*; BGH GRUR 1975, 550 (551) – *Drahtbewehrter Gummischlauch*; BGH GRUR 1976, 355 (355 f.) – *P-tronics*.

<sup>21</sup> RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 56 (linke Spalte).

ein Markenschutz dreidimensionaler Gestaltungen den freien Produktwettbewerb einschränkt<sup>22</sup>, bedurfte es eines Korrektivs, mit dessen Hilfe sich der Markenschutz dreidimensionaler Gestaltungen einschränken lässt. Dieses Korrektiv hat der Gesetzgeber mit Hilfe von § 3 Abs. 2 MarkenG geschaffen. Damit hatte der Gesetzgeber aber zugleich in erster Linie dreidimensionale Gestaltungen im Blick, denn deren Anerkennung als eintragungsfähiges Kennzeichen stellte nach dem Vorstehenden die wesentliche Erweiterung des Markenbegriffs dar.<sup>23</sup>

## B. Ansicht *Fezer* und des BGH

Dass § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf dreidimensionale Gestaltungen beschränkt war, stand der Anwendung des Selbstständigkeitsgrundsatzes und damit der Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG laut *Fezer* nicht entgegen. Da der Selbstständigkeitsgrundsatz ein *allgemeines* Kriterium des Markenschutzes darstelle, anders gewendet Letzterer also im Falle des Vorliegens der Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG (Art-, Technik- bzw. Wertbedingtheit des Zeichens) ausgeschlossen sei, bedürfe es keiner analogen Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) auf sonstige (nicht dreidimensionale) Zeichen.<sup>24</sup>

Der BGH hat den Selbstständigkeitsgrundsatz in § 3 Abs. 1 MarkenG verortet, indem er in mehreren seiner Entscheidungen ausführt, ein Zeichen sei nur dann markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG, wenn es kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sei; § 3 Abs. 2 MarkenG wird dann (bezüglich dreidimensionaler Gestaltungen) vom BGH separat geprüft.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Zu dieser Ratio des Grundsatzes der Selbstständigkeit der Marke und damit des § 3 Abs. 2 MarkenG s. im Einzelnen noch unten Kapitel 4/A.

<sup>23</sup> Vgl. insoweit auch die Ausführungen des Benelux-Gerechthofs in GRUR Int. 1992, 552 (553) – *Burberry II* zu Art. 1 Abs. 2 des Benelux-Markengesetzes, der dem § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. im Wortlaut weitgehend gleicht (vgl. *Eichmann*, GRUR 1995, 184 [185 a.E.; Fn. 21] und *Fuchs-Wissemann*, in: Markenrecht [4. Auflage], § 3 MarkenG Rn. 11). Das Gericht führt – aaO – aus, der Gesetzgeber zu Art. 1 Abs. 2 Benelux-Markengesetz habe „nur dreidimensionale Formen im Auge gehabt“; folglich betrachtet der Gerichtshof nur dreidimensionale Gestaltungen als von Art. 1 Abs. 2 Benelux-Markengesetz erfasst (S. 553 a.E.).

<sup>24</sup> *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 339; vgl. auch *Eichmann*, GRUR 1995, 184 (194 a.A.): Selbstständigkeitsgrundsatz als dem MarkenG *immanente Schranke*.

<sup>25</sup> Exemplarisch die folgenden Urteile des BGH zu Formmarken: BGH GRUR 2004, 502 (503 f.) – *Gabelstapler II*; BGH GRUR 2004, 506 – *Stabtaschenlampen II*; BGH GRUR 2004, 507 (508 f.) – *Transformatorgehäuse*; weitere Nachweise bei *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 33 (Fn. 88).

## C. Stellungnahme

Zu überzeugen vermag einzig die unter A. dargestellte Sichtweise, wonach Farben nicht unter § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. subsumierbar sind. Als Ausnahmevorschrift ist § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) eng auszulegen, sodass die Auslegung streng anhand des Wortlauts („Form“) vorzunehmen ist. Nach dem allgemeinen Wortsinn ist eine Farbe aber keine Form.

### I. Ablehnung der Sichtweise *Fezers*

Mit Blick auf den Ausnahmecharakter des § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) – jedenfalls aber im Hinblick auf den oben unter A. aufgezeigten, der Planwidrigkeit einer etwaigen Regelungslücke entgegenstehenden Umstand, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. nur dreidimensionale Gestaltungen im Auge hatte – scheidet auch eine analoge Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben aus. Auf eine solche analoge<sup>26</sup> Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. läuft die Ansicht *Fezers* de facto aber hinaus, die damit abzulehnen ist. Gegen die Sichtweise *Fezers* spricht des Weiteren der folgende Gedanke: Wenn der Selbstständigkeitsgrundsatz und damit die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auch auf andere als dreidimensionale Gestaltungen anwendbar wären, ohne dass dies einer Kodifizierung bedürfte, so wäre § 3 Abs. 2 MarkenG in seiner alten wie auch jetzigen Fassung überflüssig bzw. nur deklaratorischer Natur. Dass dem so sei, ist den Gesetzesmaterialien zum MarkenG von 1994<sup>27</sup> nicht zu entnehmen.<sup>28</sup>

Schließlich vermag auch die von *Fezer* zitierte<sup>29</sup> Entscheidung des BPatG vom 02.08.1999<sup>30</sup> die Sichtweise *Fezers* nicht zu stützen. Zwar betraf besagte Entscheidung eine Farbmarke, doch erschien diese in *dreidimensionaler Form* (violette Färbung einer Abdruckmasse für Zähne).<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Für eine analoge Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auf Farben auch *Koschtial*, GRUR Int. 2004, 106 (107).

<sup>27</sup> RegE, BT-Drucks. 12/6581.

<sup>28</sup> Gestützt wird diese Auffassung auch durch das Fazit *Eichmanns*, GRUR 1995, 184 (186; Fn. 24), wonach sich die Schutzfähigkeit zweidimensionaler Gestaltungen *allein* anhand des § 8 Abs. 2 MarkenG bemesse; *ders.*, in: Festschrift Vieregge, 125 (153): Da § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. lediglich die Form, nicht aber die Farbe der Ware erfasse, gebe es im neuen Recht (gemeint ist das MarkenG von 1994) kein absolutes Freihaltebedürfnis für Farbgestaltungen.

<sup>29</sup> *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 340.

<sup>30</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

<sup>31</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 18) (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

## II. Ablehnung der Sichtweise des BGH

Nicht zu überzeugen vermag schließlich der Ansatz des BGH, den Selbstständigkeitsgrundsatz in § 3 Abs. 1 MarkenG zu verorten.

Zum einen greift insoweit derselbe Gedanke wie unter I., dass § 3 Abs. 2 MarkenG an konstitutivem Gehalt verlöre. Zwar ließe sich hinsichtlich § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. anführen, dieser erfasse lediglich dreidimensionale Gestaltungen (Formmarken), sodass zweidimensionale Gestaltungen im Rahmen von § 3 Abs. 1 MarkenG zu prüfen seien, um dem Selbstständigkeitsgrundsatz Geltung zu verschaffen. Jedoch betrafen die in Fn. 25 zitierten Entscheidungen allesamt dreidimensionale Gestaltungen, was den BGH jedoch nicht davon abhielt, neben (den ohne Weiteres anwendbaren) § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. auch § 3 Abs. 1 MarkenG mitsamt dem Selbstständigkeitsgrundsatz zu prüfen.

Zum anderen birgt die Verortung des Selbstständigkeitsgrundsatzes in § 3 Abs. 1 MarkenG ein dogmatisches Problem: Ob das Kennzeichen etwas anderes als die von ihm gekennzeichnete Ware ist, ob also der Selbstständigkeitsgrundsatz eingehalten ist, kann denotwendig stets nur unter Betrachtung der *konkreten*, zu kennzeichnenden Ware beantwortet werden.<sup>32</sup>

§ 3 Abs. 1 MarkenG normiert allerdings die sogenannte *abstrakte* Unterscheidungskraft (Markenfähigkeit) von Kennzeichen, die deshalb als abstrakt bezeichnet wird, da sie gerade nicht von der konkret beanspruchten Ware abhängt.<sup>33</sup> Folglich überzeugt es nicht, den Selbstständigkeitsgrundsatz unter § 3 Abs. 1 MarkenG zu prüfen.<sup>34</sup>

Dagegen nimmt § 3 Abs. 2 MarkenG die konkret als Zeichen beanspruchte Ware sehr wohl in das Blickfeld der Prüfung.<sup>35</sup> Dass die Schutzausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG trotz dieses Umstands nicht in § 8 Abs. 2 MarkenG, der in seiner Nr. 1 die sogenannte *konkrete* Unterscheidungskraft regelt<sup>36</sup>, normiert sind, ist damit zu erklären, dass der Gesetzgeber die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht nur auf die eingetragene Marke (§ 4 Nr. 1 MarkenG) beschränken, sondern auch auf die Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) erstrecken wollte. Da

---

<sup>32</sup> Vgl. *Hacker*, GRUR Int. 2004, 215 (219) mit einer Erläuterung anhand des Beispiels der Form einer Taschenlampe; *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 34.

<sup>33</sup> Ersichtlich wird dies bereits aus dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 MarkenG, der – anders als § 3 Abs. 2 MarkenG (dazu sogleich im Text) – von „Waren“ im Plural spricht und diesen keinen bestimmten Artikel voranstellt; exemplarisch zur Loslösung der Betrachtung von der konkreten Ware *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 14.

<sup>34</sup> Vgl. auch *Hacker*, GRUR Int. 2004, 215 (219); *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 34.

<sup>35</sup> Vgl. nur die Voranstellung eines bestimmten Artikels („der“) in den Nrn. 1 und 3.

<sup>36</sup> *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 8 MarkenG Rn. 36.

§ 8 Abs. 2 MarkenG lediglich auf die eingetragene Marke Anwendung findet<sup>37</sup>, hat der Gesetzgeber den Selbstständigkeitsgrundsatz in § 3 MarkenG verortet, welcher auf sämtliche Markenkategorien des § 4 MarkenG Anwendung findet.<sup>38</sup>

#### D. Resümee

Aus dogmatischen Gründen ist der Selbstständigkeitsgrundsatz in § 3 Abs. 2 MarkenG zu verorten. Da dieser in seiner alten Fassung lediglich dreidimensionale Gestaltungen erfasste, ist die Erweiterung des § 3 Abs. 2 MarkenG auf „andere charakteristische Merkmale“ insoweit zu begrüßen, als nunmehr sämtliche in § 3 Abs. 1 MarkenG aufgelisteten Markenformen unter § 3 Abs. 2 MarkenG subsumierbar sind.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Vgl. dessen systematische Verortung in Abschnitt 2, der die Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch „Eintragung“ regelt.

<sup>38</sup> RegE, BT-Drucks. 12/6581, S. 65 (rechte Spalte).

<sup>39</sup> Vgl. insoweit auch *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 40, denen zufolge die Sonderbehandlung von dreidimensionalen Marken in § 3 Abs. 2 MarkenG a.F. systematisch verfehlt sei, da auch an Wortmarken andere Schutzrechte bestehen könnten und damit der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG tangiert sei; ähnlich argumentierend *Ströbele*, GRUR 1999, 1041 (1044): Es sei eine nur schwer hinzunehmende Ungleichbehandlung, wenn eine dreidimensionale Marke unter § 3 Abs. 2 MarkenG (a.F.) subsumierbar und daher vom Markenschutz ausgeschlossen sei, eine identische (zweidimensionale) Bildmarke dagegen nicht (diesen Wertungswiderspruch ebenfalls nennend *Sambuc*, GRUR 1997, 403 [406]); vgl. schließlich MPI, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 72 (Rn. 2.31): „[...] [T]he confinement of the permanent exclusion clauses to shapes might be too narrow [...] [T]here is no pertinent reason for generally excluding other signs from its ambit“ (Auslassungen und eckige Klammerzusätze durch den Verfasser).

## Kapitel 4

Im folgenden Kapitel soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern Farben als „andere charakteristische Merkmale“ dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG unterfallen.

### A. Ratio des § 3 Abs. 2 MarkenG

Bevor dieser Frage im Einzelnen nachgegangen wird, ist vorab der Zweck des § 3 Abs. 2 MarkenG darzulegen.

Wie bereits erwähnt, stellt § 3 Abs. 2 MarkenG eine Ausprägung des Selbstständigkeitsgrundsatzes dar, wonach das Kennzeichen (Marke) etwas anderes sein muss als die von ihm gekennzeichnete Ware.<sup>40</sup> Warum aber muss das Kennzeichen etwas anderes sein als die von ihm gekennzeichnete Ware? Hierfür lassen sich in der Rechtsprechung und Literatur zwei Gründe verifizieren:

#### I. Begriffliche Abgrenzung

Zum einen sind die Marke und die Ware *begrifflich*<sup>41</sup> voneinander abzugrenzen. Das Kennzeichen als Subjekt ist von der Ware als (Kennzeichnungs-)Objekt zu unterscheiden; anders gewendet: „Die Ware als Objekt der Kennzeichnung kann nicht ihr eigenes Kennzeichnungsmittel sein“.<sup>42</sup> Diese Differenzierung war im früheren WZG im Gesetzeswortlaut zum Ausstattungsschutz (heute § 4 Nr. 2 MarkenG<sup>43</sup>) angelegt. So setzte § 25 Abs. 1 WZG voraus, dass der Ausstattungsverletzer seine Ware mit der Ausstattung eines anderen „verseht“<sup>44</sup>. Das machte deutlich, dass Ware und Ausstattung nicht identisch sein können.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> S.o. den Text zu Fn. 8.

<sup>41</sup> S. zu § 25 WZG BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*; *Baumbach/Hefermehl*, WZG, (12. Auflage), § 25 Rn. 5; *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (548); unschädlich ist somit eine körperliche Einheit zwischen der Marke und der Ware.

<sup>42</sup> *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 1 Rn. 56; in der Sache ebenso RG GRUR 1937, 805 (807) – *Kabelkennfäden*; BGH GRUR 2004, 502 (503) – *Gabelstapler II*; DPA BIPMZ 1958, 111 (112); *Sambuc*, GRUR 1997, 403 (406); *Fezer*, in: Festschrift Piper, 525 (531 a.E. f.).

<sup>43</sup> S.o. den Text zu Fn. 19.

<sup>44</sup> Ähnlich die Vorgängernorm zu § 25 Abs. 1 WZG, § 15 Abs. 1 WZG („versehen“).

<sup>45</sup> RG GRUR 1937, 805 (807) – *Kabelkennfäden*; DPA BIPMZ 1958, 111 (112) (zu § 15 Abs. 1 WZG); *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (334) (zu § 15 Abs. 1 WZG).

## II. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

Zum anderen wird der Selbstständigkeitsgrundsatz auf die Abgrenzung des Markenrechts von anderen Schutzrechten gestützt. Anders als etwa das Patent- oder Designrecht<sup>46</sup> dient das Markenrecht nicht dem Schutz eines konkreten Erzeugnisses (Produkt).<sup>47</sup> Vielmehr schützt das Markenrecht – dem Selbstständigkeitsgrundsatz entsprechend – lediglich das vom Schutzinhaber gewählte Kennzeichen.<sup>48</sup> Daraus folgt, dass ein Markenrecht die Wettbewerbsfreiheit auf dem *Produktmarkt* unberührt lässt.<sup>49</sup>

### 1. Zeitliche Komponente

Gerade dieser Umstand ist der Grund dafür, dass der Markenschutz – anders als etwa der Patent- oder Designschutz<sup>50</sup> – potentiell<sup>51</sup> keiner zeitlichen Befristung unterliegt.<sup>52</sup>

### 2. Materielle Komponente

Neben der zeitlichen Befristung ist anderen Schutzrechten gemein, dass ihre Schutzgewährung vom Vorhandensein bestimmter materieller Schutzvoraussetzungen abhängt. So ist der Patentschutz unter anderem an das Vorliegen einer Erfindung, die neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 1 Abs. 1 PatG), geknüpft. Dem Designschutz sind nur solche Designs zugänglich, welche neu sind und Eigenart aufweisen (§ 2 Abs. 1 DesignG).

### 3. Kein Unterwandern der besonderen Komponenten durch das Markenrecht

Diese beiden Besonderheiten des Produktschutzes – zeitliche Befristung sowie Abhängigkeit von besonderen materiellen Schutzvoraussetzungen – drohen zu unterwandert werden, wenn durch

---

<sup>46</sup> Da § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in erster Linie der Abgrenzung zum Patent- und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in erster Linie der Abgrenzung zum Designrecht dient (s. unten unter C. und D.), wird im Rahmen der Abgrenzung des Markenrechts zu anderen Schutzrechten im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG der Übersichtlichkeit halber in erster Linie auf ebenjene Schutzrechte rekurriert.

<sup>47</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 48.

<sup>48</sup> *Schramm*, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 194.

<sup>49</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 48.

<sup>50</sup> § 16 PatG (20 Jahre) bzw. § 27 Abs. 2 DesignG (25 Jahre).

<sup>51</sup> Vgl. § 47 Abs. 2 MarkenG für die eingetragene Marke (§ 4 Nr. 1 MarkenG); Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) verlieren ihren Schutz (erst) mit dem Wegfall der Verkehrsgeltung (*Weiler*, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 4 Rn. 108).

<sup>52</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 49.

die Hintertür des Markenrechts eine Ware/ein Produkt (und nicht bloß ein Kennzeichen) mit einem Ausschließlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) versehen wird.<sup>53</sup> Zugleich würde dieses Ausschließlichkeitsrecht den freien Produktwettbewerb insoweit (unverhältnismäßig) beeinträchtigen, als andere Wettbewerber dauerhaft daran gehindert würden, dasselbe Produkt anzubieten wie der Markeninhaber (de facto Patent- oder Designinhaber).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (334); *ders.*, GRUR 1997, 403 (408): „Etikettenschwindel `Produktschutz durch Markenrecht“.

<sup>54</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 28) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*; EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 25) – *Gömböc*; EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 18-20) – *Hauck/Stokke; Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 94; *Fuchs-Wissemann*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 9; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 40; *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 55.

## **B. Abgrenzung zwischen § 3 Abs. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2, 3 MarkenG bzw. der Verkehrsgeltung**

Vor der Erörterung der Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG ist diese Norm zum besseren Verständnis zur Vorschrift des § 8 Abs. 2 MarkenG abzugrenzen. Beiden Normen ist ihr konkreter Warenbezug gemein. Im Übrigen betreffen § 3 Abs. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 MarkenG aber voneinander zu trennende Prüfungsstadien:

### **I. Erste Stufe**

§ 3 MarkenG – und damit auch § 3 Abs. 2 MarkenG – betrifft die Frage nach der Markenfähigkeit, d.h. die Frage, ob ein bestimmtes Kennzeichen schutzfähig ist (erste Stufe der Prüfung). Ist dies nicht der Fall, scheidet ein Markenschutz von vornherein aus.<sup>55</sup>

### **II. Zweite Stufe**

Hat das jeweilige Kennzeichen die Hürde des § 3 (Abs. 2) MarkenG genommen, ist in Bezug auf Eintragungsmarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob das zur Eintragung angemeldete Kennzeichen nicht unter die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG fällt (zweite Stufe der Prüfung<sup>56</sup>). Anders als § 3 Abs. 2 MarkenG schließt das Vorliegen der Ausschlussgründe des § 8 Abs. 2 MarkenG einen Kennzeichenschutz nicht zwingend aus. Vielmehr stehen die für die Praxis bedeutsamsten<sup>57</sup> Ausschlussgründe des § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG einem Markenschutz dann nicht entgegen, wenn sich das Kennzeichen auf dem Markt als Marke durchgesetzt hat (Verkehrsdurchsetzung) (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Steht eine Benutzungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG) im Raum, findet § 8 MarkenG keine Anwendung. Allerdings erfordert der Schutz eines Kennzeichens als Benutzungsmarke, dass das Kennzeichen infolge seiner Benutzung auf dem Markt als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Einprägsam *Klein*, Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, S. 212 a.E. f.: „die Zeichen könnten tatsächliche eine Marke sein, sie dürfen es aber nicht“.

<sup>56</sup> Zur zweiten Stufe gehört streng genommen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG.

<sup>57</sup> Vgl. *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), Einleitung zu § 8.

<sup>58</sup> Zu den geringeren Anforderungen an die Verkehrsgeltung im Vergleich zur Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG s. *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 255 ff.

### C. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Da § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Vergleich zu den Nrn. 2 und 3 des § 3 Abs. 2 MarkenG die allgemeine Bestimmung darstellt<sup>59</sup>, soll die Darstellung des § 3 Abs. 2 MarkenG – dem Grundsatz „lex specialis derogat legi generali“ entsprechend – zunächst mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beginnen.

Aus dem Wortlaut der Vorschrift, der auf die „Erreichung einer *technischen* Wirkung“ abstellt, wird erkennbar, dass § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Abgrenzung der Marke vom Patent als technischem Schutzrecht bezweckt.<sup>60</sup>

Was die Prüfung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anbelangt, so ist diese in zwei Schritten vorzunehmen:

#### I. Erster Schritt

Sämtlichen Ausschlussgründen des § 3 Abs. 2 MarkenG ist gemein, dass das als Marke beanspruchte Zeichen „ausschließlich“ aus charakteristischen Merkmalen bestehen muss, welche am Maßstab der alternativen Kriterien des § 3 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG zu bewerten sind.

##### 1. Weite Auslegung des Tatbestandsmerkmals „ausschließlich“

Würde man das Ausschließlichkeitskriterium wortgetreu interpretieren, so wäre es für den (Markenrechts-)Schutzsuchenden ein Leichtes, dem Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 MarkenG zu entgehen. Insofern bräuchte er seinem – den Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG unterfallenden und damit schutzunfähigen – Zeichen lediglich ein beliebiges, nicht unter § 3 Abs. 2 MarkenG fallendes und damit schutzfähiges Merkmal hinzufügen, um die Schutzfähigkeit seines Zeichens zu begründen.<sup>61</sup> Im Rahmen von Farben kämen insoweit etwa in kleiner Schriftgröße angebrachte und daher kaum wahrzunehmende Wortelemente in Betracht.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Vgl. *Hacker*, WRP 2015, 399 (400): Generalklauselartige Formulierung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

<sup>60</sup> BGH GRUR 2010, 231 (Rn. 25) – *Legosteine*; EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 25) – *Gömböc*; *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 114.

<sup>61</sup> Vgl. *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 46; vgl. auch *Hacker*, WRP 2015, 399 (401): Solche zusätzlichen Merkmale „gibt es häufig“.

<sup>62</sup> Etwas der Schriftzug „Lindt“ auf dem Lindt-Goldhasen (zum Lindt-Goldhasen s. im Einzelnen unten unter V.).

Um eine solche Aushebelung des § 3 Abs. 2 MarkenG zu verhindern, hat der EuGH das Ausschließlichkeitskriterium erweiternd ausgelegt. Für ein Eingreifen des § 3 Abs. 2 MarkenG genügt es, wenn die *wesentlichen* Merkmale des Kennzeichens einem der Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG unterfallen.<sup>63</sup>

## **2. Objektive Bestimmung**

Welche Merkmale des Kennzeichens die wesentlichen sind, ist nach der Rechtsprechung in erster Linie objektiv (namentlich anhand von Gutachten) zu bestimmen; die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise (feststellbar anhand von Meinungsumfragen) wird hingegen als ein lediglich nützliches Beurteilungskriterium gewertet.<sup>64</sup>

## **II. Zweiter Schritt**

In einem zweiten Schritt ist sodann zu untersuchen, ob die (wesentlichen) Merkmale des jeweiligen Kennzeichens die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen.

### **1. Erforderlichkeitskriterium**

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt ein Erforderlichkeitskriterium auf, wonach das charakteristische Merkmal des Kennzeichens zur Erreichung einer technischen Wirkung „erforderlich“ sein muss. Uneinheitlich beantwortet worden ist dabei die Frage nach der Reichweite des Tatbestandsmerkmals der Erforderlichkeit:

#### **a) enge Interpretation**

Teilweise ist die Ansicht vertreten worden, der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nur dann zu bejahen, wenn das jeweilige charakteristische Merkmal technisch notwendig sei, d.h. dem (Markenrechts-)Schutzsuchenden keine anderen, wirtschaftlich zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Technik zur Verfügung stehen.<sup>65</sup> Gestützt wird diese

---

<sup>63</sup> EuGH GRUR 2010, 1008 (Rn. 52) – *Lego* (zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

<sup>64</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 29 und 31) – *Gömböc*; EuGH GRUR 2010, 1008 (Rn. 71 und 76) – *Lego*; kritisch *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 144 f.: relevant sei nur die Verkehrsauffassung.

<sup>65</sup> *Klaka*, GRUR 1996, 613 (616).

Auffassung auf die gleichlautende Rechtsprechung des BGH zum Ausstattungsschutz nach § 25 WZG.<sup>66</sup>

### b) weite Interpretation

Dagegen reichte die Rechtsprechung des RG zum Ausstattungsschutz erheblich weiter. Als technisch erforderlich sah das RG nicht nur diejenigen Gestaltungsmöglichkeiten an, welche technisch notwendig sind, sondern auch solche, die den Gebrauchszweck fördern, d.h.<sup>67</sup> eine technische Funktion erfüllen.<sup>68</sup> Dies entspricht der weiten Auslegung durch den EuGH, das BPatG<sup>69</sup> und inzwischen auch den BGH.<sup>70</sup>

### c) Stellungnahme

Die enge Auslegung vermag sich auf den Wortlaut des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu stützen. Nach dem allgemeinen Wortsinn versteht man unter „erforderlich“ für gewöhnlich nämlich etwas Notwendiges.<sup>71</sup>

Gegen die enge Auslegung spricht ihre fehlende Praktikabilität. Sie zwingt die Beteiligten – sei es das DPMA im Anmeldeverfahren oder das Gericht im Verletzungsprozess – nämlich zur Prüfung der Frage, ob technische Alternativen zur Verfügung stehen.<sup>72</sup> Diese Frage lässt sich häufig nur schwer beantworten.<sup>73</sup>

Des Weiteren bringt die enge Sichtweise den Nachteil mit sich, dass die Zahl denkbarer Alternativen mit zunehmender Registrierungs- (Fälle des § 4 Nr. 1 MarkenG) bzw. Benutzungsdichte

---

<sup>66</sup> Etwa BGH GRUR 1981, 517 (519) – *Rollhocker*; BGH GRUR 1954, 121 (121 f.) – *Zählkassetten*; aus der Literatur etwa *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (553); *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 21.

<sup>67</sup> Vgl. *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 124 a.E.: „Um Technik geht es dann, wenn die *Gebrauchstauglichkeit* der Ware in Frage steht“ (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>68</sup> RG GRUR 1940, 45 (47) – *Lavendelflasche*.

<sup>69</sup> BPatG GRUR-RS 2020, 14329 (Rn. 22) – *Runde Filterscheibe*.

<sup>70</sup> EuGH GRUR 2002, 804 (Rn. 83) – *Philips*; EuGH GRUR 2015, 1198 (Rn. 56) – *Nestlé/Cadbury (Kit Kat)*; BGH GRUR 2010, 231 (Rn. 25) – *Legostein*; BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 26) – *Traubenzuckertüfelchen*.

<sup>71</sup> Auf den Wortlaut abstellend auch *Koschtial*, GRUR Int. 2004, 106 (110): Die Gegenansicht setze eine *technisch erforderliche Form* einer *technischen Form* gleich und trage damit dem Wortlaut des Gesetzes „keine Rechnung“; a.A. EuGH GRUR Int. 2002, 842 (Rn. 81) – *Philips/Remington*: Der Gesetzeswortlaut lasse eine solche Schlussfolgerung nicht zu.

<sup>72</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 140; *ders.*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 116.

<sup>73</sup> Vgl. *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 139 (Fn. 365): Hinweis auf einen Fall aus der Schweiz, in welchem das Gericht über einen Zeitraum von acht Jahren 50 potentielle Alternativen prüfen musste; *Koschtial*, GRUR Int. 2004, 106 (110); *Klein*, Schutzzoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, S. 229 a.A.

(Fälle des § 4 Nr. 2 MarkenG) denknötwendig abnimmt und dadurch irgendwann nur noch eine Alternative verbleibt.<sup>74</sup> Mit Blick auf die beschränkte Anzahl von Farben wird dieses Problem gerade bei Farben virulent.

Zu folgen ist damit der weiten Auslegung.

## **2. Zwischenfazit**

Daraus wiederum folgt, dass sich die weitere Prüfung darauf beschränkt, ob das wesentliche<sup>75</sup> charakteristische Merkmal (Farbe) eine technische Funktion erfüllt.

## **3. Technische Wirkung**

Dass eine Farbe überhaupt technischen Zwecken dienen soll, erscheint auf den ersten Blick befremdlich, ordnet man einer Farbe in erster Linie doch ästhetische Wirkungen zu, welche von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfasst werden.<sup>76</sup> Dennoch finden sich sowohl in der Rechtsprechung als auch Literatur Fälle, welche die technische Wirkung von Farben zum Gegenstand haben.

### **a) Rechtsprechung des RG**

Bereits das RG hat sich in mehreren seiner Entscheidungen zum Ausstattungsschutz (§ 15 WZG a.F. bzw. § 25 WZG n.F.) zur technischen Wirkung von Farben geäußert.

#### **aa) Leukoplast**

Zu nennen ist insoweit vornehmlich die Entscheidung des RG in Sachen *Leukoplast*<sup>77</sup>. Besagter Fall betraf einen Rechtsstreit zweier Hersteller von Wundpflastern. Die Klägerin stellte bereits seit einigen Jahren Wundpflaster in bräunlicher Farbe her. Nachdem die Klägerin feststellte, dass die Beklagte ihre Pflaster – darunter insbesondere die bekannten Wundpflaster *Leukoplast* und *Hanseplast* – nunmehr auch in bräunlicher (statt wie bisher lediglich rosa) Farbe in den Handel brachte, forderte sie die Beklagte zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich im Wege der Klage unter anderem dazu auf, die Herstellung und den Absatz von Wundpflastern

---

<sup>74</sup> *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 116; *Klein*, Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, S. 229 a.A.

<sup>75</sup> Vgl. oben unter I./1.

<sup>76</sup> Vgl. auch den Befund bei *Schulze zur Wiesche*, GRUR 1965, 129 (132): „Die Farbe einer Ware oder Verpackung ist nur selten technisch bedingt“.

<sup>77</sup> RG GRUR 1941, 238 – *Leukoplast*.

in bräunlicher Farbe zu unterlassen. Zur Begründung dieses Unterlassungsanspruchs stützte sich die Klägerin auf einen behaupteten Ausstattungsschutz hinsichtlich Wundpflastern in bräunlicher Farbe.<sup>78</sup>

Das RG hat die Klage abgewiesen. Ein Ausstattungsschutz an der bräunlichen Färbung der Wundpflaster komme nicht in Betracht, da besagte Färbung in erster Linie dem Gebrauchszweck des Pflasters diene und daher technisch bedingt sei. Technisch bedingt sei die Farbgebung deswegen, weil sich die *bräunliche* Farbe des Pflasters an die umgebende Haut(farbe) des Pflasterträgers anpasse und aufgrund dieser Anpassung das Pflaster samt anfallenden Schmutzes kaum sichtbar werde.<sup>79</sup>

### **bb) Lavendelflasche**

Um die technische Funktionalität einer Farbgebung ging es des Weiteren im Fall *Lavendelflasche*<sup>80</sup>.

Besagte Entscheidung betraf zwei Hersteller von Lavendelwasser, welche ihr Produkt in Flaschen aus edelgrünem Glas mit goldfarbigem Schraubverschluss in den Handel brachten. Da die Klägerin der Ansicht war, ihr Produkt als erste in der soeben umschriebenen Verpackung in den Handel gebracht zu haben, sah sie sich durch die Gestaltung der Lavendelflaschen durch die Beklagte in ihren Ausstattungsschutzrechten verletzt und begehrte unter anderem Unterlassung des Vertriebs von Lavendelwasser in grünen Flaschen durch die Beklagte.<sup>81</sup>

Dem trat die Beklagte unter anderem mit dem Argument entgegen, die grüne Farbe der Lavendelflasche sei nicht ausstattungsschutzfähig, da der grüne Farbton technisch bedingt sei; das Grün diene dazu, das im Lavendelwasser enthaltene und gegen Licht äußerst empfindliche Lavendelöl zu schützen.<sup>82</sup>

Das RG hat der Klage stattgegeben. Der Frage nach der technischen Bedingtheit der grünen Flaschenfarbe ist das Gericht freilich ausgewichen. Stattdessen stellte das RG darauf ab, dass nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwischen den Parteien unstrittig sei, dass eine grüne Lavendelflasche mit goldener Verschlusskappe von den beteiligten Verkehrskreisen als ein

---

<sup>78</sup> RG GRUR 1941, 238 (238) – *Leukoplast*.

<sup>79</sup> RG GRUR 1941, 238 (239 f.) – *Leukoplast*.

<sup>80</sup> RG GRUR 1940, 45 – *Lavendelflasche*.

<sup>81</sup> RG GRUR 1940, 45 (46) – *Lavendelflasche*.

<sup>82</sup> RG GRUR 1940, 45 (47) – *Lavendelflasche*.

Kennzeichen für die Herkunft der Ware (Lavendelwasser) angesehen werde; diese Auffassung des Verkehrs setze sich über etwaige Bedenken hinsichtlich der Frage hinweg, „*ob diese Merkmale [insbesondere die grüne Färbung der Lavendelflasche] an sich geeignet waren, Träger des Ausstattungsschutzes zu werden*“.<sup>83</sup>

### **cc) Roter Strich**

Schließlich ist die Entscheidung *Roter Strich*<sup>84</sup> zu erwähnen.

Gegenstand der Entscheidung war die Gestaltung des Titelblattes von Zeitungen. Die Klägerin unterstrich bereits seit mehreren Jahren die Schlagzeilen ihrer beiden Zeitungen mit einem roten Strich. Den Umstand, dass die Beklagte zu einer entsprechenden Unterstreichung der Schlagzeile ihrer Zeitschrift überging, wertete die Klägerin als Verletzung eines ihr zustehenden Ausstattungsschutzes am roten Strich und verlangte von der Beklagten daher Unterlassung.<sup>85</sup>

Das RG hat die Klage abgewiesen. Der rote Strich unterhalb der Schlagzeile diene einem technischen Zweck, nämlich der Hervorhebung der unterstrichenen Mitteilung.<sup>86</sup> Dieser technische Zweck trete auch nicht hinter eine etwaige Kennzeichnungsfunktion des roten Strichs zurück, welche das Berufungsgericht unter anderem darin erblickt hatte, dass der rote Strich dazu diene, die Zeitungen der Klägerin von denen anderer Zeitungsverleger zu unterscheiden, wenn – beim Verkauf am Zeitungsstand – die unterstrichene Schlagzeile in der Entfernung noch nicht lesbar, wohl aber der rote Strich erkennbar sei.<sup>87</sup>

### **b) Rechtsprechung des BGH bzw. des BPatG**

Entscheidungen zur technischen Wirkung von Farben finden sich auch in der Rechtsprechung des BGH bzw. des BPatG.

#### **aa) Schablonen**

Zu nennen ist insoweit die Entscheidung des BGH in Sachen *Schablonen*<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> RG GRUR 1940, 45 (47) – *Lavendelflasche* (Hervorhebungen und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

<sup>84</sup> RG GRUR 1932, 460 – *Roter Strich*.

<sup>85</sup> RG GRUR 1932, 460 (460) – *Roter Strich*.

<sup>86</sup> RG GRUR 1932, 460 (462) – *Roter Strich*.

<sup>87</sup> Vgl. RG GRUR 1932, 460 (462 a.A.) – *Roter Strich*; zustimmend offenbar *Dietze*, GRUR 1959, 410 (412).

<sup>88</sup> BGH GRUR 1972, 122 – *Schablonen*.

Auslöser des Rechtsstreits waren durchsichtige Zeichen- und Schreibschablonen, welche eine orangefarbene Tönung aufwiesen.<sup>89</sup> Die unter anderem auf § 25 WZG gestützte Klage der Klägerin auf Unterlassung des Vertriebs orangefarbener Schablonen hat der BGH im Ergebnis mit der Begründung abgewiesen, die orange Färbung der Zeichen- und Schreibschablonen stelle eine wesensbestimmende Eigenschaft der Ware (Schablonen) dar und sei daher einem Ausstattungsschutz nicht zugänglich.<sup>90</sup> Beiläufig erwähnt das Gericht aber auch, dass die orange Färbung einem technischen Zweck diene, nämlich dazu, die Schablonen von der regelmäßig weißen Zeichenunterlage abzuheben und damit leichter auffindbar zu machen.<sup>91</sup>

### **bb) Farbmarke violett**

Zu erwähnen ist ferner die bereits zitierte<sup>92</sup> Entscheidung des BPatG in Sachen *Farbmarke violett*<sup>93</sup>.

Wie bereits oben angedeutet, betraf die Entscheidung die violette Färbung einer Abdruckmasse für Zähne. Das BPatG warf die Frage auf, ob besagte Färbung dem Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) unterfällt. Dafür – so das BPatG<sup>94</sup> – spreche, dass die Farbe bei Abformmassen von großer Bedeutung sei: Nur eine von der Farbe der Zähne und des Zahnfleisches deutlich abweichende Farbe ermögliche ein sauberes Arbeiten, indem die Farbe bei der Sichtprüfung die Konturen des fertigen Abdrucks deutlich hervortreten lasse.

Im Ergebnis hat das BPatG eine technische Wirkung der violetten Farbe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) verneint, da sich die vorstehend erwähnte Funktion der Farbe auch mittels anderer Farben erreichen lasse, sodass das Erforderlichkeitskriterium des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (a.F.) nicht erfüllt sei.<sup>95</sup>

Da bereits gezeigt wurde, dass das Erforderlichkeitskriterium des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG weit zu verstehen ist und etwaige Gestaltungsalternativen bei der Beurteilung keine Rolle spielen<sup>96</sup>,

---

<sup>89</sup> BGH GRUR 1972, 122 (122) – *Schablonen*.

<sup>90</sup> BGH GRUR 1972, 122 (123 f.) – *Schablonen*; der Sache nach subsumiert der BGH die orange Farbe damit unter die Kriterien des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. *Fezer*, in: *Markenrecht* [4. Auflage], § 4 MarkenG Rn. 69).

<sup>91</sup> BGH GRUR 1972, 122 (123) – *Schablonen*; ebenso die Interpretation bei *Heydt*, GRUR 1972, 124 (124); anders die Interpretation von *Fezer*, in: *Markenrecht* (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 69 a.E: wegen der Produktbedingtheit der orangen Färbung sei es nicht mehr auf deren technische Bedingtheit angekommen.

<sup>92</sup> S.o. Fn. 30.

<sup>93</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

<sup>94</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 19) (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

<sup>95</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (Rn. 20) (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

<sup>96</sup> S.o. unter 1.

vermag die Entscheidung des BPatG im Ergebnis nicht zu überzeugen. Vielmehr wäre § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach hier vertretener Ansicht zu bejahen gewesen.

### **c) Stellungnahme**

Die unter a) und b) angeführten Entscheidungen werfen zwei Fragen auf: Zum einen stellt sich die Frage, aus wessen Perspektive zu beantworten ist, ob eine Farbe technisch bedingt ist. Zum anderen ist fraglich, wie weit der Begriff der „technischen Wirkung“ reicht.

#### **aa) Beurteilungsperspektive**

Die Frage nach der Beurteilungsperspektive wird in den angesprochenen Entscheidungen unterschiedlich beantwortet:

##### **aaa) Objektive Perspektive**

Teilweise wird ein objektiver Ansatz verfolgt, wonach die Frage nach der technischen Wirkung der Farbe objektiv zu beantworten ist.

Einen solchen objektiven Ansatz verfolgt das RG im Fall *Leukoplast*<sup>97</sup>. Den „Ausschluß vom Technisch-Funktionellen vom Ausstattungsschutz“ ordnet das Gericht als „Bestandteil des objektiven Rechts“ ein, „der von aller Auffassung der beteiligten Verkehrskreise unabhängig“ ist.<sup>98</sup> Es sei daher rechtsirrig, anzunehmen, „die beteiligten Verkehrskreise könnten sich über Bedenken wegsetzen, die dagegen bestehen, daß eine Gestaltung zum Träger des Ausstattungsschutzes [...] werden könne“.<sup>99</sup>

Einen objektiven Ansatz scheint das RG auch im Fall *Roter Strich*<sup>100</sup> zu verfolgen. Insoweit beschränkt sich das Gericht auf die Feststellung, der rote Strich diene der Hervorhebung der von ihm unterstrichenen Mitteilung, ohne dabei diese Feststellung unter Heranziehung der Verkehrsauffassung zu begründen.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> RG GRUR 1941, 238 – *Leukoplast*.

<sup>98</sup> RG GRUR 1941, 238 (239) – *Leukoplast*.

<sup>99</sup> RG GRUR 1941, 238 (239) – *Leukoplast* (Auslassung durch den Verfasser).

<sup>100</sup> RG GRUR 1932, 460 – *Roter Strich*.

<sup>101</sup> Vgl. RG GRUR 1932, 460 (462) – *Roter Strich*.

Schließlich vertritt auch der BGH in seiner *Schablonen*-Entscheidung<sup>102</sup> einen objektiven Ansatz. So führt das Gericht aus, es sei „nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen, ob ein Gestaltungsmerkmal technisch-funktionell bestimmt sei oder ob es willkürlich gewählt werden könne“.<sup>103</sup>

### **bbb) Subjektive Perspektive**

Alternativ lässt sich zur Beantwortung der Frage nach einer technischen Funktion der Farbe auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abstellen.

Ein solcher subjektiver Ansatz findet sich in der Entscheidung des RG in Sachen *Lavendelflasche*<sup>104</sup>: „Darüber, ob im Einzelfall die Gestaltung der Ware [...] einem Gebrauchszweck [d.h. technischem Zweck] dient [...], entscheidet die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Ihr [Urteil] beantwortet die Frage, ob ein des Ausstattungsschutzes fähiges Kennzeichen vorliegt“.<sup>105</sup>

### **ccc) Stellungnahme**

Vorzugswürdig ist die objektive Auffassung, wonach die Frage nach der technischen Funktion einer Farbe rein objektiv zu bestimmen ist.

## **(1) Systematische Gesichtspunkte**

Für die objektive Auffassung sprechen zum einen systematische Gesichtspunkte.

So erstreckt § 8 Abs. 3 MarkenG die Möglichkeit der von der Verkehrssicht abhängigen *Verkehrsdurchsetzung* lediglich auf die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG; explizit ausgenommen von der Verweisung des § 8 Abs. 3 MarkenG und damit von der Möglich-

---

<sup>102</sup> BGH GRUR 1972, 122 – *Schablonen*.

<sup>103</sup> BGH GRUR 1972, 122 (123) – *Schablonen*.

<sup>104</sup> RG GRUR 1940, 45 – *Lavendelflasche*.

<sup>105</sup> RG GRUR 1940, 45 (47) – *Lavendelflasche* (Auslassungen und eckige Klammerzusätze durch den Verfasser); anders wohlmöglich die Interpretation von *Wilde*, in: Festschrift Hefermehl, 223 (224), dem zufolge das RG, aaO, mit dem Ausdruck „hinwegsetzt“ auf die „Kraft der Verkehrsdurchsetzung“ hinweise, die sich über gewisse Bedenken „rechtlicher“ Art hinwegsetze. Da § 3 Abs. 2 MarkenG etwas Rechtliches – nämlich die Schutzfähigkeit/Markenfähigkeit (erste Stufe) – und die Verkehrsdurchsetzung die davon zu trennende zweite Stufe (§ 8 Abs. 3 MarkenG bzw. Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG) betreffen (vgl. oben unter B.), lassen sich die Ausführungen *Wildes* dahin interpretieren, das RG habe mit seinem Abstellen auf die Verkehrsauffassung lediglich die zweite Stufe, nicht aber § 3 Abs. 2 MarkenG (erste Stufe) in Bezug genommen.

keit der Eintragung einer Marke kraft Verkehrsdurchsetzung ist § 8 Abs. 1 MarkenG und die darin enthaltene Verweisung auf § 3 (Abs. 2) MarkenG.<sup>106</sup> Wenn nun aber die Kriterien des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht im Wege der subjektiven Verkehrsdurchsetzung überwindbar sein sollen, so lässt sich daraus generell die Schlussfolgerung ziehen, § 3 Abs. 2 MarkenG sei (in erster Linie) objektiv zu bestimmen. Ein solcher Ansatz zementiert die bereits oben unter B. dargestellte Trennung zwischen der ersten (§ 3 Abs. 2 MarkenG) und der zweiten (§ 8 Abs. 3 Marken/Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG) Stufe.

## (2) Teleologische Gesichtspunkte

Zum anderen ist namentlich im Bereich des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das Interesse an größtmöglicher Rechtssicherheit zu berücksichtigen. Letztere wäre aber ganz erheblich beeinträchtigt, wenn man zur Beantwortung der Frage nach der technischen Funktion einer Farbe auf die Verkehrsauffassung abstellte. Ein solcher Ansatz würde nämlich bedeuten, dass man sich auf das Urteil von Laien verlasse. Für gewöhnlich verfügen die potentiellen Käufer der jeweils gekennzeichneten Ware jedoch nicht über die notwendige Sachkenntnis, um die technische Funktion einer Farbe zuverlässig zu beantworten.<sup>107</sup>

Letzteres entspricht der jüngsten Auffassung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht.<sup>108</sup> So führt der EuGH in seiner Entscheidung in Sachen *Gömböc* aus, die subjektive Verkehrsauffassung bezüglich der technischen Funktion eines Kennzeichens sei als potentieller Unsicherheitsfaktor zu werten<sup>109</sup>, was umso mehr gelte, „als die maßgeblichen Verkehrskreise nicht zwangsläufig über die erforderliche Erfahrung verfügen“<sup>110</sup>.

### bb) Begriff der „technischen Wirkung“

Erörterungsbedürftig ist auch die Reichweite des Begriffs der „technischen Wirkung“.

Wie bereits oben in Fn. 67 angedeutet, erfordert der Begriff der Technik einen Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware. Zur Gebrauchstauglichkeit sind etwa die verbesserte

---

<sup>106</sup> Vgl. *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 54.

<sup>107</sup> *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (154 f.); *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 57; vgl. auch *Dietze*, GRUR 1952, 317 (318).

<sup>108</sup> Für einen objektiven Ansatz auch BPatG GRUR-RR 2014, 491 (492 a.E.) – *Okkluder*; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 146.

<sup>109</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 35) – *Gömböc*.

<sup>110</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 36) – *Gömböc*.

Brauchbarkeit, Handhabbarkeit<sup>111</sup> oder Leistungsfähigkeit der Ware<sup>112</sup>, ihre verbesserte Haltbarkeit<sup>113</sup> sowie ihre „Verbaubarkeit“<sup>114</sup> (Kompatibilität) mit anderen Waren zu zählen.

### aaa) Fälle technischer Wirkung

Dies vorausgeschickt ist in den beiden Entscheidungen in Sachen *Schablonen*<sup>115</sup> und *Farbmarke violett*<sup>116</sup> eine technische Wirkung der Farben zu bejahen. Während die orange Farbe der Schablonen deren Brauchbarkeit verbessert (erleichterte Auffindbarkeit der Schablonen aufgrund deren farblichen Kontrasts zur weißen Zeichenunterlage), fördert die violette Farbe insbesondere die Leistungsfähigkeit der Ware (Abdruckmasse) (deutliches Hervortretenlassen der Konturen des fertigen Abdrucks).

Ebenso technisch bedingt ist die grüne Färbung der Lavendelwasserflasche im Fall *Lavendelflasche*<sup>117</sup>, da die Grünfärbung der Flasche dazu dient, das im Lavendelwasser enthaltene und gegen Licht äußerst empfindliche Lavendelöl zu schützen und somit die Haltbarkeit der Ware (Lavendelöl) fördert.

Ebenfalls technisch bedingt ist die bräunliche und grünliche Färbung von Sonnenbrillengläsern<sup>118</sup>, da besagte Färbung zur Absorption des Sonnenlichts und damit zur Leistungsfähigkeit der Ware (Sonnenbrille[nglas]) beiträgt.

Als weiteres Beispiel für die technische Wirkung einer Farbe lässt sich farbiger Metallschutz für Metallsägen anführen, welcher dem Rostschutz und damit der Haltbarkeit der Ware (Metallsäge) dient.<sup>119</sup>

---

<sup>111</sup> Exemplarisch BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 31) – *Traubenzuckertäfelchen*: Verbesserte Mitnahmemöglichkeit von Traubenzucker in Quaderform.

<sup>112</sup> BGH GRUR 2018, 411 (Rn. 26) – *Traubenzuckertäfelchen*.

<sup>113</sup> *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 123.

<sup>114</sup> *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 123; exemplarisch BGH GRUR 2010, 231 (Ls. 3) – *Legostein*: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen.

<sup>115</sup> BGH GRUR 1972, 122 – *Schablonen*.

<sup>116</sup> BPatG BeckRS 1999, 15325 (= BPatGE 42, 51) – *Farbmarke violett*.

<sup>117</sup> RG GRUR 1940, 45 – *Lavendelflasche* (dazu oben unter a)/bb)).

<sup>118</sup> Beispiel entnommen von *Schulze zur Wiesche*, GRUR 1965, 129 (132).

<sup>119</sup> Beispiel entnommen von *Blasendorff*, GRUR 1954, 294 (300).

### bbb) Rechtsprechung des RG

Zweifelhaft erscheint die Bejahung einer technischen Wirkung der Farbe dagegen – von der soeben unter aaa) in Bezug genommenen Entscheidung in Sachen *Lavendelflasche* einmal abgesehen – in den Entscheidungen des RG. Namentlich die Annahme, dass einem roten Strich unterhalb einer Schlagzeile technische Wirkung zukommen soll<sup>120</sup>, mutet auf den ersten Blick befremdlich an.

#### (1) Weite Auslegung durch das RG

Dieses weitreichende Verständnis des RG vom Begriff der „technischen Wirkung“ hat indes einen Hintergrund. Anders als nach heutiger Gesetzeslage, welche sowohl Kennzeichen mit technischer (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) als auch solche mit wertbildender, ästhetischer (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) Wirkung dem Markenschutz entzieht, hat das RG nur Kennzeichen mit technischer Wirkung die (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit abgesprochen; Kennzeichen mit ästhetischer Wirkung hat das RG dagegen als (ausstattungs-)schutzfähig betrachtet.<sup>121</sup>

Verdeutlicht in Bezug auf Farben wird dieser Grundsatz etwa durch die Entscheidung des RG in Sachen *PB Spezialpistole*<sup>122</sup>. Besagte Entscheidung hatte unter anderem die Färbung von Pistolen-Pappkästen zum Gegenstand.<sup>123</sup> Im Rahmen der Prüfung der (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit der Farbe des Pistolen-Pappkastens stellt das RG die Prämisse auf, die Ausstattung (hier Farbe) müsse eine äußere, über den *technischen Zweck hinausgehende* Zutat zur Ware bzw. ihrer Verpackung darstellen.<sup>124</sup> Dieses Hinausgehen über den technischen Zweck greift das RG auch in seiner Entscheidung *Lavendelflasche* auf und spricht von einem „ästhetischen Überschuss“, der über den technischen Zweck des Kennzeichens hinausrage.<sup>125</sup>

Um nun aber den Kennzeichenschutz ästhetischer Gestaltungen nicht zu weit zu Lasten des zeitlich limitierten Geschmacksmusterrechts (heute Designrecht) und damit der Wettbewerbsfreiheit auf dem Produktmarkt auszudehnen, bediente sich das RG – salopp formuliert – eines „Taschen-

---

<sup>120</sup> RG GRUR 1932, 460 – *Roter Strich*.

<sup>121</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (552); *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 47 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung.

<sup>122</sup> RG GRUR 1938, 523 – *PB Spezialpistole*.

<sup>123</sup> Vgl. RG GRUR 1938, 523 (523) – *PB Spezialpistole*.

<sup>124</sup> Vgl. RG GRUR 1938, 523 (525 a.E.) – *PB Spezialpistole*.

<sup>125</sup> RG GRUR 1940, 45 (47) – *Lavendelflasche*; ebenso vom *ästhetischen Überschuss* sprechend RG GRUR 1941, 238 (239) – *Leukoplast*.

spielertricks“, indem es den Begriff der „technischen Wirkung“ weit fasste, um so zu einer Einschränkung des Kennzeichenschutzes zu gelangen.<sup>126</sup> In Bezug auf Farben führte dies dazu, dass das RG die *gefällige Ausgestaltung einer Ware mittels Farbe* als technisch bedingt betrachtete. Ersichtlich wird dies an den Ausführungen des RG in Sachen *PB Spezialpistole*. Im Rahmen der Prüfung der Verkehrsgeltung (zweite Stufe; heute § 4 Nr. 2 MarkenG) äußert das RG, die farbige Innenauskleidung der Pistolenschachtel erhebe sich – wenn überhaupt – nur in ganz geringem Maße „über den von ihr zu erfüllenden *technischen Zweck* der *gefälligen Gestaltung* durch Verdeckung der [offensichtlich nicht gefälligen] Farbe der Pappe [gemeint ist die nicht verkleidete Pappe der Pistolenschachtel]“. <sup>127</sup> In dieselbe Kerbe schlägt das RG mit seiner Entscheidung in Sachen *Roter Strich*<sup>128</sup>.

## (2) Stellungnahme

Mit Blick darauf, dass nach der heutigen Gesetzeslage auch wertbildende, ästhetisch wirkende Kennzeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), besteht für das weite Begriffsverständnis des RG von der „technischen Wirkung“ aus systematischen Gründen keine Rechtfertigung mehr, zumal das weite Begriffsverständnis des RG den Wortsinn (*technische Wirkung*) über Gebühr strapaziert.<sup>129</sup>

Ist das weite Verständnis des RG mithin nicht mehr anzuwenden, vermag es nicht zu überzeugen, dem roten Strich unterhalb einer Zeitungsschlagzeile technische Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuzusprechen. Denn es ist nicht ersichtlich, inwiefern der rote Strich die Gebrauchstauglichkeit der zu lesenden Zeitung betreffen soll; vielmehr dient der rote Strich ausschließlich Werbezwecken.<sup>130</sup>

---

<sup>126</sup> Vgl. *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (129); vgl. auch den Befund bei *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 54, wonach die Rechtsprechung des BGH (zu § 25 WZG) zu gleichen Maßstäben für ästhetisch und technisch wirkenden Kennzeichen geführt habe, indem die Rechtsprechung des RG zur (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit ästhetischer Gestaltungen eingeengt wurde.

<sup>127</sup> RG GRUR 1938, 523 (526) – *PB Spezialpistole* (Hervorhebungen und eckige Klammerzusätze durch den Verfasser); vgl. auch *Tetzner*, WZG, § 25 Rn. 18 (S. 444), der von der *physiologischen Wirksamkeit* spricht und als Beispiel die „das Auge weniger ermüdende Farbe einer Nähmaschine“ anführt.

<sup>128</sup> RG GRUR 1932, 460 – *Roter Strich*.

<sup>129</sup> Vgl. zum Wortlautargument auch *Tetzner*, WZG, § 25 Rn. 18 (S. 444): „Man hat [...] das Gefühl, daß einer juristischen Begriffsbildung zuliebe den Dingen Zwang angetan wird“ (Auslassung durch den Verfasser).

<sup>130</sup> So auch *Ulmer*, JW 1932, 1855 (1856), der zusätzlich davon spricht, der rote Strich diene der „Sensationserregung“.

Auch heute noch Gültigkeit zuzusprechen ist dagegen der Entscheidung des RG in Sachen *Leukoplast*<sup>131</sup>. Zwar hat die braune Farbe des Wundpflasters weder auf die Abdichtung der Wunde einen Einfluss noch entfaltet sie eine zusätzliche Heilwirkung.<sup>132</sup> Allerdings passt sich die braune Farbe des Pflasters – wie bereits oben unter a)/aa) ausgeführt – der umliegenden Haut an, wodurch das Pflaster samt anfallenden Schmutzes weniger auffällt. Neben dem (Gebrauchs-)Zweck, eine Wunde überhaupt abzudecken, dient ein Wundpflaster aber gerade auch dazu, besagte Abdeckung möglichst unauffällig zu gestalten.<sup>133</sup> Folglich steht die braune Farbe in einem Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware (Pflaster), sodass ihr eine technische Wirkung zukommt.

#### **d) Weitere Fälle einer technischen Wirkung von Farben**

Zusätzlich zu den vorstehend diskutierten höchstrichterlichen Entscheidungen finden sich mitunter auch unterinstanzliche Entscheidungen, welche sich zur technischen Wirkung einer Farbe äußern.

##### **aaa) Gold- und Silberpackung**

Zu nennen ist insoweit eine Entscheidung des LG Hamburg aus dem Jahre 1953. Die Parteien des Rechtsstreits waren beide im Großhandel mit Tee aktiv. Der Kläger vertrieb seinen Tee in einer Beutelpackung aus Goldfolie und begehrte – unter Berufung auf einen Ausstattungsschutz (§ 25 WZG) – von der Beklagten die Unterlassung der Verwendung einer ebenfalls goldfarbenen Beutelpackung. Die Beklagte begründete ihren Antrag auf Klageabweisung unter anderem damit, die goldene Farbe der Beutelpackung diene der Qualitätskennzeichnung des im Beutel befindlichen Tees und damit einem technischen Zweck, sodass der goldenen Farbe die Kennzeichenfähigkeit abzusprechen sei.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> RG GRUR 1941, 238 – *Leukoplast*.

<sup>132</sup> *Schulze zur Wiesche*, GRUR 1965, 129 (132).

<sup>133</sup> *Schulze zur Wiesche*, GRUR 1965, 129 (132).

<sup>134</sup> LG Hamburg GRUR 1956, 421 (421) – *Gold- und Silberpackung*.

Das LG Hamburg hat die Klage abgewiesen und ist dabei der Argumentation der Beklagten gefolgt: Die Begriffe „Gold“ und „Silber“ würden namentlich im Bereich der Genussmittel als Gütebezeichnung in Bezug auf die jeweilige Ware (hier Tee) verwendet; eine solche technisch-funktionelle Ordnungsfunktion komme auch den entsprechenden Farben (hier Gold) zu.<sup>135</sup>

Ob diese Argumentation zu überzeugen vermag, hängt davon ab, ob man in der Ordnungsfunktion der Farbe einen Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit der Ware erblickt. Insoweit ließe sich allenfalls der Gesichtspunkt der verbesserten Handhabbarkeit heranziehen: Aufgrund der Ordnungsfunktion der goldenen Farbe lässt sich der Tee schneller und damit einfacher als qualitativ hochwertig einordnen, ohne dass es weiterer Handlungen (etwa Riechen des Tees) bedarf.<sup>136</sup> Indes weist die goldene Farbe auf die Qualität des Tees hin, welche wiederum von dessen Beschaffenheit (Zusammensetzung) abhängt.<sup>137</sup> Beschaffenheitsangaben werden nach der heutigen Gesetzeslage aber von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst. Dass Farben auf Eigenschaften der Waren hinweisen, mag zwar nicht der Regelfall sein<sup>138</sup>, jedoch existieren Entscheidungen in der Rechtsprechung, in denen Farben eine solche Funktion zugeschrieben wurde.<sup>139</sup>

Die Lösung über § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bietet dabei den Vorteil, dass dieses Schutzhindernis – anders als dasjenige des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – mit Hilfe der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden werden kann, mithin eine flexible Lösung ermöglicht.<sup>140</sup>

Dass § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach seiner systematischen Stellung ausschließlich auf Registermarken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) Anwendung findet, steht einer einheitlichen Behandlung zwischen § 4 Nr. 1 MarkenG und § 4 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Liegt nämlich ein Anwendungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, sind die Anforderungen an die Erlangung von Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG erhöht.<sup>141</sup>

---

<sup>135</sup> LG Hamburg GRUR 1956, 421 (422) – *Gold- und Silberpackung*.

<sup>136</sup> Insoweit lässt sich eine gewisse Parallele zur erleichterten Mitnahmemöglichkeit von Traubenzuckertäfelchen in Quaderform (s.o. Fn. 111) nicht abstreiten.

<sup>137</sup> Vgl. LG Hamburg GRUR 1956, 421 (422) – *Gold- und Silberpackung*. In diesem Umstand liegt ein entscheidender Unterschied zum *Traubenzuckertäfelchen*-Fall.

<sup>138</sup> Vgl. *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 638 und *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 224, wonach Farbmarken in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geprüft werden.

<sup>139</sup> Etwa BPatG GRUR 1998, 713 (714) – *Zahnpastastrang*: grüne Farbe als Hinweis auf den Wirkstoff Minze.

<sup>140</sup> Zu diesem „Flexibilitätsargument“ s. im Einzelnen unten unter D./XI./1./b).

<sup>141</sup> *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 33; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 4 Rn. 21; *Fezer*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 4 MarkenG Rn. 100: Verkehrsgeltung nur im Falle von Verkehrsdurchsetzung analog § 8 Abs. 3 MarkenG; die angeführten Quellen beziehen sich auch auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

### **bbb) Farbmusterung auf Schlauch**

Um eine Ordnungsfunktion von Farben ging es auch in der Entscheidung des Patentamtes (DPA) (heute DPMA) aus dem Jahre 1954. Gegenstand der Entscheidung waren Farbmuster auf Schläuchen. Nach dem DPA waren die Farbmuster einem Kennzeichenschutz deswegen nicht zugänglich, da die Farbmuster dazu dienten, auf den Verwendungszweck des jeweils farblich gekennzeichneten Schlauchs – etwa als Ölschlauch, Benzinschlauch, Auto- oder Bierschlauch – hinzuweisen<sup>142</sup>; diese Ordnungsfunktion ordnet das DPA – wie auch das LG Hamburg – als technisch-funktionell ein.<sup>143</sup>

Auch hier ist es auf Grundlage der heutigen Gesetzeslage vorzugswürdig, die Ordnungsfunktion der Farbe unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu subsumieren. Denn der Hinweis auf den Verwendungszweck ist gleichbedeutend mit einem Hinweis auf die von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ins Auge gefasste „Bedeutung“ der Ware.<sup>144</sup>

### **e) Betriebstechnische Funktion von Farben**

In der Literatur findet sich ein Ansatz *Blasendorffs* zur technischen Wirkung von Farben. *Blasendorff* weist darauf hin, dass Farben in der Industrie zum Einsatz kommen, indem sowohl Fabrikationsräume als auch Arbeitsgeräte einen Farbanstrich erhalten. Die Kolorierung von Arbeitsgeräten erfolge dabei zweckentsprechend (etwa ein Warnanstrich von gefährlichen Maschinen).<sup>145</sup> Einen Kennzeichenschutz lehnt *Blasendorff* hier ab, da die Farben eine „betriebstechnische Funktion“ erfüllen, welche ein Monopol für Einzelne als nicht tragfähig erscheinen lasse.<sup>146</sup> Da § 3 Abs. 2 (Nr. 2) MarkenG einer dauerhaften Wettbewerbsbeschränkung auf dem Produktmarkt und damit einer Monopolisierung entgegentreten will, ist aus dem Zusammenspiel von „betriebstechnischer Funktion“ und Monopol abzuleiten, dass mit dem Terminus „betriebstechnische Funktion“ eine technisch-funktionelle Bedeutung der Farbe im Sinne des heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemeint ist.<sup>147</sup>

---

<sup>142</sup> DPA GRUR 1955, 59 (60) – *Farbmusterung auf Schlauch*.

<sup>143</sup> DPA GRUR 1955, 59 (59) (Ls. 1) – *Farbmusterung auf Schlauch*.

<sup>144</sup> *Ströbele*, in: *Ströbele/Hacker/Thiering*, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 497; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 232; *Fezer*, in: *Markenrecht* (4. Auflage), § 8 MarkenG Rn. 413.

<sup>145</sup> *Blasendorff*, GRUR 1954, 294 (301).

<sup>146</sup> *Blasendorff*, GRUR 1954, 294 (301 a.E.).

<sup>147</sup> Die „betriebstechnische Funktion“ ebenfalls unter den Begriff der „technischen Bedingtheit“ subsumierend *Schulze zur Wiese*, GRUR 1965, 129 (132).

Zu überzeugen vermag die Einordnung als technisch bedingt freilich nicht. Ein Zusammenhang zwischen der Farbe und der Gebrauchstauglichkeit der Ware (Arbeitsgeräte) ist nicht ersichtlich. Stattdessen wird durch den zweckentsprechenden Anstrich der Arbeitsgeräte lediglich auf deren Einsatzgebiet bzw. Eigenschaft (etwa als gefährlich) hingewiesen. Damit aber besteht kein Unterschied zu den unter d) dargestellten Konstellationen, welche nach dort vertretener Auffassung unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu lösen sind.

## **D. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

Im Folgenden ist der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu erörtern.

### **I. Zum Bedeutungsgehalt der Norm**

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schließt solche charakteristischen Merkmale eines Kennzeichens – mit Blick auf den Gegenstand der vorliegenden Arbeit also Farben – vom Markenschutz aus, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Eine solche wesentliche Wertverleihung kann an sich auch darauf beruhen, dass die Farbe die Gebrauchstauglichkeit der Ware erhöht. Da eine solche technische Wirkung der Farbe indes bereits vom Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst wird, muss der „wesentliche Wert“ außerhalb des Bereichs der Technik liegen.<sup>148</sup> Folglich bezieht sich § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf solche (Farb-)Gestaltungen, die in erster Linie aufgrund ihrer *Ästhetik* der Ware ihren wesentlichen Wert verleihen; da ästhetisch-kreative Leistungen vom Design- und Urheberrecht erfasst werden, grenzt § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG den Marken- vom Design- und Urheberrechtsschutz ab.<sup>149</sup>

### **II. Freihaltebedürfnis an Farben als Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG?**

Wie bereits erwähnt<sup>150</sup>, entspricht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG weitgehend den Kriterien, welche die Rechtsprechung zur Ausstattungsfähigkeit (§ 25 WZG) entwickelt hat. Folglich ist besagte Rechtsprechung samt dazu vorhandener Literatur bei der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG heranzuziehen.<sup>151</sup>

Da die Anzahl der vorhandenen Farben naturgemäß begrenzt ist, stellt sich die Frage, ob dieser Umstand bei der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu berücksichtigen ist. In Bezug auf § 25 WZG war diese Frage umstritten:

---

<sup>148</sup> *Eichmann*, GRUR 1995, 184 (186); *ders.*, in: Festschrift Vieregge, 125 (150 a.E. f.); im Ergebnis ebenso EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 42) – *Gömböc*.

<sup>149</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 91; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 151; *Raue*, ZGE 2014, 204 (220 a.E.); *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (335); vgl. auch EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 32) – *Hauck/Stokke*; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) – *ROCHER-Kugel*.

<sup>150</sup> S.o. den Text zu und die Nachweise in Fn. 13.

<sup>151</sup> Vgl. bereits oben die Nachweise in Fn. 14.

## 1. Teile der Literatur und Rechtsprechung

In Teilen der Literatur sowie teilweise auch der unterinstanzlichen Rechtsprechung wurde die Auffassung vertreten, das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber sei bereits auf der Stufe der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen. Schutzfähig sei nur, „was [...] ohne unbillige Beschränkung der freien Betätigung der Mitbewerber für einen bestimmten Betrieb monopolisiert werden kann.“<sup>152</sup>

## 2. BGH

Dagegen hat der BGH das Freihaltebedürfnis im Rahmen der Frage nach der Schutzfähigkeit für unerheblich erklärt. So führt der BGH in seiner – farbige (bunte) Bettwäsche betreffenden – Entscheidung in Sachen *Buntstreifensatin* aus, es bestehe kein allgemeiner Rechtssatz des Inhalts, daß ein Ausstattungsschutz nicht in Betracht komme, wenn das in ihm liegende Monopol zu einer unbilligen Beschränkung der freien Betätigung der Mitbewerber führe; folglich könne „der Rechtsschutz aus § 25 WZG nicht schon wegen eines sog. Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber versagt werden“.<sup>153</sup> Entscheidend für die Beantwortung der Frage nach der Schutzfähigkeit sei vielmehr, dass die Gestaltung – vorliegend also die Farbe –, für welche (Ausstattungs-)Schutz begehrt werde, eine „Zutat“ zur Ware darstelle und damit von Letzterer (begrifflich) unterscheidbar sei.<sup>154</sup>

## 3. Stellungnahme

Zu überzeugen vermag einzig die unter 2. dargestellte Sichtweise des BGH. Für diese sprechen sowohl systematische als auch teleologische Gesichtspunkte. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich das Freihaltebedürfnis auf die Farbe als *Kennzeichen* oder als *Ware* bezieht:<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Reimer, GRUR 1962, 151 (152) (Auslassung durch den Verfasser); OLG Düsseldorf GRUR 1956, 35 (35 f.) – *roter Signet-Kasten*; vgl. auch Sambuc, GRUR 1989, 547 (556), der eine Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses im Rahmen der Schutzfähigkeit im Ergebnis aber ablehnt.

<sup>153</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*; ebenso BGH GRUR 1962, 299 (302) – *form-strip*; BGH GRUR 1968, 371 (375) – *Maggi* und BGH GRUR 1979, 853 (854) – *LILA*; zustimmend Heydt, in: Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (Band 1) (4. Auflage), Kap. 39 Rn. 1 (S. 673); kritisch Sambuc, GRUR 1989, 547 (555): nicht ernst zu nehmender Fatalismus.

<sup>154</sup> BGH GRUR 1972, 122 (123) – *Schablonen*; BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*; BGH GRUR 1962, 299 (302 f.) – *form-strip*.

<sup>155</sup> Aus den vorstehend zitierten Quellen geht nicht eindeutig hervor, worauf diese das Freihaltebedürfnis beziehen.

### a) Systematischer Gesichtspunkt

Das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber an dem *Kennzeichen* „Farbe“ bereits im Rahmen der Frage nach der Schutzfähigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu berücksichtigen, widerspricht der Systematik des MarkenG. Denn ein solches Freihaltebedürfnis der Mitbewerber findet seine Berücksichtigung (erst) im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.<sup>156</sup> Abweichend von seiner sonstigen Rechtsprechung, wonach das Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen sei<sup>157</sup>, berücksichtigt der EuGH in Bezug auf Farbmarken das Freihaltebedürfnis ausdrücklich auch im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.<sup>158</sup> Dieser Rechtsprechung des EuGH haben sich sowohl der BGH<sup>159</sup> als auch das BPatG<sup>160</sup> angeschlossen.

Wenn das Freihaltebedürfnis an dem *Kennzeichen* „Farbe“ in § 8 MarkenG zweifach – nämlich in § 8 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – berücksichtigt wird, besteht kein Grund, besagtes Freihaltebedürfnis zusätzlich in § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu berücksichtigen.

### b) Teleologische Gesichtspunkte

Damit korreliert der Umstand, dass § 3 Abs. 2 MarkenG die Wettbewerbsfreiheit auf dem *Produktmarkt* zu schützen gedenkt, indem durch einen Ausschluss des (zeitlich potentiell unbefristeten) Markenschutzes verhindert werden soll, dass der Markenschutzsuchende ein Ausschließlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) und damit ein Monopol an der Ware erlangt.<sup>161</sup> Anders gewendet dient § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG dem Freihaltebedürfnis an der *Ware* „Farbe“.<sup>162</sup> Das Schutzobjekt *Ware* wird nämlich vom Design- und Urheberrecht geschützt, wohingegen das

---

<sup>156</sup> Vgl. EuGH GRUR 2018, 1146 (Rn. 36) – *NEUSCHWANSTEIN*; EuGH GRUR 2012, 616 (Rn. 31) – *MMF/NAI*; *Eichelberger*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 161.

<sup>157</sup> Vgl. die Nachweise bei *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 61 und bei *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 99.

<sup>158</sup> EuGH GRUR 2003, 604 (Rn. 54, 60) – *Libertel*; EuGH GRUR 2004, 858 (Rn. 41 a.E.) – *Heidelberger Bauchemie*; EuGH GRUR 2019, 511 (Rn. 31) – *Hartwall*.

<sup>159</sup> BGH GRUR 2010, 637 (Rn. 12) – *Farbe gelb*; BGH GRUR 2016, 1167 (Rn. 14) – *Sparkassen-Rot*.

<sup>160</sup> BPatG GRUR 2014, 1106 (1108) – *Farbe Raps gelb*; BPatG GRUR 2015, 796 (798) – *Farbmarke Rot – HKS 13 [Sparkassen-Rot II]*; BPatG GRUR 2020, 878 (Rn. 48 a.E.) – *Farbmarke Orange*.

<sup>161</sup> Vgl. die Nachweise in Fn. 54; vgl. zusätzlich zu § 25 WZG BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin* sowie BGH GRUR 1972, 546 (547) – *Trainingsanzug*.

<sup>162</sup> Die Begriffe „Freihaltebedürfnis“ und „Monopol“ – jeweils bezogen auf die „Ware“ – umschreiben letztlich denselben Aspekt. Verschieden ist lediglich die Perspektive, aus der man sich den beiden Begriffen nähert: Während „Monopol“ die Perspektive des Markenschutzsuchenden betrifft, geht es beim „Freihaltebedürfnis“ um die Sicht der Mitbewerber.

Markenrecht (Kennzeichenrecht) dem Schutz von *Kennzeichen* dient.<sup>163</sup> Folglich ist es grundsätzlich auch nicht unbillig, wenn eine Farbgestaltung im Anschluss an ein Designschutzrecht durch ein Markenschutzrecht nahtlos weiter geschützt wird<sup>164</sup>, denn das Markenrecht schützt nicht die vom Designrecht geschützte Ware, sondern das Kennzeichen.<sup>165</sup> Etwas anderes gilt nur dann, wenn die jeweilige Farbgestaltung kein Kennzeichen, sondern die Ware darstellt. Ob aber eine Farbe als Ware oder als Kennzeichen fungiert, ist anhand des Tatbestandes des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu prüfen, der insoweit voraussetzt, dass die Farbe der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Sollte dies der Fall sein, fungiert die Farbe als Ware und ist als solche vom *Kennzeichenschutz* ausgeschlossen. Wie soeben bereits erwähnt<sup>166</sup>, ist es daher unzulässig eine Farbgestaltung über § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit dem (Pauschal-)Argument vom Markenschutz auszuschließen, ein Markenschutz der Farbe würde die Mitbewerber in deren Wettbewerbsfreiheit unbillig beeinträchtigen.<sup>167</sup> Denn eine solche Sichtweise läuft einen Zirkelschluss hinaus, indem das Ergebnis (Farbe = Ware) ohne Prüfung der maßgebenden Voraussetzungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) vorweggenommen wird.<sup>168</sup>

### III. Wesentliche Wertverleihung

Entscheidende Frage im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist mithin, ob die Farbe der jeweiligen Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

---

<sup>163</sup> Den Aspekt der unterschiedlichen Schutzobjekte des Design- und Markenrechts explizit betonend auch *Kraft*, GRUR 1957, 314 (317); *Tetzner*, WZG, § 25 Rn. 16 (S. 440); vgl. auch *Fezer*, WRP 2005, 1 (Fn. 78 a.E.).

<sup>164</sup> So aber *Raue*, ZGE 2014, 204 (221).

<sup>165</sup> Nachweise aus Fn. 163.

<sup>166</sup> Text zu Fn. 163.

<sup>167</sup> Vgl. insoweit auch BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*: Die Anerkennung eines Kennzeichenschutzes an dem heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unterfallenden Merkmalen würde „einem Alleinherstellungsrecht an der Ware gleichkommen und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren durch andere auswirken“ (Hervorhebungen durch den Verfasser). Der Begriff „Auswirken“ zeigt, dass die Beeinträchtigung der Wettbewerbsfreiheit der Mitbewerber auf dem Produktmarkt erst auf der Ebene der *Rechtsfolge* relevant wird, ergo vom Vorliegen des Tatbestandes des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG abhängt.

<sup>168</sup> Exemplarisch für eine solche Vorwegnahme des Ergebnisses *Raue*, ZGE 2014, 204 (210), demzufolge die anderen Sportwagenhersteller in ihrer Wettbewerbsfreiheit empfindlich beeinträchtigt würden, wenn Ferrari als einziger Hersteller rote Sportwagen herstellen dürfte; folglich *müsse* der Rechtsgedanke des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG [Rechtsgedanke, da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. auf Farben nicht unmittelbar anwendbar war, vgl. oben Kapitel 3/A.] herangezogen werden, um die Reichweite des Markenschutzes zu begrenzen.

## 1. Farbe als Zutat zur Ware

Wie bereits oben unter II./2. angedeutet, hat der BGH in seiner Rechtsprechung zu § 25 WZG zur Beantwortung der vorstehend aufgeworfenen Frage darauf abgestellt, ob das Kennzeichen (Farbe) eine „Zutat“ zur Ware darstellt.<sup>169</sup> Auch in der Rechtsprechung zum MarkenG findet sich der Begriff der „Zutat“.<sup>170</sup>

In der Literatur ist der Begriff der „Zutat“ dagegen auf Kritik gestoßen, da er impliziere, Waren und Kennzeichen dürften keine körperliche Einheit bilden.<sup>171</sup> Nach der Rechtsprechung steht einem Kennzeichenschutz die körperliche Einheit zwischen Kennzeichen und Ware aber nicht entgegen, solange die Beiden *begrifflich* voneinander unterscheidbar sind.<sup>172</sup>

Mit dem Begriff der „Zutat“ wird letztlich lediglich der von § 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge gefasste Selbstständigkeitsgrundsatz umschrieben<sup>173</sup>, ohne dass er dabei behilflich ist, die Frage nach der Selbstständigkeit des Kennzeichens zu beantworten. Folglich bedarf es eines anderen Kriteriums, um die Frage nach dem Wert – und damit der (Un-)Selbstständigkeit – der Farbe zu beantworten.

## 2. Farbe als wesentlicher Aspekt bei der Kaufentscheidung

§ 3 Abs. 2 MarkenG umschreibt den Grundsatz der Selbstständigkeit des Kennzeichens von der Ware und will verhindern, dass solche Gestaltungen (hier die Farbe) einem Markenschutz zugeführt werden, die in Wahrheit die Ware darstellen. Primär ebenjene Ware – und nicht ein Kennzeichen – beabsichtigen die Abnehmer käuflich zu erwerben. Daraus wiederum folgt, dass die Farbe als Gestaltung der Ware dann einen wesentlichen Wert im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleiht – ergo zu einem Bestandteil der Ware selbst wird<sup>174</sup> –, wenn sie einen wesentlichen Aspekt bei der Kaufentscheidung darstellt<sup>175</sup>, anders ausgedrückt die Ware um ihrer Farbe

---

<sup>169</sup> S. die Nachweise in Fn. 154; bereits das RG hat auf den Begriff der „Zutat“ abgestellt (exemplarisch RG GRUR 1940, 45 [47] – *Lavendelflasche*).

<sup>170</sup> Etwa BPatG BIPMZ 2002, 228 (228) – *Schmuckring*; BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) – *Fronthaube*; BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 37) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

<sup>171</sup> Etwa *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (548); *Heydt*, in: Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (Band 1) (4. Auflage), Kap. 39 Rn. 3 (S. 674).

<sup>172</sup> S. die Nachweise in Fn. 41.

<sup>173</sup> Insofern mag der Begriff „Zutat“ seine Berechtigung haben.

<sup>174</sup> S. unten Fn. 178.

<sup>175</sup> Vgl. BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*: „für die Nachfrage der Käufer entscheidende Eigenart“; BGH GRUR 1962, 299 (301) – *form-strip*: „für die Wertschätzung der Ware [...] von maßgebender Bedeutung“ (Auslassung durch den Verfasser); Raue, ZGE 2014, 204 (224 a.A.); vgl. auch BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 46) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*: Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien in Bezug

willen gekauft wird.<sup>176</sup> Damit korreliert die Äußerung des BGH, ein Markenschutz komme dann nicht in Betracht, wenn in dem fraglichen Merkmal (hier Farbe) der wesentliche Wert der Ware zu erblicken sei und *deshalb* von vornherein auszuschließen sei, dass dem Merkmal die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen könne.<sup>177</sup> Verleiht die Farbe nämlich der Ware deren wesentlichen Wert, wird die Farbe zur Ware selbst.<sup>178</sup> Dass ihr dann – oder wie der BGH äußert „deshalb“ – nicht die „Funktion eines Herkunftshinweises“ zukommen können soll, liegt darin begründet, dass besagte Herkunftsfunktion die Hauptfunktion einer *Marke* darstellt<sup>179</sup> und der Ware „Farbe“ eine solche Funktion nicht zukommt.

### 3. Beurteilungsperspektive

Nicht anders als bei § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (dort die Frage nach der technischen Wirkung der Farbe), stellt sich auch im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Frage, aus wessen Perspektive zu beantworten ist, ob die Farbe der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

#### a) Rechtsprechung des BGH<sup>180</sup> zu § 25 WZG

Der BGH hat die Frage nach der Beurteilungsperspektive in seiner Rechtsprechung zu § 25 WZG nicht immer einheitlich beantwortet. Einheitlichkeit besteht zwar dahingehend, dass die Frage nach der Wertverleihung durch das Merkmal (hier Farbe) unter Heranziehung der Auffassung der Abnehmerkreise (Verkehrsauffassung) beantwortet werden soll; Unterschiede finden sich – jedenfalls dem ersten Anschein nach – indes in Bezug auf die Frage nach der Bedeutung dieser Verkehrsauffassung:

---

auf die quadratische Verpackungsform einer Tafelschokolade (Ritter SPORT) nicht erfüllt, weil nicht anzunehmen sei, die Verbraucher seien am *Erwerb* einer *quadratischen* Schokolade interessiert; vgl. ferner EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 41, 47) – *Gömböc*: „die *Entscheidung* der Verbraucher, die betreffende Ware zu *kaufen*“ (Hervorhebungen durch den Verfasser).

<sup>176</sup> Vgl. *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (335).

<sup>177</sup> Vgl. BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) – *Fronthaube*; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) – *ROCHER-Kugel*; BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 37) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

<sup>178</sup> Vgl. den Folgesatz in BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 37) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*: „Stellt *dagegen* [...] [das Merkmal] *nicht* die eigentliche *Ware* dar [weil das Merkmal eben nicht der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht], [...]“ (Auslassungen, Hervorhebungen und eckige Klammerzusätze durch den Verfasser).

<sup>179</sup> EuGH GRUR 2007, 318 (Rn. 21) – *Opel*; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 10) – *Nivea-Blau*; *Mielke*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 125 a.A.

<sup>180</sup> Da das RG ästhetisch wirkende Gestaltungen generell für schutzfähig erachtet hat (s.o. den Text zu Fn. 121), den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG de facto also gar nicht anerkannt hat, existiert auch keine Rechtsprechung des RG in Bezug auf die Kriterien des heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Teilweise wird die Verkehrsauffassung als das alleinige Beurteilungskriterium herausgestellt (*subjektive Auffassung*). So formuliert der BGH etwa in seiner – den Hersteller *Adidas* betreffenden – Entscheidung *Trainingsanzug*, entscheidend für die Frage nach der Schutzfähigkeit sei es, „ob der *Verkehr* dem ästhetischen Eindruck, den die Ware vermittelt, ein so erhebliches Gewicht beimißt, daß er in ihm eine die Ware als solche charakterisierende Eigenschaft und nicht ein der Ware nur beigegebenes Warenkennzeichnungsmittel erblickt“.<sup>181</sup>

Dagegen befürwortet der BGH in anderen Entscheidungen eine Sichtweise, welche als *subjektiv-objektive Auffassung* bezeichnet werden kann. In seiner *Buntstreifensatin*-Entscheidung zu farbiger (bunter) Bettwäsche führt der BGH im Einklang mit der vorstehend dargestellten subjektiven Auffassung zwar aus, für die Frage nach der Wertschätzung der Ware sei die durchschnittliche Auffassung ihres Abnehmerkreises ausschlaggebend; dies aber wiederum hänge von den *Zwecken* ab, denen die Ware selbst ihrer Gattung nach zu dienen bestimmt sei.<sup>182</sup> Mit diesen „Zwecken“ stellt der BGH auf ein objektives Element ab. Dies ergibt sich daraus, dass der BGH in seiner anschließenden Subsumtion einen Ausstattungsschutz der Farbmusterung (der Bettwäsche) ablehnt, „weil es sich bei den fraglichen Gestaltungselementen um wesensbestimmende Merkmale der Ware selbst handelt, was nach *objektiven* Gesichtspunkten zu beurteilen ist.“<sup>183</sup>

Worin diese objektiven Kriterien liegen sollen, wird aus der Entscheidung indes nicht ersichtlich. Der BGH schließt sich (lediglich) der Auffassung des Berufungsgerichts an, dass der Verkehr bunte und weiße Bettwäsche unterschiedlich werte; mit dem Wegdenken der Farbstreifen liege anders gewendet nicht mehr dieselbe Ware vor, weshalb die Farbstreifen Teil der Ware (Bettwäsche) seien und als solche nicht dem Ausstattungsschutz unterfielen.<sup>184</sup> Auch in seiner *Schablonen*-Entscheidung lehnt der BGH einen Ausstattungsschutz der Farbe unter Heranziehung der *Verkehrsauffassung* ab, indem er ausführt, Letztere erblicke in der orangen Farbe der Ware (Schablonen) eine das Wesen der *Ware* mitbestimmende Eigenschaft.<sup>185</sup> Auffällig ist auch, dass der BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Trainingsanzug*<sup>186</sup> zur Begründung der dort vertretenen subjektiven Auffassung auf die Entscheidungen des BGH in Sachen *Buntstreifensatin* sowie *Schablonen* verweist.

---

<sup>181</sup> BGH GRUR 1972, 546 (547) – *Trainingsanzug* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>182</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*; ebenso BGH GRUR 1972, 122 (123) – *Schablonen*.

<sup>183</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>184</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*.

<sup>185</sup> BGH GRUR 1972, 122 (124 a.A.) – *Schablonen*.

<sup>186</sup> Fn. 181.

Damit lässt sich im Ergebnis festhalten, dass die Rechtsprechung des BGH zu § 25 WZG die Sichtweise des Verkehrs als maßgebliche Beurteilungsperspektive bewertet hat.

### **b) Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.**

Damit übereinstimmend ist die Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. Auch insoweit erklärt der BGH (allein) die Auffassung des Verkehrs als maßgeblich für die Beantwortung der Frage, ob die jeweilige Gestaltung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.<sup>187</sup>

### **c) Rechtsprechung des EuGH**

Dagegen misst der EuGH der Verkehrsauffassung bedeutend weniger Gewicht bei. In seiner Entscheidung in Sachen *Hauck/Stokke* führt der EuGH aus, dass die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher „kein entscheidender Faktor“ bei der Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.<sup>188</sup> Die Verkehrsauffassung stelle „allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium“ dar.<sup>189</sup> Seine Auffassung hat der EuGH in seiner Entscheidung in Sachen *Gömböc* bestätigt. Dort führt der EuGH aus, dass die Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf einer *objektiven* Analyse beruhe.<sup>190</sup> Da die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher lediglich ein nützliches Beurteilungskriterium sei<sup>191</sup>, gelangt der EuGH zu der Schlussfolgerung, dass die Verkehrsauffassung im Rahmen der Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG „berücksichtigt werden kann“.<sup>192</sup>

Die folglich primär relevanten *objektiven* Beurteilungskriterien hat der EuGH in seiner Entscheidung *Hauck/Stokke* – nicht abschließend – aufgezählt: Die *Art* der in Rede stehenden Warenkategorie, der *künstlerische Wert* der fraglichen Gestaltung, ihre *Andersartigkeit* im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt genutzten Gestaltungen, ein *bedeutender Preisunterschied* gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer *Vermarktungsstrategie*, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstelle.<sup>193</sup> Inwiefern diese Kriterien im Einzelnen sinnvoll sind, wird noch weiter unten<sup>194</sup> erörtert.

---

<sup>187</sup> BGH GRUR 2008, 71 (Rn. 18) – *Fronthaube*; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 19) – *ROCHER-Kugel*.

<sup>188</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) – *Hauck/Stokke*.

<sup>189</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) – *Hauck/Stokke*.

<sup>190</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 40) – *Gömböc*.

<sup>191</sup> EuGH, GRUR 2020, 631 (Rn. 44) – *Gömböc*.

<sup>192</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 47) – *Gömböc* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>193</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 35) – *Hauck/Stokke*.

<sup>194</sup> IV./3./b)/aa).

#### **d) Rechtsprechung des BGH zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.**

Der BGH hat sich der unter c) aufgezeigten Sichtweise des EuGH in seiner Entscheidung in Sachen *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II* ausdrücklich angeschlossen.<sup>195</sup>

#### **e) Stellungnahme**

##### **aa) Berücksichtigung der Verkehrsauffassung**

Zuzustimmen ist der grundsätzlichen Berücksichtigung der Verkehrsauffassung im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dafür spricht, dass die für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG relevante Wertschätzung durch die Kaufentscheidung der Abnehmerkreise bestimmt wird (vgl. oben unter 2.). Einer Kaufentscheidung sind subjektive Wertungen jedoch immanent.<sup>196</sup>

Gegen die Berücksichtigung der Verkehrsauffassung ist mitunter der Einwand erhoben worden, die empirische Feststellung einer Verbraucherwertung sei mit Blick auf die in der Wohlstandsgesellschaft stark unterschiedlichen Käuferinteressen „alles andere als einfach“.<sup>197</sup> Letztlich drohe die Gefahr, dass das Gericht seine eigene Auffassung an die Stelle der Verkehrsauffassung setze, was durch den Umstand regelmäßig fehlender Verkehrsbefragungen indiziert werde.<sup>198</sup>

Dass – anders als auf der zweiten Stufe der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)<sup>199</sup> bzw. der Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)<sup>200</sup> – auf der ersten Stufe (Schutzfähigkeit, § 3 Abs. 2 MarkenG) Verkehrsbefragungen regelmäßig fehlen, ist richtig.<sup>201</sup> Dies ist aber damit zu erklären, dass die Mitglieder des Gerichts regelmäßig ebenfalls zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören und damit stellvertretend für diese entscheiden können.<sup>202</sup> Damit korreliert auch die bereits zitierte jüngste Rechtsprechung des EuGH in Sachen *Hauck/Stokke* und *Gömböc*. In

---

<sup>195</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 39) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

<sup>196</sup> Vgl. *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (140); *Wilde*, in: Festschrift Hefermehl, 223 (228), welcher der subjektiven Verkehrsauffassung die „entscheidende Rolle“ zuteilen will.

<sup>197</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (555).

<sup>198</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (553 a.E. und 555).

<sup>199</sup> Vgl. *Schneider*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 1036.

<sup>200</sup> Vgl. *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 4 Rn. 93 ff.

<sup>201</sup> Ein Beispiel für eine Verkehrsbefragung auf der ersten Stufe findet sich in BGH GRUR 1972, 122 (123) – *Schablonen*: Auskunft der DIHT (heute DIHK).

<sup>202</sup> *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (154); exemplarisch BGH GRUR 2004, 244 (245) – *Marktführerschaft*; BGH GRUR 2016, 83 (Rn. 52) – *Amplidect/ampliteq*; OLG Hamburg GRUR 1973, 368 (369) – *Drei-streifen-Kennzeichnung*.

Bezug auf die Verkehrsauffassung führt der EuGH dort aus, entscheidend sei die „*vermutete* Wahrnehmung des in Rede stehenden Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher“.<sup>203</sup> Da die Entscheidungsgewalt über ein Gerichtsverfahren beim Gericht liegt, kann die Vermutung der Verkehrsauffassung im gerichtlichen Verfahren nur durch das Gericht erfolgen.<sup>204</sup>

„Übrig“ bleibt damit lediglich der Einwand der fehlenden Vorhersehbarkeit der Ergebnisse, welche ein Abstellen (allein) auf die Verkehrsauffassung liefert.

### **bb) Berücksichtigung auch von objektiven Kriterien**

Diesem Einwand fehlender Rechtssicherheit ist dadurch zu begegnen, dass im Einklang mit dem EuGH<sup>205</sup> und der jüngsten Rechtsprechung des BGH<sup>206</sup> neben bzw. primär gegenüber der Verkaufsauffassung auch objektive Kriterien in die Subsumtion unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit einfließen.

Für einen solchen (primär) objektiven Ansatz spricht im Übrigen die damit erreichte Übereinstimmung zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, in dessen Rahmen bereits auf die strikte systematische Trennung zwischen der (primär) objektiven Stufe der Schutzfähigkeit (§ 3 Abs. 2 MarkenG) und der subjektiven zweiten Stufe der Verkehrsdurchsetzung bzw. -geltung (§ 8 Abs. 3 MarkenG bzw. § 4 Nr. 2 MarkenG) hingewiesen wurde.<sup>207</sup>

### **f) Zwischenergebnis**

Festzuhalten ist, dass die Frage nach der Wertverleihung in erster Linie objektiv zu beantworten ist. Der Verkehrsauffassung kommt die Funktion eines – wenngleich nützlichen – Beurteilungskriteriums zu.

## **IV. Louboutin**

Im Folgenden soll anhand von Fallbeispielen aus der Praxis untersucht werden, ob Farbgestaltungen wertverleihend im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wirken.

---

<sup>203</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 34) – *Hauck/Stokke* (Hervorhebung durch den Verfasser); EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 44) – *Gömböc* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>204</sup> Im Eintragungsverfahren vor dem DPMA bzw. dem EUIPO ist die Vermutung durch diese Behörden vorzunehmen (vgl. die vorstehenden EuGH-Urteile aaO).

<sup>205</sup> S.o. unter c).

<sup>206</sup> S.o. unter d).

<sup>207</sup> S.o. unter C./II./3./c/aa)/ccc)/(1).

Begonnen werden soll mit dem Fall „Louboutin“.

## 1. Sachlage

Gegenstand des Falles „Louboutin“ ist ein Damenschuh des französischen Designers *Christian Louboutin*. Charakteristikum besagten Damenschuhs ist die rote Farbe, die auf der Sohle des Schuhs aufgebracht ist:



## 2. Entscheidung des EuGH vom 12.06.2018

Mit dem vorstehend abgebildeten Schuh hat sich der EuGH in seiner Entscheidung in Sachen *Christian Louboutin/Van Haren*<sup>208</sup> auseinandergesetzt. Vorausgegangen war dem ein Rechtsstreit in den Niederlanden<sup>209</sup>:

Im Dezember 2009 meldete *Christian Louboutin* beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum erfolgreich seinen roten Damenschuh als Benelux-Marke für die Waren „hochhackige Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)“ an. In der Anmeldung wird die streitige Marke wie folgt beschrieben: „Die Marke besteht aus der Farbe Rot (Pantone 18-1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist“. In der Folgezeit verkaufte *Louboutin* seine Schuhe für Preise im hohen dreistelligen und mitunter auch niedrigen vierstelligen Eurobereich<sup>210</sup>. Als das Unternehmen *Van Haren Schoenen BV* im Jahre 2012 ebenfalls

<sup>208</sup> EuGH BeckRS 2018, 10921 – *Christian Louboutin/Van Haren*.

<sup>209</sup> Die nachstehenden Sachverhaltsäußerungen sind EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 7 ff.) – *Christian Louboutin/Van Haren* entnommen.

<sup>210</sup> Die Angaben zu den Verkaufspreisen entstammen *Ruess*, GRUR 2018, 898 (898).

hochhackige Damenschuhe mit roter Sohle auf den Markt brachte, reichte *Louboutin* bei der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz den Haag, Niederlande) Klage gegen *Van Haren* wegen Markenverletzung ein. *Van Haren* machte dagegen unter Berufung auf Art. 2.1 Abs. 2 Var. 2 der Benelux-Übereinkunft geltend, dass die Klägermarke ungültig sei. Der damalige Art. 2.1 Abs. 2 Var. 2 der Benelux-Übereinkunft entspricht dem deutschen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. und beruht wie dieser auf Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95, der wiederum auf „Formen“ beschränkt ist. Da die Klägermarke aus einer auf der Sohle eines Schuhs aufgetragenen Farbe besteht, die mithin mit einem Bestandteil der Ware (Schuh[sohle]) zusammenfällt, stellte sich für die Rechtbank Den Haag die Frage, ob der Begriff der „Form“ auf dreidimensionale Merkmale einer Ware wie deren Kontur, Abmessungen oder Umfang beschränkt sei oder ob er auch andere, nicht dreidimensionale Eigenschaften (hier die rote Farbe) einer Ware erfasse. Diese Frage legte die Rechtbank den Haag dem EuGH gemäß Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vor.

Der EuGH hat das Vorliegen einer Formeigenschaft verneint. Entscheidend sei, dass sich der Markenschutz nach der Beschreibung in der Markenmeldung lediglich auf die Aufbringung der Farbe<sup>211</sup> an einer bestimmten Stelle der Ware (Sohle), nicht aber auf die Kontur des Schuhs und damit die Form beziehen solle.<sup>212</sup>

### **3. Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.**

Unabhängig davon, ob man die Ansicht des EuGH teilt<sup>213</sup> oder nicht<sup>214</sup>, fällt die rote Farbe als „anderes charakteristisches Merkmal“ in den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. Bei der von *Louboutin* begehrten Marke handelt es sich um eine sogenannte Positionsmarke. Charakteristikum einer solchen Marke ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil.<sup>215</sup> Zeichen ist hier die rote Farbe,

---

<sup>211</sup> Die Farbe als solche stellt keine „Form“ dar, EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 22) – *Christian Louboutin/Van Haren* (s. bereits oben Kapitel 3/A.).

<sup>212</sup> EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 24 f.) – *Christian Louboutin/Van Haren*.

<sup>213</sup> So *Ruess*, GRUR 2018, 898 (899); wohl auch *Schmitz*, GRUR-Prax 2018, 301, der die Entscheidung des EuGH als „konsequent“ bezeichnet.

<sup>214</sup> So der Generalanwalt beim EuGH in seinen Schlussanträgen, BeckRS 2017, 116316 (Rn. 54, 58) – *Christian Louboutin/Van Haren*: Farbe auf einem Element der Oberfläche einer Ware als eine Eigenschaft, die sich in der Form der Ware spiegele.

<sup>215</sup> *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 84; ausführlich zur Positionsmarke *Klein*, Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke.

welche auf einer Ware (Absatzschuh) auf stets dieselbe und damit besondere Weise (Positionierung der roten Farbe auf der Schuhsole) angebracht ist.

#### **a) Farbe als „ausschließliches“ charakteristisches Merkmal des Kennzeichens**

Bei einer solchen Positionsmarke ist das auch im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltende allgemeine Ausschließlichkeitskriterium zu bejahen. Denn charakteristisches Merkmal im Sinne des § 3 Abs. 2 MarkenG ist hier die rote Farbe, welche zugleich als Marke fungieren soll.<sup>216</sup>

#### **b) Wesentliche Wertverleihung**

Entscheidend für die Markenschutzfähigkeit ist die Beantwortung der Frage, ob die rote Farbe der Ware (Absatzschuh) einen wesentlichen Wert verleiht. Im Einklang mit der unter III./3. erfolgten Darstellung ist die Prüfung dabei primär anhand objektiver Kriterien vorzunehmen. Dabei wird zu hinterfragen sein, ob die vom EuGH und BGH vertretenen objektiven Kriterien zu überzeugen vermögen (dazu unter aa)).

Zu berücksichtigen ist auch die (vermutete) Auffassung der Abnehmerkreise hinsichtlich einer wesentlichen Wertverleihung durch die rote Farbe (dazu unter bb)).

Schließlich ist der Frage nachzugehen, ob ein Verweis auf das Designrecht einen zu beachtenden Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (dazu unter cc)).

#### **aa) Objektive Kriterien**

Wie soeben bereits angedeutet, sind die vom EuGH und BGH vertretenen objektiven Beurteilungskriterien einer kritischen Würdigung zu unterziehen.

#### **aaa) Bedeutender Preisunterschied**

Nach der Rechtsprechung des EuGH sowie des BGH soll unter anderem ein *bedeutender Preisunterschied* gegenüber ähnlichen Produkten für einen wertverleihenden Faktor im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sprechen.

---

<sup>216</sup> Vgl. die oben unter 2. erwähnte Markenmeldung, wonach die Marke aus der „Farbe Rot“ besteht.

Mit Blick auf den Verkaufspreis der Louboutin-Schuhe im hohen dreistelligen und (niedrigen) vierstelligen Eurobereich<sup>217</sup> ist ein bedeutender Preisunterschied im Vergleich zu anderen Absatzschuhen, deren Verkaufspreise sich im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Eurobereich bewegen, nicht von der Hand zu weisen. Allerdings setzt der Wortlaut des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG voraus, dass die Wertverleihung – hier ausgedrückt durch einen erheblichen Preisunterschied – gerade auf denjenigen charakteristischen Merkmalen beruht, für die ein Kennzeichenschutz in Anspruch genommen wird. Bestätigt wird dies durch die Ausführungen des BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II* (betreffend die quadratische Verpackungsform der Tafelschokolade „Ritter SPORT“). Bei der Frage nach einer Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG formuliert der BGH, es sei nicht ersichtlich, dass die „Form der Verpackung zu bedeutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden Ware führt“<sup>218</sup>. Charakteristisches Merkmal, für welches Kennzeichenschutz beansprucht wird, ist hier die rote Farbe der Schuhsohle. Dass nun aber gerade die rote Farbe für die hohen Verkaufspreise der Louboutin-Produkte (entscheidend) verantwortlich sein soll, erscheint zweifelhaft. Denn die hohen Verkaufspreise beruhen – neben der Farbe – primär oder wenigstens auch auf anderen Faktoren wie dem Material<sup>219</sup> sowie der Qualität der Verarbeitung. Bestätigt wird dies durch den Umstand, dass auch die Absatzschuhe von anderen Luxusartikelherstellern zu ähnlich hohen Preisen wie die Louboutin-Schuhe gehandelt werden, ohne indes über eine rote Schuhsohle zu verfügen.

Im Übrigen vermag das Kriterium des *bedeutenden Preisunterschieds* nicht zu überzeugen. Denn der Faktor Preisgestaltung ist temporärer Natur, während der Ausschluss vom Markenschutz nach § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG „zeitlich unbegrenzt und mit unüberwindbarer Wirkung eintritt.“<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> S.o. Fn. 210.

<sup>218</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II* (Hervorhebung durch den Verfasser); ausdrücklich auch BPatG GRUR 2019, 838 (Rn. 54) – *Quadratische Schokoladentafelverpackung*: „auf der Form beruhender Preisunterschied“.

<sup>219</sup> Auf der Homepage von *Louboutin* wird bei der Beschreibung der einzelnen Schuhprodukte deren (hochwertiges) Material betont (unter anderem *Kalbsleder*, *Lackleder* sowie *Nappaleder*).

<sup>220</sup> *Kur*, GRUR 2014, 1099 (1100); ebenso *Hacker*, WRP 2015, 399 (402), der ferner darauf hinweist, die Preisgestaltung erfolge „weitgehend zufällig“.

### bbb) Vermarktungsstrategie

Als weiteres objektives Beurteilungskriterium zieht die Rechtsprechung die Ausarbeitung einer *Vermarktungsstrategie* heran, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht. Als prominentes Beispiel für eine solche Vermarktungsstrategie sei der bekannte Werbespruch „Quadratisch. Praktisch. Gut“ – bezogen auf die quadratische Verpackungsform der „Ritter SPORT“ – genannt.<sup>221</sup> Dass *Louboutin* die rote Farbe der Sohle seiner Schuhprodukte besonders „herausstreicht“, ist nicht ersichtlich; ein besonderer Hinweis *Louboutins* auf die rote Sohlenfarbe seiner Schuhprodukte analog zum Hinweis auf die quadratische Verpackungsform der „Ritter SPORT“ findet sich auf *Louboutins* Homepage nicht. Unabhängig davon erheben sich gegen das Kriterium der *Vermarktungsstrategie* mehrere Bedenken: Nicht anders als die Preisgestaltung ist auch die Vermarktungsstrategie temporärer Natur und damit dem auf Dauer ausgelegten Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG nicht zuträglich.<sup>222</sup>

Hinzu kommt, dass der Verkehr in Bezug auf neuartige Gestaltungen – hier die *rote* Sohle eines Schuhs – in diesen mangels entsprechender Gewöhnung regelmäßig keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erblicken wird, sodass die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion einer Marke<sup>223</sup> nicht zum Tragen kommt. Um dieser Funktion und damit einem Markenschutz zur Geltung zu verhelfen, ist der Markenschutzsuchende gerade darauf angewiesen, durch ein intensives Bewerben seiner Warengestaltung auf deren Herkunft hinzuweisen und den Verkehr an ebendiese Herkunft zu gewöhnen. *Ohly* gebraucht in diesem Zusammenhang den aus dem angelsächsischen Rechtskreis stammenden Begriff des „secondary meaning“.<sup>224</sup> Das „Phänomen“ des „secondary meaning“ ist im deutschen Recht systematisch auf der Ebene der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. – bei Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) – der Verkehrsgeltung und damit auf der zweiten Stufe der Prüfung zu verorten.<sup>225</sup> Verortete man das Kriterium der

---

<sup>221</sup> Vgl. BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*, der aaO im Ergebnis eine wesentliche Wertverleihung durch die quadratische Verpackungsform jedoch ablehnt; ein weiteres Beispiel stellt die Entscheidung EuGH GRUR Int. 2012, 560 (Rn. 73 ff.) – *Bang & Olufsen* dar, in der es um den Markenschutz der Form eines Lautsprechers des Herstellers *Bang & Olufsen* ging. Der EuGH hat den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit dem Argument bejaht, das Design des Lautsprechers stelle ein wichtiges Element der Markenpolitik *Bang & Olufsens* dar (Rn. 74) und werde von besagtem Unternehmen „an erster Stelle hervorgehoben“ (Rn. 75).

<sup>222</sup> *Kur*, GRUR 2014, 1099 (1100); ebenso *Hacker*, WRP 2015, 399 (402).

<sup>223</sup> S.o. Fn. 179.

<sup>224</sup> *Ohly*, GRUR 2007, 731 (736).

<sup>225</sup> Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 731 (736); *Sambuc*, GRUR 1997, 403 (404).

*Vermarktungsstrategie* nun auf der ersten Stufe der Prüfung – d.h. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG –, führte dies aus Sicht des Markenschutzsuchenden zu einem Dilemma: Einerseits ist er zur Erlangung von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. -geltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) – also des „secondary meaning“ – auf eine breite Vermarktungsstrategie angewiesen, mit deren Hilfe er die Kennzeichenfunktion seiner Gestaltung durchzusetzen versucht. Andererseits würde gerade diese Vermarktungsstrategie nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH (womöglich) zu einer Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führen, der einen Markenschutz unüberwindbar ausschließt. Dieser Wertungswiderspruch wird gerade in Bezug auf Farben virulent. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH fehlt Farben regelmäßig eine originäre Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), da eine Farbe grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werde.<sup>226</sup> Dieser Rechtsprechung haben sich sowohl der BGH<sup>227</sup> als auch die herrschende Lehre<sup>228</sup> angeschlossen.

Als Beispiel für die vorstehend gemachten Ausführungen lässt sich eine Entscheidung des LG Düsseldorf aus dem Jahre 1953 zu § 25 WZG anführen. Gegenstand der (rechtskräftigen) Entscheidung war ein Ausstattungsschutz der grauen Farbe von Kohlepapier.<sup>229</sup> Nach der Feststellung, dass Farben grundsätzlich ausstattungsschutzfähig sind<sup>230</sup>, lehnt das Gericht einen Ausstattungsschutz im Ergebnis ab. Zur Begründung führt es aus, dass es sich bei der Farbe Grau in Bezug auf Kohlepapier um eine *herkömmliche* Farbgebung handele. In einem solchen Fall könne die Farbe nur dann als Herkunftsmerkmal fungieren, wenn der Schutzsuchende die ihm erwünschte Herkunftsfunktion der Farbe durch „besondere Werbung“ hervorgehoben habe; an einer solchen Werbung fehlte es nach den Feststellungen des LG jedoch.<sup>231</sup>

---

<sup>226</sup> In Bezug auf abstrakte Farbmarken: EuGH GRUR 2003, 604 (Rn. 65 f.) – *Libertel*; EuGH GRUR 2004, 858 (Rn. 38 f.) – *Heidelberger Bauchemie*; EuGH GRUR 2019, 511 (Rn. 29 f.) – *Hartwall*.

<sup>227</sup> Exemplarisch BGH GRUR 2010, 637 (Rn. 12 f.) – *Farbe gelb*; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 11 f.) – *Nivea-Blau*; BGH GRUR 2016, 1167 (Rn. 14 f.) – *Sparkassen-Rot*.

<sup>228</sup> Exemplarisch *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 371; *Schumacher* in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 435.

<sup>229</sup> LG Düsseldorf GRUR 1954, 27 (27) – *Kohlepapier*.

<sup>230</sup> LG Düsseldorf GRUR 1954, 27 (27) – *Kohlepapier*.

<sup>231</sup> LG Düsseldorf GRUR 1954, 27 (28) – *Kohlepapier*.

### ccc) Andersartigkeit

Ein weiteres objektives Beurteilungskriterium soll nach der Rechtsprechung in dem Grad der *Andersartigkeit* des als Kennzeichen verwendeten Merkmals im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Merkmalen liegen.

Soweit ersichtlich, verwendet ausschließlich *Louboutin* eine rote Sohle für hochhackige Damenschuhe. Folglich liegt das Kriterium der *Andersartigkeit* vor<sup>232</sup>, was prima facie für eine Subsumtion der roten Farbe unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht. Dies setzt freilich voraus, dass das Kriterium der *Andersartigkeit* als Beurteilungskriterium zu überzeugen vermag.

#### (1) Wertungswiderspruch wie beim Kriterium der *Vermarktungsstrategie*

Das erscheint jedoch zweifelhaft. Wie soeben beim Kriterium der *Vermarktungsstrategie* aufgezeigt, ergibt sich auch in Bezug auf das Kriterium der *Andersartigkeit* für den Markenschutzsuchenden ein Dilemma: Wie bereits erwähnt, spricht die Rechtsprechung Farben grundsätzlich eine originäre Unterscheidungskraft ab (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).<sup>233</sup> Eine Ausnahme von diesem Grundsatz lässt sie unter anderem dann zu, wenn sich die jeweils gewählte Farbe im Bereich der konkreten Ware als unüblich erweist.<sup>234</sup> Wählt der Markenschutzsuchende nun eine solche unübliche und damit andersartige Farbe, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden bzw. um Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG zu erlangen, wird ihm dies zum Verhängnis, da diese Andersartigkeit zugleich zu einem Schutzausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führen soll.<sup>235</sup>

---

<sup>232</sup> A.A. das schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) GRUR Int. 2016, 821 (826 a.A.) – *Louboutin/IGE*, wonach hochhackige Damenschuhe mit bearbeiteter (wohl nicht roter) Außensohle von verschiedenen gewerblichen Schuhverkäufern auf dem schweizerischen Markt angeboten würden, sodass die rote Außensohle der *Louboutin*-Schuhe nicht vom üblichen bzw. gängigen Gestaltungsschatz im strittigen Warenssegment abweiche. Bestätigt wird diese Auffassung von der Nachinstanz Bundesgericht (BGer) GRUR Int. 2017, 338 (342 a.E.) – *Louboutin/IGE*. Damit stellen die Schweizer Gerichte auf einen Kontrast zwischen den Farben der Außensohle und den Rest des Schuhs ab. Da *Louboutin* in seiner Markenmeldung aber explizit auf eine rote Außensohle (und nicht allgemein einen Farbkontrast zwischen Außensohle und Schuh) abstellt (s.o. unter 2.), ist nach hier vertretener Auffassung die konkrete Farbe der Außensohle in den Blick zu nehmen. Dass aber auch andere Hersteller eine rote Außensohle verwenden, ist nicht ersichtlich.

<sup>233</sup> S. die Nachweise in Fn. 226, 227.

<sup>234</sup> Vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227 (Rn. 80 f.) – *Farbe Orange*; EuG GRUR Int. 2009, 513 (Rn. 41) – *Kombination von 24 Farbkästchen*.

<sup>235</sup> In diese Richtung auch *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 101.

## (2) Weiterer Wertungswiderspruch

Das Kriterium der *Andersartigkeit* führt auch aus einer anderen Perspektive zu einem Wertungswiderspruch: Da andersartige Gestaltungen nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fallen sollen, wird dem Umstand der Andersartigkeit ein wertverleihender Charakter im Sinne der Norm zugesprochen. Schließt man nun diese andersartigen Gestaltungen vom Kennzeichenschutz aus, führt dies im Ergebnis dazu, dass „gerade erfolgreiche Designs [...] vom Markenschutz ausgeschlossen“ werden.<sup>236</sup>

### (a) Einwand von Teilen der Literatur

Hiergegen wenden sich Stimmen aus der Literatur mit dem Argument, andersartige Gestaltungen kämen – anders als gewöhnliche Gestaltungen – in den Genuss eines Design- und/oder Urheberrechtsschutzes.<sup>237</sup> Dem ist freilich zu entgegnen, dass ein Schutz sowohl nach dem Designrecht (§ 27 Abs. 2 DesignG: 25 Jahre) als auch nach dem Urheberrecht (§ 64 UrhG: 70 Jahre bis nach dem Tod des Urhebers) zeitlich befristet ist, wohingegen ein Markenschutz zeitlich potentiell unbefristet ist (vgl. § 47 Abs. 2 MarkenG in Bezug auf Eintragungsmarken nach § 4 Nr. 1 MarkenG; bei Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG gilt der Markenschutz, solange die Verkehrsgeltung anhält). Damit aber würde das erfolgreiche (andersartige) Design gegenüber dem gewöhnlichen Design in Bezug auf die Schutzdauer schlechter gestellt.<sup>238</sup> Diese Ungleichbehandlung hält *Raue* indes für gerechtfertigt, da die „tragende Begründung des dauerhaften Markenschutzes“ die „Notwendigkeit fortlaufender Investitionen“ (in die Unterscheidungskraft einer Gestaltung) sei.<sup>239</sup> Eine solche Investitionsnotwendigkeit in die Unterscheidungskraft stelle sich jedoch nur bei einfachen Gestaltungen, denen – anders als andersartigen Gestaltungen – eine natürliche Unterscheidungskraft nicht immanent sei; besagte Investition in die Unterscheidungs-

---

<sup>236</sup> *Ohly*, GRUR 2007, 731 (733) (Auslassung durch den Verfasser); ähnlich *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 58; MPI, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, S. 72 a.E. f. (Rn. 2.32); *Schramm*, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 238.

<sup>237</sup> *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (335); *Raue*, ZGE 2014, 204 (222 a.A.).

<sup>238</sup> Dies bemängelnd auch *Kraft*, GRUR 1957, 314 (318): „Es wäre nicht einzusehen, warum eine im Verkehr durchgesetzte Aufmachung, die keinerlei schöpferischen Gedanken, keinerlei neue Idee aufweist [ergo als gewöhnliches Design mangels Neuheit und Eigenart im Sinne des § 2 DesignG keinem Designschutz unterfällt], bei Vorliegen aller Voraussetzungen als Ausstattung Schutz genießen sollte, eine Formgebung, die neu und eigenartig ist [ergo als andersartige Gestaltung einem Designschutz unterfällt], aber nicht“ (eckige Klammerzusätze durch den Verfasser).

<sup>239</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (222) (Hervorhebung durch den Verfasser).

kraft stelle eine „echte wettbewerbliche Zusatzleistung“ dar, für die ein Markenschutz angebracht sei.<sup>240</sup> Dagegen erschöpfe sich die Leistung bei andersartigen Gestaltungen in einem einmaligen Aufwand, für den ein dauerhafter Markenschutz nicht gerechtfertigt sei.<sup>241</sup>

### (b) Stellungnahme

Diesen Ausführungen *Raues* ist zu widersprechen. *Tragende* Begründung des dauerhaften Markenschutzes ist nicht die Notwendigkeit fortlaufender Investitionen in die Unterscheidungskraft einer Gestaltung. Mit Blick auf die Hauptfunktion einer Marke – Zuordnung von Produkten zu einem bestimmten Unternehmen (Herkunftsfunktion)<sup>242</sup> – liegt die Aufgabe des Markenrechts darin, Herkunftsvorstellungen (der Abnehmer) gegen Verwechslungen zu schützen.<sup>243</sup> Daraus wiederum folgt, dass ein Markenschutz einer Gestaltung solange gerechtfertigt ist, wie der Gestaltung eine Unterscheidungskraft zukommt, denn dann vermag die Gestaltung Herkunftsvorstellungen zu begründen, die es zu schützen gilt.<sup>244</sup> Ob diese Unterscheidungskraft nun von Natur aus gegeben ist oder aber durch entsprechende Investitionen erworben wurde, spielt nach dem Gesetz keine Rolle.<sup>245</sup>

### (3) Besonderheit bei Farben

Schließlich muss man sehen, dass sich die Entscheidungen des EuGH bzw. des BGH, in denen das Kriterium der *Andersartigkeit* verankert wurde, auf *dreidimensionale* Gestaltungen beziehen. So geht es in der Entscheidung *Hauck/Stokke* um dem Kennzeichenschutz eines

---

<sup>240</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (224).

<sup>241</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (222).

<sup>242</sup> Fn. 179.

<sup>243</sup> Fn. 179; so auch *Raue*, ZGE 2014, 204 (222 a.A.) selbst.

<sup>244</sup> Vgl. *Ohly*, in: Kur/Levin/Schovsbo, *The Design Approach*, S. 115 a.E. f.; *ders.*, GRUR 2007, 731 (736): Für die Gewährung potenziell ewigen Markenschutzes erforderlich sei „eine schutzzweckorientierte, an der *Herkunftsfunktion* des Kennzeichenrechts orientierte Auslegung der markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen“ (Hervorhebung durch den Verfasser); *Hefermehl*, in: Festschrift Möhring, 225 (234 a.E. f.) (zu § 25 WZG): „Wird die Farbgebung einer Ware [...] innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Zeichen ihrer *Herkunft* gewertet, so begründet diese Vorstellung die Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit einer farbigen Ausstattung“ (Auslassung sowie Hervorhebung durch den Verfasser); wohl auch *Tetzner*, WRP 1956, 93 (93) (zu § 25 WZG): „Nicht darauf, ob eine Ausstattung mit „Aufwand an Geist“ geschaffen worden ist, kommt es an, sondern darauf, ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat“; *Schramm*, *Der europaweite Schutz des Produktdesigns*, S. 238 a.E.

<sup>245</sup> Arg. e § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, der (nur) solche Gestaltungen vom Markenschutz ausschließt, denen eine originäre (natürliche) Unterscheidungskraft fehlt. Die von *Raue* (Fn. 239) in Bezug genommenen Investitionen spielen dann im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) eine Rolle.

Kinderstuhls<sup>246</sup>, während die Entscheidung des BGH in Sachen *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II* den Kennzeichenschutz der quadratischen Verpackungsform der Tafelschokolade „Ritter SPORT“ zum Gegenstand hat.<sup>247</sup> Die Annahme der Rechtsprechung, Andersartigkeit bedinge Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, scheint auf folgendem Gedanken zu beruhen: Bei dreidimensionalen Gestaltungen ist die Kreation einer andersartigen Gestaltung häufig mit einem nicht unerheblichen Schöpferaufwand verbunden, der bzw. dessen Ergebnis (das Endprodukt) von den Käufern registriert und durch ihre Kaufentscheidung honoriert wird, was wiederum eine Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bedingt.<sup>248</sup> So wird der streitgegenständliche Kinderstuhl der *Hauck/Stokke*-Entscheidung als ein Stuhl umschrieben, der aus schrägen Stützstreben sowie aus Stützstreben und Holmen in „L“-Form bestehe, die ihm ein „hohes Niveau an Originalität“ verleihen, aufgrund derer das Design des Stuhls „mehrfach ausgezeichnet, lobend erwähnt und in Museen ausgestellt“ worden sei.<sup>249</sup> Auf Farben ist dieser Gedanke nicht übertragbar. Anders als dreidimensionale Gestaltungen muss eine Farbe nicht „kreiert“ im Sinne von „erfunden“ werden. Vielmehr bedient sich der Designer einer Farbgestaltung aus dem bereits bestehenden Farbenpool.

#### **(4) Zwischenergebnis**

Das Kriterium der *Andersartigkeit* ist – namentlich in Bezug auf Farben – als Beurteilungskriterium im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG abzulehnen.

#### **ddd) Künstlerischer Wert**

Als weiteres Beurteilungskriterium zieht die Rechtsprechung den *künstlerischen Wert* der fraglichen Gestaltung heran. Der Grund für das Abstellen auf den *künstlerischen Wert* leuchtet ein: § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG soll der Abgrenzung unter anderem zum Urheberrecht dienen.<sup>250</sup> Da das Urheberrecht dem Schutz von künstlerischen, d.h. gestalterischen Elementen dient (vgl.

---

<sup>246</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (1097 f.) – *Hauck/Stokke*.

<sup>247</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (1090) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

<sup>248</sup> Darüber hinaus dürfte in Bezug auf dreidimensionale Gestaltungen im Falle von deren Andersartigkeit regelmäßig eine Eigenart im Sinne des § 2 Abs. 1, 3 DesignG und damit ein Designschutz zu bejahen sein (vgl. *Ohly*, ZEuP 2004, 296 [309 a.A.]), zu welchem § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG den Markenschutz gerade abzugrenzen gedenkt. Dazu, dass ein Designschutz im Rahmen von Farben indes regelmäßig ausscheidet, s. unten unter cc)/fff)/(1).

<sup>249</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (1097) – *Hauck/Stokke*.

<sup>250</sup> S.o. den Text zu Fn. 149.

§ 1 UrhG), ist es im Ansatz konsequent, den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umso eher bejahen zu wollen, je höher der künstlerische Wert einer Gestaltung ist.

Nichtsdestotrotz gibt das Kriterium des *künstlerischen Wertes* Anlass zur Kritik:

### **(1) Fehlende Objektivität**

Die Rechtsprechung will das Kriterium des *künstlerischen Wertes* als ein *objektives* Beurteilungskriterium verstanden wissen, welches eine *verlässliche* Bewertung dahingehend ermöglicht, ob die Entscheidung der Verbraucher, die jeweilige Ware zu kaufen, in hohem Maße durch das zu beurteilende Merkmal (hier die rote Farbe) bestimmt wird.<sup>251</sup> Inwiefern dem Kriterium des *künstlerischen Wertes* indes ein solcher objektiver und verlässlicher Charakter zukommen soll, ist nicht ersichtlich. Da das ästhetische Empfinden der Bevölkerung im Allgemeinen stark variiert, ist die Beantwortung der Frage nach dem gestalterischen Wert in hohem Maße von *subjektiven* Einschätzungen abhängig.

### **(2) Unbestimmtheit**

Da die (vermutete) Wahrnehmung der jeweiligen Gestaltung durch den Durchschnittsverbraucher ein (wenngleich nach der Rechtsprechung lediglich nützliches) Beurteilungskriterium i.R.d. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt<sup>252</sup>, steht die Subjektivität des in Rede stehenden Kriteriums seiner Anwendung an sich nicht entgegen. Allerdings stellt sich die Frage nach seinem Mehrwert. Wann genau ein hinreichendes Maß an *künstlerischem Wert* vorliegen soll, welches zur Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führt und damit markenschutzschädlich ist, ist der Rechtsprechung nicht zu entnehmen. Bezeichnenderweise lehnt der BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II* einen künstlerischen Wert der quadratischen Verpackungsform mit der (im Ergebnis sicherlich überzeugenden) floskelhaften Begründung ab, besagter Verpackungsform komme im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform mit ungleichen Seitenlängen kein relevanter künstlerischer oder gestalterischer Wert zu<sup>253</sup>, ohne indes einen Maßstab dafür anzugeben, wann ein solcher Wert überhaupt vorliegen könnte.

---

<sup>251</sup> So BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 39) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

<sup>252</sup> S.o. unter III./3. und unten unter bb).

<sup>253</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 42) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

### **(3) Widersprüchlichkeit**

Da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG umso eher zu bejahen sein soll, je höher der künstlerische Wert einer Gestaltung ist, führt das Kriterium des *künstlerischen Wertes* insoweit zu einem Wertungswiderspruch, als es gerade ansprechende und damit erfolgreiche Designs von einem Kennzeichenschutz ausschließt. Dass dies nicht zu überzeugen vermag, wurde bereits beim Kriterium der *Andersartigkeit* erörtert.<sup>254</sup>

### **(4) Zwischenergebnis**

Auch das Kriterium des *künstlerischen Wertes* vermag nicht zu überzeugen.

### **eee) Warenkategorie**

Zuzustimmen ist hingegen dem Beurteilungskriterium der Rechtsprechung, welches auf die *Art der in Rede stehenden Warenkategorie* abstellt. Dafür spricht bereits der Umstand, dass § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausdrücklich auf die „Ware“ abstellt. Dem Begriff „Ware“ stellt das Gesetz den bestimmten Artikel „der“ voran. Dies macht deutlich, dass die konkrete Warenkategorie (hier hochhackige Damenschuhe) bei der Beurteilung der Frage nach der Wertverleihung miteinzubeziehen ist. Im Übrigen ermöglicht eine Einbeziehung der jeweiligen Warenkategorie eine auf den Einzelfall zugeschnittene Entscheidung.<sup>255</sup>

### **(1) Entscheidung aus der Schweiz**

Eine Bezugnahme auf die Warenkategorie findet sich in einer Entscheidung des Bundesgerichts (BGer) aus der Schweiz.

In seiner Entscheidung vom 02.02.2017 äußert sich das BGer zu einem Ausschluss der roten Schuhsohle des Louboutin-Schuhs auf der Grundlage des Art. 2 lit. a MSchG<sup>256</sup>. Dieser schließt solche Zeichen vom Markenschutz aus, die „Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke

---

<sup>254</sup> S.o. unter ccc).

<sup>255</sup> In diese Richtung auch *Raue*, ZGE 2014, 204 (219), wonach die Eingriffsintensität (gemeint ist der Eingriff des Markenrechts in den Produktwettbewerb) je nach der Branche des Designs variere.

<sup>256</sup> Markenschutzgesetz vom 28.08.1992.

für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden“. Dem „Gemeingut“ sind nach der schweizerischen Rechtsprechung solche Zeichen zuzuordnen, an denen ein Freihaltebedürfnis besteht oder denen die Unterscheidungskraft fehlt.<sup>257</sup> Damit entspricht Art. 2 lit. a MSchG der Sache nach dem § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Abs. 3 MarkenG und somit nicht dem hier im Mittelpunkt stehenden § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dennoch sind die Ausführungen des BGer auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG übertragbar. Das schweizerische Pendant zu § 3 Abs. 2 MarkenG findet sich in Art. 2 lit. b MSchG. Dieser ist indes nach seinem Wortlaut auf „Formen“ beschränkt, unter die eine Farbe nicht fällt. Unabhängig hiervon sprechen auch die Ausführungen des BGer für deren Übertragbarkeit auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. So äußert das Gericht im Zusammenhang mit der Unterscheidungskraft (und damit Art. 2 lit. a MSchG), das in Frage stehende Zeichen bestehe „aus einer einfarbigen Darstellung der Unterseite eines hochhackigen Damenschuhs, wodurch es mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmilzt. Zeichen, die im Erscheinungsbild der *Ware selbst* bestehen, werden jedoch gewöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern *lediglich als besondere Gestaltung [der Ware]* wahrgenommen“<sup>258</sup>. Damit betrachtet das BGer die rote Färbung der Untersohle nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware (Damenschuh), sondern als unselbstständigen Teil der Ware selbst. Der von § 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge gefasste Selbstständigkeitsgrundsatz ist demnach nicht gewahrt.

Die fehlende Selbstständigkeit des Zeichens stützt das BGer im Anschluss seiner Darlegungen auf die *Warenkategorie*, indem es ausführt, die Modebranche zeichne sich „bezüglich der beanspruchten Damenschuhe mit hohen Absätzen durch eine große Gestaltungsvielfalt aus und schöpferische Entwicklungen werden geradezu erwartet, weshalb die *bloße Einfärbung* eines Teils der Produktoberfläche in Form der Außensohle von den angesprochenen Abnehmern *der Ware zugeschlagen* und nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird.“<sup>259</sup>

## (2) Stellungnahme

Dem BGer ist darin zuzustimmen, dass schöpferische Entwicklungen in der Modebranche

---

<sup>257</sup> BGer GRUR Int. 2017, 338 (341) – *Louboutin/IGE* m.w.N.

<sup>258</sup> BGer GRUR Int. 2017, 338 (342) – *Louboutin/IGE* (Hervorhebungen und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

<sup>259</sup> BGer GRUR Int. 2017, 338 (342 a.E. f.) – *Louboutin/IGE* (Hervorhebungen durch den Verfasser).

erwartet werden. Daraus ist aber nicht zwingend die Schlussfolgerung zu ziehen, die rote Einfärbung der Außensohle sei ein unselbstständiger Bestandteil der Ware selbst und scheide somit als Kennzeichen aus:

Zwar kann bei bestimmten Produkten nach der Lebenserfahrung eine (widerlegbare) Vermutung für eine Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sprechen.<sup>260</sup> Richtigerweise bedarf die Beantwortung der Frage nach einer Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedoch stets einer Einzelfallprüfung<sup>261</sup>.

Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung des EuGH (und BGH) nicht dahingehend zu verstehen ist, der Ausschlussgrund sei schon dann zu bejahen, wenn eines der vom EuGH aufgestellten objektiven Bewertungskriterien (hier die *Warenkategorie*) vorliegt. So hat das BPatG in Bezug auf die Tafelschokolade „Ritter SPORT“ (einzig) das Kriterium der *Vermarktungsstrategie* – ausgedrückt durch den Werbespruch „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ – bejaht; im Rahmen seiner angeordneten Gesamtabwägung hat der Senat den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG dennoch verneint.<sup>262</sup> Der BGH als Rechtsbeschwerdeinstanz hat dieses Vorgehen des BPatG ausdrücklich gebilligt.<sup>263</sup>

### (3) Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass aus der in Rede stehenden Warenkategorie (Damenschuhe) allein kein abschließendes Urteil hinsichtlich einer Wertverleihung durch die rote Einfärbung möglich ist. Vielmehr bedarf es einer weiteren, einzelfallbezogenen Prüfung.

---

<sup>260</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 151; BGH BIPMZ 2002, 228 (228) – *Schmuckring* (dass aber auch in derartigen Fällen eine Einzelfallprüfung angebracht sein kann, schließt der BGH, 228 a.E. f., nicht ausdrücklich aus).

<sup>261</sup> BGH BIPMZ 2002, 228 (228) – *Schmuckring*; Kur, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 92; dies., GRUR Int. 2004, 755 (756); vgl. auch EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 58, 59 und 61) – *Gömböc*: Da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf eine wesentliche Wertverleihung abstelle, treffe es zu, dass besagte Norm insbesondere bei Waren mit künstlerischem oder dekorativem Wert Anwendung finde (Rn. 58). Daraus folge aber nicht, dass der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im Bereich von derartigen Waren automatisch Anwendung finde (Rn. 59). Daher sei stets zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG „im konkreten Fall“ erfüllt seien (Rn. 61).

<sup>262</sup> BPatG GRUR 2019, 838 (Rn. 54) – *Quadratische Schokoladentafelverpackung*.

<sup>263</sup> BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 45) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*.

## bb) Verkehrsauffassung

Wie es auch das schweizerische BGer getan hat<sup>264</sup>, ist zusätzlich die Verkehrsauffassung in die Prüfung miteinzubeziehen. Letztere ist dabei insoweit objektiviert, als auf die *vermutete* Verkehrsauffassung zu rekurrieren ist.

### (1) Farbe als bloße Verzierung

Mit Blick auf den von § 3 Abs. 2 MarkenG ins Auge gefassten Selbstständigkeitsgrundsatz ist bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung der Frage nachzugehen, ob der Durchschnittsabnehmer der Ware (hier hochhackige Damenschuhe) in der in Rede stehenden Gestaltung (hier die rote Farbe) einen unselbstständigen Bestandteil der Ware (dann greift § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) oder aber lediglich deren selbstständige Zutat (dann ist § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen) erblickt. Da sich der Kaufentschluss eines Verbrauchers primär auf ein Produkt bezieht, scheint die vorstehend aufgeworfene Frage nach der Selbstständigkeit der Gestaltung danach zu beantworten zu sein, ob die Kaufentscheidung des Durchschnittsverbrauchers im Wesentlichen auf ebendieser Gestaltung beruht.<sup>265</sup>

Betrachtet man die Rechtsprechung sowie die Literatur, scheinen diese gegen die Selbstständigkeit und damit (Marken-)Schutzfähigkeit der roten Farbe zu sprechen. So führt der BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Trainingsanzug* aus, die drei weißen Streifen auf einem Trainingsanzug des Herstellers *Adidas* würden vom Verkehr im Allgemeinen lediglich als modisches Merkmal und damit Verzierung angesehen werden; eine solche Verzierung sei aber grundsätzlich als zum Wesen der Ware gehörig anzusehen, da für die Wertschätzung einer Ware (hier Trainingsanzug), die wesentlich von modischen Gesichtspunkten abhängt, deren modische Ausgestaltung von maßgeblicher Bedeutung sei.<sup>266</sup> Dieselbe Richtung schlägt *Raue* ein, wenn er ausführt, der Verkehr erblicke in der dekorativen Verwendung eines Zeichens keinen Herkunftshinweis.<sup>267</sup> Auch die Äußerungen des EuGH lassen sich dahingehend interpretieren, er lehne eine Selbstständigkeit von Farben gegenüber der Ware grundsätzlich ab. So führt der EuGH in zwei Entscheidungen aus, eine Farbe sei für gewöhnlich eine bloße Eigenschaft von Gegenständen.<sup>268</sup>

---

<sup>264</sup> S.o. den Text zu Fn. 259.

<sup>265</sup> Vgl. oben unter III./2.

<sup>266</sup> BGH GRUR 1972, 546 (547) – *Trainingsanzug*.

<sup>267</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (213).

<sup>268</sup> EuGH GRUR 2003, 604 (Rn. 27) – *Libertel*; EuGH GRUR 2004, 858 (Rn. 23) – *Heidelberger Bauchemie*.

## (2) Stellungnahme

Dem BGH ist darin zuzustimmen, dass für die Wertschätzung einer Ware aus dem Bereich der Mode deren modische Ausgestaltung von maßgeblicher Bedeutung ist. Insoweit stimmen die Ausführungen des BGH mit denen des schweizerischen BGR überein.<sup>269</sup> Folglich ist die Schlussfolgerung, der Durchschnittsabnehmer kaufe den Louboutin-Schuh gerade wegen dessen roter Außensohle, konsequent. Fraglich ist aber, ob diese *tatsächliche* Schlussfolgerung auch die zwingende *rechtliche* Schlussfolgerung zulässt, die rote Außensohle stelle einen unselbstständigen Warenbestandteil dar und unterfalle als ein solcher dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Kaufentschluss das von ihm erfasste Bezugsobjekt (hier die rote Außensohle) zwingend als Ware determiniert. Gerade hiergegen erheben sich jedoch Bedenken. Dass sich im Text zum vorstehenden Abschnitt unter (1) die Formulierung findet, der Kaufentschluss eines Verbrauchers beziehe sich „*primär*“ auf ein Produkt, entstammt nicht dem Zufall. Vielmehr sollte damit ganz bewusst zum Ausdruck gebracht werden, dass sich ein Kaufentschluss nicht ausschließlich auf das Produkt zu beziehen braucht. In diesem Zusammenhang weist *Sambuc* darauf hin, dass auch ein Kennzeichen als Bezugsobjekt des Kaufentschlusses in Betracht kommt. Insoweit diene das Kennzeichen dem Käufer dazu, „Signale an das soziale Umfeld auszusenden“; der Inhalt dieser Signale bestimme sich „nach dem Symbolwert der betreffenden Marke für einen bestimmten Konsum- oder Lebensstil“ und könne dementsprechend unter anderem statusbezogener Natur sein.<sup>270</sup> Relevanz erlange diese Signalausendung gerade in der heutigen Gesellschaft, in welcher die Bedürfnisse etwa nach Bekleidung „dutzendfach befriedigt, ja teilweise ad nauseam überfüttert sind“.<sup>271</sup> Als Beispiel für die Signalausendung eines Kennzeichens lässt sich mit *Sambuc* etwa die auf einem

---

<sup>269</sup> Vgl. oben den Text zu Fn. 259.

<sup>270</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (556); ähnlich *Ohly*, in: Kur/Levin/Schovsbo, *The Design Approach*, S. 117: „In modern marketing, trade marks also convey messages of lifestyle [...] It [gemeint ist die Marke] appeals to the consumer not only by saying: ‘I come from a source which is known for its quality and prestige’, but also by saying: ‘Buy me because I’m cool.’“ (Auslassung und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser); s. auch *Koschtial*, GRUR Int. 2004, 106 (110): „Es ist offensichtlich, dass der Wert der [...]marke [...] regelmäßig auch zum Wert des Produkts beiträgt [...] so dass etwa die Hersteller von Rittersport-Schokolade oder Coca-Cola bei unter Umständen gleicher Produktgüte einen höheren Preis verlangen können, als der unbekannte Mitbewerber“ (Auslassungen durch den Verfasser); s. ferner *Schramm*, *Der europaweite Schutz des Produktdesigns*, S. 239: „In der globalisierten und von Werbung und Marketing dominierten Wirtschaftswelt ist es in der Regel die Marke selbst, die einem Produkt seinen wesentlichen Wert verleiht.“; s. schließlich EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 60) – *Gömböc*: Wesentliche Wertverleihung durch eine Gestaltung aufgrund der „Identität ihres Entwerfers“.

<sup>271</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (556).

Pullover angebrachte Wortmarke „BOSS“ anführen. Mit Recht merkt *Sambuc* hierzu an, der Pullover werde in erster Linie aufgrund der plakativen Verwendung des Wortzeichens gekauft.<sup>272</sup> Zwar findet sich im Anschluss die Bemerkung, das Zeichen verselbstständige sich hier zur *Ware*.<sup>273</sup> Jedoch darf dies nicht dahingehend (miss)verstanden werden, das Wortzeichen „BOSS“ verliere hier seinen Charakter als (ein dem Markenrecht unterfallendes) Kennzeichen. Denn der Pullover mit dem „BOSS“-Symbol würde auch dann seine Käufer finden, wenn es sich bei ihm um ein Plagiat handelte; entscheidend ist, dass das soziale Umfeld des Käufers glaubt, es handele sich um das Original.<sup>274</sup> Das Original – d.h. ein Pullover aus dem Hause *Hugo Boss* – steht in der Gesellschaft nämlich für hochwertige Qualität und vermittelt damit (so jedenfalls die Hoffnung des Käufers) einen gewissen Status. Damit aber soll das Wortzeichen „BOSS“ den Pullover gerade von Pullovern anderer Hersteller unterscheiden, sodass die Unterscheidungsfunktion einer Marke zum Tragen kommt.

Diese Ausführungen sind auf die rote Außensohle des Louboutin-Schuhs übertragbar. Mit Blick auf die hohen Verkaufspreise der Louboutin-Schuhe vermitteln Letztere ein Image von Exklusivität, dienen also wie das „BOSS“-Zeichen als ein Statussymbol. Die (vom Käufer erhoffte) Statusverleihung wird dadurch erzielt, dass die rote Außensohle ausschließlich von *Louboutin* verwendet wird. Folglich ordnet das soziale Umfeld der Durchschnittsabnehmer die rote Außensohle dem (prestigeträchtigen) Hersteller *Louboutin* zu. Dies wissen auch die Durchschnittsabnehmer, was einen nicht unerheblichen Anteil ihrer Kaufmotivation ausmacht. Dann aber vermag der Umstand, dass die Durchschnittsabnehmer den Louboutin-Schuh gerade aufgrund dessen roter Außensohle erwerben, nicht zu einem Ausschluss des Markenschutzes nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu führen.<sup>275</sup> Denn die rote Außensohle ordnet – wie soeben angedeutet – das Produkt (Schuhe) einem bestimmten Hersteller (*Louboutin*) zu.<sup>276</sup>

---

<sup>272</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (557); *Schramm*, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 240 weist auf die „herkunftshinweisende Wirkung“ des „Gucci“-Zeichens als Gürtelschnalle hin.

<sup>273</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (557); ebenso *Ohly*, in: Kur/Levin/Schovsbo, The Design Approach, S. 117: „To an increasing extent, the trade mark is the product.“

<sup>274</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (557).

<sup>275</sup> Vgl. insoweit auch *Ruess*, GRUR 2018, 898 (900), der eine solche Denkweise als „Formallogik“ betrachtet.

<sup>276</sup> Vgl. auch *Ingerl/Rohnke*, in: Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 59 a.E., wonach es der Verkehr gewohnt sei, „gerade aus der gelungenen Gestaltung eines Gebrauchsgegenstandes auf seine betriebliche Herkunft zu schließen“; vgl. auch die in EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 15) – *Christian Louboutin/Van Haren* abgedruckte Feststellung der Rechtbank den Haag, wonach ein erheblicher Teil der Verbraucher von hochhackigen Damenschuhen in den Benelux-Staaten in der Lage ist, die Schuhe von *Christian Louboutin* als von diesem stammend zu identifizieren und sie daher von hochhackigen Damenschuhen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen.

### (3) Zwischenergebnis

Nach hier vertretener Auffassung führt das Bewertungskriterium der Verkehrsauffassung nicht zu einer Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

#### cc) Designrecht als Argumentationsstrang

Wie bereits gezeigt, soll § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Abgrenzung des Markenrechts namentlich zum Designrecht dienen.<sup>277</sup> Damit stellt sich die Frage, inwiefern das Designrecht als Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG heranziehbar ist. In der Literatur finden sich Stimmen, welche einen weiten Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit dem Argument befürworten, anderenfalls drohe eine Unterwanderung der zeitlichen Befristung (vgl. § 27 Abs. 2 DesignG) des Designschutzes durch einen zeitlich (potentiell) unbefristeten (vgl. § 47 Abs. 1, 2 MarkenG) Markenschutz. Diese Stimmen erwecken mitunter den Eindruck, dem Designrecht komme ein absoluter Vorrang gegenüber dem Markenrecht zu. So formuliert etwa *Würtenberger*, es sei „durch eine sachgerechte Anwendung des § 3 II MarkenG sicherzustellen, nicht über das Markenrecht eine dem zeitlich und sachlich begrenzten Sonderrechtsschutz widersprechende Rechtsposition zu eröffnen“<sup>278</sup>. Die Gefahr einer Umgehung der Befristung des Designschutzes sei offenkundig, da die Gefahr bestehe, dass bei entsprechendem Bewerbungsaufwand fast jede noch so banale Gestaltung (hier eine Farbe) im Bewusstsein der angesprochenen Verkehrskreise als Produkt eines einzelnen Herstellers durchgesetzt werden könne; damit könnten namentlich marktstarke Unternehmen allein aufgrund ihrer Marktmacht ohne Weiteres einen Markenschutz erlangen, da sich mit bestimmten Produktmerkmalen verbundene Herkunftsvorstellungen hier „oft nur aus der Marktlage ergeben, weil z.B. zunächst keine Wettbewerber vorhanden sind.“<sup>279</sup>

Diese Sichtweise ist aus mehreren Gründen kritikwürdig:

---

<sup>277</sup> S.o. den Text zu Fn. 149.

<sup>278</sup> *Würtenberger*, GRUR 2003, 912 (913); vgl. auch *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (335 f.); *Raue*, ZGE 2014, 204 (223).

<sup>279</sup> *Würtenberger*, GRUR 2003, 912 (913); ähnlich *Raue*, ZGE 2014, 204 (221): „Außerdem begünstigt die Monopolstellung den Erwerb von Unterscheidungskraft.“

### **aaa) Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG**

Die Literatursicht verkennt die Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG. Danach sind Farben und Farbzusammenstellungen ausdrücklich dem Markenschutz zugänglich. Dagegen stellt § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG lediglich eine Ausnahmegvorschrift dar, die als solche grundsätzlich eng auszulegen ist.<sup>280</sup>

### **bbb) Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

Die Eigenschaft des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als Ausnahmegvorschrift ist freilich kein entscheidendes Argument dafür, der Norm einen weiten Anwendungsbereich abzusprechen. So mag man anführen, der Verweis auf die Eigenschaft einer Norm als Ausnahmegvorschrift stelle ein bloßes Formalargument dar, welches im Übrigen keine konkrete Bestimmung der Reichweite der jeweiligen Norm zulasse.

Gewichtiger ist dagegen eine Argumentation unter Heranziehung der Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Hintergrund des § 3 Abs. 2 MarkenG ist – wie bereits an anderer Stelle erläutert<sup>281</sup> – der Selbstständigkeitsgrundsatz, wonach das Kennzeichen (Marke) etwas anderes sein muss als die von ihm gekennzeichnete Ware. Dieser Selbstständigkeitsgrundsatz findet seine innere Rechtfertigung zwar auch in der Abgrenzung des Markenrechts zu anderen Schutzrechten (im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG insbesondere das Designrecht), jedoch ist dies nicht der alleinige Stützpfeiler des Selbstständigkeitsgrundsatzes. Als gleichwertige Rechtfertigung des Selbstständigkeitsgrundsatzes fungiert die aus dem WZG stammende begriffliche Abgrenzung des Kennzeichens von der Ware, die auch heute nach wie vor Gültigkeit hat: „Die Ware als Objekt der Kennzeichnung kann nicht ihr eigenes Kennzeichnungsmittel sein“.<sup>282</sup> Diese beiden Aspekte des Selbstständigkeitsgrundsatzes bilden gewissermaßen zwei Seiten derselben Medaille ab: Während die begriffliche Abgrenzung die tatbestandliche Seite abdeckt, betrifft die Abgrenzung zu anderen Schutzrechten die Vermeidung einer unangenehmen Rechtsfolge (zeitlich potentiell unbefristetes Schutzrecht in Form eines Markenrechts) und damit die

---

<sup>280</sup> Die Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG im Rahmen der Bestimmung der Reichweite des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG berücksichtigend auch BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 46) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*; vgl. auch *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (555) (zu § 25 WZG): „Das Gesetz hat [...] in § 25 WZG [...] eine Grundsatzentscheidung für die Schutzfähigkeit [...] getroffen“ (Auslassungen durch den Verfasser); *Klaka*, GRUR 1996, 613 (616): „Die Marke ist auch ein Immaterialgüterrecht und ebenso wie ein anderes Monopolrecht als dingliches Recht [...] anerkannt“ (Auslassung durch den Verfasser).

<sup>281</sup> S.o. den Text zu Fn. 8.

<sup>282</sup> Baumbach/Hefermehl, WZG (12. Auflage), § 1 Rn. 56.

Ebene der Rechtsfolge. Damit korreliert die Äußerung *Hackers*, wonach das Spannungsverhältnis des Markenrechts zu anderen Schutzrechten „nur die Kehrseite“ der Überlegung darstellt, dass der Markenschutz nicht den Produktwettbewerb ausschalten soll.<sup>283</sup> Dass der Markenschutz nicht den Produktwettbewerb ausschalten soll, bedeutet nichts anderes als die Selbstständigkeit des Kennzeichens, welches das Produkt eben nicht schützen soll (und damit den Produktwettbewerb unangetastet lässt).

Festzuhalten ist damit, dass der Abgrenzung des Markenrechts zum Designrecht mit Blick auf die Ratio des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht die (hohe) Bedeutung zukommt, welche Teile der Literatur ihr zuzuschreiben gedenken.

### **ccc) Designrecht nur mit Indizfunktion**

Damit korreliert auch die Tatsache, dass dem Vorliegen eines anderweitigen gewerblichen Sonderschutzes sowohl nach der Rechtsprechung des BGH als auch nach der herrschenden Lehre allenfalls indizielle Bedeutung für ein Eingreifen des Ausschlussstatbestandes des § 3 Abs. 2 MarkenG zukommt. Soweit ersichtlich, bezieht sich die insoweit ergangene nationale Rechtsprechung ausschließlich auf technische Schutzrechte und damit den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.<sup>284</sup> Dies ändert jedoch nichts an der Übertragbarkeit auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Abgesehen davon, dass die Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG mit Blick auf ihren einheitlichen Zweck (Wahrung des Selbstständigkeitsgrundsatzes) möglichst einheitlich ausgelegt werden sollten, ist die Begründung für die bloß indizielle Bedeutung technischer Schutzrechte auch auf das Designrecht übertragbar<sup>285</sup>: Würde der Ausschlussstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Bestehen eines Patentschutzes abhängen, müsste

---

<sup>283</sup> *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 111, 112 a.A.; *ders.*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 94; vgl. auch BGH GRUR 1957, 603 (604) – *Taschenstreifen* (zum heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG): Dass ein Markenschutz aufgrund von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausscheidet, ist „nicht [...] die Folge des Bestehens des *Sonderschutzes als solchem*, sondern beruht vielmehr darauf, daß eine technisch bedingte Gestaltung grundsätzlich nicht Gegenstand eines Ausstattungsschutzes sein kann, weil es sich insoweit um die Ware selbst und nicht um ihre Ausstattung handelt“ (Auslassung und Hervorhebungen durch den Verfasser); *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 19 a.E., wonach die Abgrenzung zwischen Ware und Ausstattung das Konkurrenzproblem (Abgrenzung zwischen den einzelnen Schutzrechten) „umschließt“.

<sup>284</sup> So etwa BGH GRUR 1957, 603 (604) – *Taschenstreifen*; BGH GRUR 1962, 299 (301) – *form-strip*; vgl. auch BPatG GRUR 2007, 786 (787 a.E.) – *Lego-Baustein*; aus der Literatur etwa *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 22; *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (553); *Fuchs-Wisseemann*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 15 a.E.

<sup>285</sup> A.A. *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 91 mit dem Argument, die Anforderungen an einen Designschutz seien gering, sodass Letzterer häufig zu bejahen sei und damit einen Markenschutz indiziell ausschliesse, was zu „kaum vertretbaren Ergebnissen“ führe. Freilich muss man sehen, dass sich diese Ausführungen *Kurs* auf

stets vorab geprüft werden, ob eine Gestaltung patentfähig ist.<sup>286</sup> Das Erfordernis einer solchen Vorabprüfung ist dem Gesetz indes nicht zu entnehmen, zumal eine solche Vorabprüfung die Anwendung des § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG nur unnötig verkomplizierte.

Bestätigt wird die (allenfalls) indizielle Bedeutung des Designrechts durch die Ausführungen des BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Buntstreifensatin*, wonach geschmacklichen Zwecken dienende Gestaltungen „*unabhängig* davon, ob sie unter Kunst- oder Geschmacksmusterschutz [heute Designschutz] stehen, Ausstattungsschutz genießen können“.<sup>287</sup>

### **ddd) Die Entscheidung *Gömböc***

Bestätigung finden die unter aaa) bis bbb) gemachten Ausführungen in der Entscheidung des EuGH in Sachen *Gömböc*. Dort wollte das vorlegende Gericht unter anderem wissen, ob der – dem § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. entsprechende – Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 dahin auszulegen ist, „dass das in dieser Bestimmung vorgesehene Eintragungshindernis *systematisch* auf ein Zeichen anzuwenden ist, das ausschließlich aus einer Form<sup>288</sup> der Ware besteht, wenn das Erscheinungsbild dieser Ware musterrechtlich geschützt ist“.<sup>289</sup> Damit ging es um die hier interessierende Frage, ob ein Designschutz den Markenschutz „von vornherein“ ausschließt.<sup>290</sup> Der EuGH rekurriert in seiner Antwort zunächst auf den Zweck des Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95, der darin bestehe, zu verhindern, die begrenzte Schutzdauer anderer gewerblicher Schutzrechte durch das immer wieder verlängerbare Markenrecht zu umgehen.<sup>291</sup> Dieses Ziel – so der EuGH – „impliziert jedoch nicht, dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums ein Nebeneinander mehrerer Schutzrechte verhindert.“<sup>292</sup> Als Begründung liefert der EuGH zwei Argumente:

---

Formmarken, nicht aber auf Farbgestaltungen beziehen. Bei Farbgestaltungen scheidet ein Designschutz aber regelmäßig aus (dazu sogleich unter fff)/(1)), sodass der Gedanke *Kurs* in Bezug auf Farbgestaltungen nicht verfängt.

<sup>286</sup> *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 22; *Hefermehl*, GRUR 1957, 605.

<sup>287</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin* (Hervorhebung und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser); ebenso BGH GRUR 1952, 516 (518) – *Hummel-Figuren*.

<sup>288</sup> Anders als Art. 4 Abs. 1 lit. e MarkenRL 2015 (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.) erstreckt sich Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.) lediglich auf „Formen“, nicht aber auf „andere charakteristische Merkmale“; das Verhältnis zwischen dem Marken- und Designrecht ist aber zur alten wie zur neuen Gesetzeslage identisch.

<sup>289</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 48) – *Gömböc* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>290</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 49) – *Gömböc*.

<sup>291</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 50) – *Gömböc*.

<sup>292</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 51) – *Gömböc*.

Zum einen verweist der EuGH<sup>293</sup> auf Art. 16 RL 98/71<sup>294</sup>. Besagte Richtlinie befasst sich mit dem Schutz eingetragener (vgl. Art. 3 Abs. 1 RL 98/71) Designs<sup>295</sup> und diente als Grundlage für die Neufassung des deutschen Geschmacksmustergesetzes (GeschmMG) vom 12.03.2004.<sup>296</sup> Mit Blick auf die im Laufe der Zeit in der Rechtspraxis eingetretene Ablösung des Begriffs „Geschmacksmuster“ durch den Begriff „Design“ hat der Gesetzgeber das „GeschmMG“ zum 01.01.2014 in „DesignG“ umbenannt.<sup>297</sup> Art. 16 RL 98/71 ordnet an, dass die Richtlinien „Vorschriften des Gemeinschaftsrechts oder des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats über [...] Marken [...] unberührt [lässt]“.<sup>298</sup> Daraus ergibt sich mit dem EuGH, dass der Schutz des Erscheinungsbildes einer Ware es nicht ausschließt, dass ein in einem Merkmal dieser Ware bestehendes Zeichen (in Bezug auf die Louboutin-Schuhe die rote Farbe der Außensohle) markenrechtlich geschützt wird, sofern die Voraussetzungen für die Eintragung dieses Zeichens als Marke erfüllt sind.<sup>299</sup>

Zum anderen rekuriert der EuGH auf die unterschiedlichen Prüfungsvoraussetzungen in Bezug auf den Schutz eines eingetragenen Designs einerseits und den Ausschlussbestand des Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95 andererseits. Wie der EuGH<sup>300</sup> anmerkt, erfordert der Schutz eines Designs als eingetragenes Design die Neuheit und Eigenart des Designs (Art. 3 Abs. 2 RL 98/71<sup>301</sup>). Eigenart hat ein Design dann, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Tag seiner (des zur Eintragung angemeldeten Designs) Anmeldung zur Eintragung offenbart worden ist (Art. 5 Abs. 1 RL 98/71<sup>302</sup>). Diese

---

<sup>293</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 52) – *Gömböc*; auf die entsprechende Verordnungsvorschrift – Art. 96 Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung (GGV) – verweisend *Schramm*, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 169 sowie S. 239 a.E. f.

<sup>294</sup> „Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen“.

<sup>295</sup> Vgl. Art. 1 lit. a RL 98/71, der die (in der Praxis inzwischen veraltete) Bezeichnung „Muster“ verwendet.

<sup>296</sup> Vgl. RegE, BT-Drucks. 15/1075, S. 1 (unter A.).

<sup>297</sup> Vgl. RegE, BT-Drucks. 17/13428, S. 2 a.A.

<sup>298</sup> Eckiger Klammerzusatz und Auslassungen durch den Verfasser; das nationale Pendant zu Art. 16 RL 98/71 findet sich in § 50 DesignG, demzufolge Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften unberührt bleiben (vgl. zum Zusammenhang zwischen Art 16 RL 98/71 und § 50 DesignG *Eichmann/Jestaedt*, in: *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser*, Designgesetz/GGV [6. Auflage], § 50 DesignG Rn. 1).

<sup>299</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 53) – *Gömböc*.

<sup>300</sup> Hier und im Folgenden EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 56) – *Gömböc*.

<sup>301</sup> § 2 Abs. 1 DesignG im deutschen Recht.

<sup>302</sup> § 2 Abs. 3 S. 1 DesignG im deutschen Recht.

Prüfung zur Feststellung der Eigenart eines Designs unterscheidet sich von der Prüfung zur Feststellung der Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 lit. e Nr. iii RL 2008/95.<sup>303</sup> Worin der EuGH den Unterschied der beiden Prüfungen konkret erblickt, teilt er in seinen Entscheidungsgründen nicht mit. Sollte er den Unterschied darin erblicken, dass der designrechtlichen Prüfung ein primär subjektiver Maßstab (*informierter Benutzer*) zugrunde liegt, wohingegen die markenrechtliche Prüfung nach der Rechtsprechung primär eine objektive ist<sup>304</sup>, ist dies insoweit von nur geringer Durchschlagskraft, als ein Großteil der vom EuGH aufgestellten objektiven Beurteilungskriterien nach hier vertretener Auffassung nicht zu überzeugen vermag.<sup>305</sup> Indes ist ein Unterschied der beiden Prüfungen darin zu erblicken, dass die Prüfung nach Art. 5 Abs. 1 RL 98/71 das zur Eintragung angemeldete Design mit bereits eingetragenen Designs auf eine zu große und damit designschutzschädliche Ähnlichkeit vergleicht, wohingegen die markenrechtliche Prüfung ausschließlich die als Marke ersuchte Gestaltung in den Blick nimmt.

### **eee) Beschränkte Bedeutung des Designschutzes für die Allgemeinheit**

Gegen eine extensive Berücksichtigung des Designrechts im Rahmen der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist auch die im Vergleich zum Patentrecht eingeschränkte Bedeutung des Designschutzes für die Allgemeinheit anzuführen. Hierzu hat sich das RG in seiner Entscheidung in Sachen *Huthaken*<sup>306</sup> geäußert.

In besagter Entscheidung ging es um einen Rechtsstreit zweier Hersteller von Huthaken, für welche jeweils ein Geschmacksmuster – nach heutiger Terminologie also ein Design – eingetragen war. Die Klägerin erblickte in den Huthaken der Beklagten eine täuschende Nachahmung ihres – der Klägerin – Huthakens und begehrte mit ihrer Klage unter anderem Unterlassung und Schadensersatz.<sup>307</sup> Materiell-rechtlich stützte sich die Klägerin auf die Anspruchsgrundlagen des § 1 UWG 1909<sup>308</sup> sowie § 826 BGB. Die Beklagte war der Ansicht, dass diese Normen nicht an-

---

<sup>303</sup> EuGH GRUR 2020, 631 (Rn. 57) – *Gömböc*.

<sup>304</sup> Vgl. oben die Darstellung unter III./3.

<sup>305</sup> Vgl. die Darstellung oben unter IV./3./b)/aa).

<sup>306</sup> RG GRUR 1928, 289 – *Huthaken*.

<sup>307</sup> RG GRUR 1928, 289 (290) – *Huthaken*.

<sup>308</sup> § 1 UWG 1909 fungierte bis 2004 als Generalklausel (*Sosnitza*, in: Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [7. Auflage], § 3 UWG Rn. 1); seitdem sind die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen im UWG kodifiziert. Die im Huthaken-Fall angesprochene Fallgruppe der täuschenden Nachahmung ist heute in § 4 Nr. 3 lit. a UWG normiert.

wendbar seien, da sich der Fall ausschließlich nach geschmacksmusterrechtlichen Normen entscheide. Dem Huthaken der Klägerin komme aber – so die Beklagte – mangels Neuheit und Eigentümlichkeit kein Geschmacksmusterschutz zugute. Diese Wertung dürfe nicht durch eine Anwendung von § 1 UWG 1909 sowie § 826 BGB umgangen werden.<sup>309</sup> Damit geht es der Sache nach um dieselbe Problematik wie vorliegend, nämlich darum, dass die Wertung des Designrechts die Anwendung andersgesetzlicher Normen determinieren soll.

Das RG ist der Sichtweise der Beklagten nicht gefolgt und hat sowohl § 1 UWG 1909 als auch § 826 BGB für anwendbar erklärt. Zur Begründung stellt das RG auf die beschränkte Bedeutung eines Designs für die Allgemeinheit ab. „Dieses hat nichts mit den für die Allgemeinheit wertvollen praktisch-technischen Schöpfungen zu tun; es wendet sich nur an das ästhetische Empfinden [...] [und betrifft keine] Werke, die für die Allgemeinheit, für die Volkswirtschaft eines Landes ein irgendwie nennenswertes Interesse haben im Gegensatz zu den Gegenständen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes [...] Für das Geschmacksmuster kommen nur privatwirtschaftliche Gesichtspunkte und Interessen in Betracht.“<sup>310</sup>

#### **fff) Gefahr der Schutzlosigkeit**

Selbst wenn man mit Teilen der Literatur – entgegen der hier vertretenen Ansicht – dem Aspekt der drohenden Umgehung bzw. Perpetuierung<sup>311</sup> der zeitlichen Befristung des Designschutzes durch den (zeitlich potentiell unbefristeten) Markenschutz eine entscheidende Bedeutung im Rahmen der Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beimisst, so greift das „Umgehungsargument“ nur dann durch, wenn ein Designschutz überhaupt in Betracht kommt, d.h. plausibel erscheint.<sup>312</sup> Von einer Perpetuierung einer Befristung kann nämlich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nur dann die Rede sein, wenn die Befristung auch einschlägig ist, was wiederum die Existenz eines Designschutzes erfordert. Im Übrigen findet das „Umgehungsargument“ im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG seine Rechtfertigung darin, dass das Vorhandensein eines gewerblichen Schutzrechts (im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein Designrecht) zu einem

---

<sup>309</sup> Vgl. RG GRUR 1928, 289 (290 a.E. f.) – *Huthaken*.

<sup>310</sup> RG GRUR 1928, 289 (291) – *Huthaken* (Auslassungen und eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

<sup>311</sup> Von einer drohenden *Perpetuierung* des Designschutzes durch den Markenschutz sprechend etwa *Klaka*, GRUR 1996, 613 (618 a.A.).

<sup>312</sup> Eine Einzelfallprüfung dahingehend, ob ein Designschutz im konkreten Fall einschlägig ist, ist als Abgrenzungskriterium impraktikabel, da eine solche Prüfung einen nicht unerheblichen Aufwand erfordert, was zu einer nicht hinzunehmenden Rechtsunsicherheit in Bezug auf den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG führte (vgl. bereits oben unter IV./3./b)/cc)/ccc)).

„vereinfachten“ Markenschutzerwerb führt: Durch das Ausschließlichkeitsrecht<sup>313</sup> ist der Schutzinhaber gegen den Einbruch von Konkurrenz abgesichert, was wiederum das Erlangen von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) bzw. Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) als (eventuelle<sup>314</sup>) Voraussetzungen des Markenschutzes fördert.<sup>315</sup> Fehlt es dagegen an einem solchen Ausschließlichkeitsrecht, erfolgt das Erlangen von Verkehrsgeltung bzw. -schutz im „freien wettbewerblichen Kampf“.<sup>316</sup>

Das „Umgehungsargument“ erfordert somit, dass Farben mit hinreichender Häufigkeit als Objekt des Designschutzes in Betracht kommen.

### (1) Regelmäßig fehlende Eigenart von Farben

Objekt des Designschutzes ist nach § 2 Abs. 1 DesignG ein „Design“. Als ein solches „Design“ kommen nach § 1 Nr. 1 DesignG ausdrücklich auch Farben in Betracht.

Allerdings erfordert ein Designschutz unter anderem, dass das Design Eigenart hat (§ 2 Abs. 1 DesignG), was wiederum der Fall ist, wenn das Design einen *anderen Gesamteindruck* hervorruft als der bisher vorhandene Formenschatz (vgl. § 2 Abs. 3 S. 1 DesignG). Bei der Beurteilung der Eigenart ist der Grad der *Gestaltungsfreiheit* des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 3 S. 2 DesignG). Diesen Beurteilungsmaßstab berücksichtigend wird man die Eigenart einer Farbe regelmäßig verneinen müssen. Denn in der Farbwahl hat der Entwerfer nahezu immer eine große Gestaltungsfreiheit.<sup>317</sup>

Exemplarisch hat das LG Frankfurt a.M. die Eigenart und damit den Designschutz der rost-roten Farbe einer Bratpfanne mit dem Argument verneint, die Auswahl einer bestimmten Farbgestaltung stelle eine reine Auswahlentscheidung dar und sei daher nicht schutzbegründend.<sup>318</sup>

---

<sup>313</sup> Vgl. in Bezug auf das Designrecht § 38 Abs. 1 S. 1 DesignG.

<sup>314</sup> So im Falle des § 8 Abs. 3 MarkenG, der ein Eingreifen eines der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG erfordert.

<sup>315</sup> *Wilde*, in: Festschrift Hefermehl, 223 (229 a.E.) (zu § 25 WZG); vgl. auch *Raue*, ZGE 2014, 204 (221): „Außerdem begünstigt die Monopolstellung den Erwerb von Unterscheidungskraft.“

<sup>316</sup> *Wilde*, in: Festschrift Hefermehl, 223 (229 a.E.) (zu § 25 WZG).

<sup>317</sup> *Ruhl*, in: Gemeinschaftsgeschmacksmuster (3. Auflage), Art. 6 Rn. 136; im Ergebnis die Eigenart einer Farbe ebenfalls für regelmäßig nicht einschlägig haltend *Eichmann/Jestaedt*, in: Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz/GGV (6. Auflage), § 2 DesignG Rn. 75.

<sup>318</sup> LG Frankfurt a.M. BeckRS 2018 20847 (Az.: 2-06 O 79/18), Rn. 23 – *Rote Bratpfanne*.

Damit korrelierend hat das *Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum* (EUIPO) der – im Vergleich zu älteren Designs dunkleren – (Holz-)Farbe eines Kleiderschranks die Eigenart abgesprochen.<sup>319</sup>

Einen Designschutz verneint hat auch der BGH im Fall *Buntstreifensatin*. Dem streitgegenständlichen (Bettwäsche-)Farbstreifenmuster hat der BGH die Eigentümlichkeit<sup>320</sup> im Sinne des damaligen § 1 Abs. 2 GeschmMG mit der Begründung abgesprochen, die Ausgestaltung der Farben in dem Farbstreifenmuster enthalte weder in der Auswahl der Farbe noch in der Farbzusammenstellung etwas Charakteristisches.<sup>321</sup>

## (2) Fehlende Eigenart im Louboutin-Fall

Eine Eigenart im Sinne des § 2 Abs. 1, 3 DesignG ist auch der roten Farbe des Louboutin-Schuhs abzusprechen. Nicht anders als im unter (1) angeführten Bratpfannen-Fall stellt die Auswahl der roten Sohlenfarbe eine reine Auswahlentscheidung und damit kein schutzbegründendes Wirken dar.<sup>322</sup> Dem steht vorliegend auch nicht entgegen, dass es sich bei dem Damenschuh *Louboutins* um ein Erzeugnis aus dem Bereich der Mode handelt. Zwar hat der BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Ballerinaschuh* ausdrücklich erklärt, bei einem der Mode unterworfenen Schuhmodell liege es nahe, dass dem informierten Benutzer neben dem Schnitt die Farbgestaltung besonders ins Auge falle.<sup>323</sup> Allerdings zeichnete sich der streitgegenständliche, klägerische Ballerinaschuh durch eine *zweifarbige* (gelb und rot) Außensohle aus. Diese Zweifarbigkeit hat der BGH als *au-*

---

<sup>319</sup> EUIPO, R 1850/2015-3 vom 20.12.2016, Rn. 54 – *Doors*.

<sup>320</sup> Der Begriff der „Eigentümlichkeit“ ist im Zuge der Neufassung des GeschmMG zum 12.03.2004 sprachlich durch den Begriff der „Eigenart“ ersetzt worden (RegE, BT-Drucks. 15/1075, S. 30 [linke Spalte]), welcher sich auch im heutigen DesignG (dort § 2 Abs. 1, 3) findet. Zusätzlich zu dieser sprachlichen Änderung ist mit der Gesetzesreform auch eine inhaltliche Änderung einhergegangen: War die Eigentümlichkeit im Anwendungsbereich des GeschmMG a.F. im Rahmen eines *Gesamtvergleichs* mit dem gesamten vorbekannten Formenschatz zu ermitteln, so erfolgt(e) die Ermittlung der Eigenart nach dem GeschmMG n.F. sowie dem DesignG im *Einzelvergleich* mit einem einzelnen Muster (*Eichmann*, in: *Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz* [4. Auflage], § 2 Rn. 18).

<sup>321</sup> BGH GRUR 1962, 144 (146) – *Buntstreifensatin*.

<sup>322</sup> Einen Designschutz im Ergebnis offenbar ebenfalls ablehnend *Ruess*, GRUR 2018, 898 (900 a.E.), wonach die rote Sohle Schutzrechten mit begrenzter Dauer und damit unter anderem einem Designrecht nicht zugänglich sei.

<sup>323</sup> BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 37 a.E.) – *Ballerinaschuh*; vgl. auch BGH, aaO, Rn. 43 a.E.: „Es entspricht [...] der Lebenserfahrung, dass bei Damenschuhen die Gestaltung von Absatz und Sohle maßgeblich zur ästhetischen Gesamtwirkung beiträgt“ (Auslassung durch den Verfasser).

*bergewöhnlich* umschrieben; zudem wies der hintere, gelbe Teil der Außensohle in etwa denselben Farbton wie der Schuhkörper auf.<sup>324</sup> Gerade in diesen Eigenschaften hat der BGH ein charakteristisches Merkmal des klägerischen Ballerinaschuhs erblickt und folglich eine Rechtsverletzung durch den Ballerinaschuh des Beklagten verneint, der gerade keine zweifarbige, sondern lediglich über eine einfarbige Außensohle verfügte, die farblich nicht an den Schuhkörper angepasst war, sodass die beiden Designs entgegen § 38 Abs. 2 S. 1 DesignG nicht denselben Gesamteindruck erweckten.<sup>325</sup>

### **(3) Gefahr der Schutzlosigkeit**

Kommt Farben mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen also regelmäßig kein Designschutz zu, kann Letzterer keinen Argumentationsstrang im Rahmen des Ausschlussgrundes des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründen. Anderenfalls stünde der Schutzsuchende nämlich im Ergebnis ohne einen nennenswerten Rechtsschutz dar. Ein derartiger Rechtsschutz folgt auch nicht aus der Vorschrift des § 4 Nr. 3 lit. a UWG:

#### **(a) „Vorrangthese“ und ihre Einschränkung**

Umstritten ist bereits das Verhältnis des § 4 Nr. 3 lit. a UWG zum Markenrecht. Für eine unbeschränkte Anwendung jener Norm neben den markenrechtlichen Bestimmungen spricht an sich der Wortlaut des § 2 MarkenG, wonach der markenrechtliche Schutz eines Kennzeichens nach dem MarkenG dem Schutz dieses Kennzeichens nach anderen Vorschriften nicht entgegensteht.<sup>326</sup>

Dagegen hat der BGH lange Zeit die sog. „Vorrangthese“ vertreten: Danach stellt das MarkenG ein umfassendes Schutzsystem bereit, welches der gleichzeitigen Anwendung der Vorschriften des UWG grundsätzlich entgegensteht.<sup>327</sup> Damit korrespondierend ist in Bezug auf § 4 Nr. 3 UWG üblicherweise vom „ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz“ die

---

<sup>324</sup> BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 22 a.E. und 34 a.E.) – *Ballerinaschuh*.

<sup>325</sup> BGH GRUR 2018, 832 (Rn. 39) – *Ballerinaschuh*. Dass sich die Ausführungen des BGH auf den Verletzungstatbestand des § 38 Abs. 2 DesignG beziehen, steht deren Übertragbarkeit auf die Frage nach der Eigenart im Sinne des § 2 Abs. 3 DesignG nicht entgegen, da die Beurteilung des Schutzzumfangs gemäß § 38 Abs. 2 DesignG und der Eigenart gemäß § 2 Abs. 3 DesignG auf identischer rechtlicher Grundlage erfolgt (*Eichmann/Jestaedt*, in: *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser*, Designgesetz/GGV [6. Auflage], § 38 DesignG Rn. 29 a.A.).

<sup>326</sup> Für eine uneingeschränkte Anwendung der UWG-Vorschriften neben denjenigen des MarkenG daher etwa *Schreiber*, GRUR 2009, 113 (118 a.A.).

<sup>327</sup> Exemplarisch BGH GRUR 1999, 161 (162) – *MAC Dog*; BGH GRUR 2006, 329 (Rn. 36) – *Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem*; BGH GRUR 2009, 1162 (Rn. 40) – *DAX*.

Rede; das „ergänzend“ soll den Vorrang von „Sonderschutzrechten“ wie dem MarkenG zum Ausdruck bringen.<sup>328</sup>

„Risse“ hat die „Vorrangthese“ durch die UGP-Richtlinie<sup>329</sup> (im Folgenden: UGP-RL) erfahren, welche dem Verbraucherschutz vor unlauteren Geschäftspraktiken dient (vgl. Art. 1 UGP-RL). Nach Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL sind solche Geschäftspraktiken irreführend (und damit unlauter), welche die Vermarktung eines Produkts betreffen und eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers begründen; einen etwaigen Vorrang des Kennzeichenrechts gegenüber der UGP-RL statuiert die UGP-RL dabei nicht.<sup>330</sup> Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL hat der deutsche Gesetzgeber in § 5 Abs. 2 UWG umgesetzt.<sup>331</sup>

Der BGH hat die „Vorrangthese“ in Bezug auf § 5 Abs. 2 UWG inzwischen ausdrücklich verworfen.<sup>332</sup> Ob diese Aufgabe der „Vorrangthese“ auch auf andere Tatbestände des UWG zu erstrecken ist, ist in der Literatur umstritten. Teile der Literatur bejahen dies.<sup>333</sup> Andere dagegen beschränken die Aufgabe der „Vorrangthese“ auf § 5 Abs. 2 UWG bzw. andere lauterkeitsrechtliche Irreführungstatbestände.<sup>334</sup> Zur Begründung führen sie an, dass sich der BGH in den angeführten Entscheidungen<sup>335</sup> zur Begründung der Aufgabe der „Vorrangthese“ auf Art. 6 Abs. 2 lit. a UGP-RL beziehe, dessen Anwendungsbereich wiederum auf das „Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis“ (im Bereich von Irreführungstatbeständen) beschränkt sei (vgl. Art. 3 Abs. 1 UGP-RL). Von vornherein nicht veranlasst sei eine Korrektur der „Vorrangthese“ daher in Bezug auf Sachverhalte, die das Verhältnis der Mitbewerber untereinander – so etwa die

---

<sup>328</sup> Siehe statt aller *Sambuc*, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG (5. Auflage), § 4 Nr. 3 Rn. 92, der, aaO, darauf hinweist, die übliche Charakterisierung als „ergänzender“ Leistungsschutz werde neuerdings im Sinne einer Verselbstständigung der wettbewerblichen Ansprüche gegenüber den immaterialgüterrechtlichen vermieden.

<sup>329</sup> „Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken)“.

<sup>330</sup> So auch der Befund von *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 32.

<sup>331</sup> RegE, BT-Drucks. 16/10145, S. 24 (rechte Spalte).

<sup>332</sup> BGH GRUR 2016, 965 (Rn. 20) – *Baumann II*; BGH GRUR 2013, 1161 (Rn. 60) – *Hard Rock Cafe*.

<sup>333</sup> Etwa *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm/Fedderson, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.6a.

<sup>334</sup> Andere Irreführungstatbestände (in concreto § 5a UWG) ausdrücklich in die Aufgabe der „Vorrangthese“ miteinbeziehend etwa OLG Düsseldorf GRUR-RR 2015, 158 (Rn. 55) – *LGA tested quality*; *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 15 a.E.

<sup>335</sup> Fn. 332.

Norm des § 4 Nr. 3 UWG – betreffen und daher nicht vom Anwendungsbereich der UGP-RL tangiert seien.<sup>336</sup>

### (b) Vermeidung von Wertungswidersprüchen

Unabhängig von dem eben aufgezeigten Streitstand herrscht in der Rechtsprechung sowie Literatur Einigkeit darüber, dass bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften Wertungswidersprüche zum Markenrecht<sup>337</sup> zu vermeiden sind.<sup>338</sup> *Weiler* spricht in diesem Zusammenhang von einem materiellen (in Abgrenzung zum formellen) Vorrang des Markenrechts.<sup>339</sup>

In Bezug auf das Verhältnis von § 3 Abs. 2 MarkenG und § 4 Nr. 3 lit. a UWG bedeutet das Vermeidungsgebot, dass die Bejahung des § 3 Abs. 2 MarkenG gegen das Tatbestandsmerkmal der *Vermeidbarkeit* (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) sprechen *kann*.<sup>340</sup> Unabhängig davon ist

§ 4 Nr. 3 lit. a UWG auf Farbzeichen richtigerweise deswegen nicht anwendbar, da

§ 4 Nr. 3 UWG nach seinem Wortlaut ausschließlich auf „Waren“ (und „Dienstleistungen“) anwendbar ist. Bei (Farb-)Kennzeichen handelt es sich indes richtigerweise nicht um „Waren“.<sup>341</sup>

### (c) Eingeschränkter Schutz durch § 4 Nr. 3 lit. a UWG

Selbst wenn man Letzteres anders sieht<sup>342</sup>, begründete ein Schutz nach § 4 Nr. 3 lit. a UWG keinen dem Markenschutz vergleichbaren Rechtsschutz. Der allgemeinen Konzeption des UWG

---

<sup>336</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 2 Rn. 15.

<sup>337</sup> Das Vermeiden solcher Wertungswidersprüche war bzw. ist gerade das Anliegen der „Vorrangthese“.

<sup>338</sup> Der BGH beschränkt diese Aussage in der Regel in Bezug auf § 5 Abs. 2 UWG (exemplarisch BGH GRUR 2020, 1311 [Rn. 57] – *Vorwerk*; weitere Nachweise bei *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 2 Rn. 21a), was damit zu erklären ist, dass er die „Vorrangthese“ bisher explizit in Bezug auf ebendiese Norm aufgegeben hat. Da das Vermeiden von Wertungswidersprüchen indes das Anliegen der „Vorrangthese“ war und ist (Fn. 337), gilt die Aussage in Bezug auf sämtliche lauterkeitsrechtliche Vorschriften (exemplarisch BGH GRUR 2018, 924 [Rn. 65 a.E.] – *ORTLIEB* in Bezug auf § 4 Nr. 4 UWG); aus der Literatur – in Bezug auf § 4 Nr. 3 UWG – etwa *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/19 (letzter Spiegelstrich); *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm/Feddersen*, UWG (40. Auflage), § 4 Rn. 3.6a.

<sup>339</sup> *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 21a.

<sup>340</sup> Vgl. *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/62 a.E.

<sup>341</sup> *Weiler*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 2 Rn. 56; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/27.

<sup>342</sup> So BGH GRUR 2003, 973 (974) – *Tupperwareparty*: „[...] Leistungsergebnisses, das auch in der *Kennzeichnung* von Produkten liegen kann“ (Auslassung sowie Hervorhebung durch den Verfasser); OLG Frankfurt a.M. GRUR-RS 2019, 6070 (Rn. 17) – *Collagen Lift Drink*.

entsprechend<sup>343</sup> begründet § 4 Nr. 3 lit. a UWG eine Marktverhaltensregelung.<sup>344</sup> Folglich begründet § 4 Nr. 3 lit. a UWG kein subjektives Recht und damit – anders als das Markenrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) – kein Ausschließlichkeitsrecht, welches einen absoluten (Nachahmungs-)Schutz vermittelt.<sup>345</sup> Anders als das Markenrecht gewährt § 4 Nr. 3 lit. a UWG mithin keinen Schutz eines Leistungsergebnisses (hier die rote Farbe) als solchen (kein Schutz vor dem „ob“ der Nachahmung), sondern schützt nur vor *unlauteren*<sup>346</sup> Nachahmungen (Schutz vor dem „wie“ der Nachahmung).<sup>347</sup>

Darüber hinaus setzt der Begriff der „Nachahmung“ (§ 4 Nr. 3 lit. a UWG) voraus, dass ein Original existiert, in dessen Kenntnis der Nachahmer gehandelt hat.<sup>348</sup> Ein solches subjektives Element setzen die markenrechtlichen Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG<sup>349</sup> nach ihrem Wortlaut dagegen nicht voraus.

### **ggg) Markenschutz marktstarker Unternehmen**

Abzulehnen ist schließlich das oben unter cc) angeführte Argument *Württembergers*, wonach im Falle einer nicht durch den Aspekt „Designschutz“ determinierten Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine Umgehung der Voraussetzungen des Designschutzes drohe, da bei entsprechendem Bewerbungsaufwand fast jede noch so banale Gestaltung (hier eine Farbe) im Bewusstsein der angesprochenen Verkehrskreise als Produkt eines einzelnen Herstellers durchgesetzt werden könne, was namentlich marktstarken Unternehmen zugutekomme.<sup>350</sup>

---

<sup>343</sup> Vgl. § 1 S. 1 UWG: Das UWG dient dem Schutz vor unlauteren „geschäftlichen *Handlungen*“, die gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ein „*Verhalten*“ betreffen (Hervorhebungen durch den Verfasser).

<sup>344</sup> BGH GRUR 2005, 349 (352) – *Klemmbausteine III* (zu § 4 Nr. 9 UWG a.F., der dem heutigen § 4 Nr. 3 UWG entspricht); *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG* (40. Auflage), § 4 Rn. 3.4.

<sup>345</sup> *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG* (40. Auflage), § 4 Rn. 3.4.

<sup>346</sup> Vgl. § 4 a.A. UWG: „*Unlauter* handelt, wer [...]“ (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>347</sup> BGH GRUR 2011, 436 (Rn. 17) – *Hartplatzhelden.de* (ob ein sog. *unmittelbarer* Leistungsschutz indes auf Grundlage der Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG möglich ist, hat der BGH in Rn. 19 der Entscheidung offengelassen; in der Literatur ist diese Frage höchst umstritten, vgl. nur die Darstellung samt Nachweisen bei *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* [7. Auflage], § 4 UWG [unlautere Nachahmung] Rn. 3/78-3/78b); *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/2-3/3.

<sup>348</sup> BGH GRUR 2008, 1115 (Rn. 24) – *ICON*; BGH GRUR 2017, 79 (Rn. 64) – *Segmentstruktur*; *Köhler*, in: *Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG* (40. Auflage), § 4 Rn. 3.34; *Ohly*, in: *Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (7. Auflage), § 4 UWG (unlautere Nachahmung) Rn. 3/46.

<sup>349</sup> Etwas anderes gilt für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der freilich nur die Verletzung *bekannter* Marken erfasst (zum Begriff der „bekannten Marke“ *Hacker*, *Markenrecht* [5. Auflage], Rn. 565 ff.).

<sup>350</sup> S.o. den Text zu Fn. 279.

### **(1) Erfordernis der Benutzung „als Marke“**

Denn nach der Rechtsprechung genügt für die von *Würtenberger* in Bezug genommene Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nicht jedwede Benutzung einer Marke. Erforderlich ist vielmehr, dass die Verkehrsdurchsetzung gerade durch die Benutzung des betreffenden Kennzeichens „als Marke“ erlangt worden ist, d.h. durch eine Benutzung, die den beteiligten Verkehrskreisen zur Identifizierung der jeweiligen Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend dienen kann.<sup>351</sup> Entgegen *Würtenberger* nicht ausreichend für eine Verkehrsdurchsetzung (und damit einen Markenschutz) ist somit die Zuordnung eines Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen allein aufgrund einer bestimmten Marktlage.<sup>352</sup> Selbiges gilt im Rahmen des § 4 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die Verkehrsgeltung.<sup>353</sup>

### **(2) Überbewertung des Kapitaleinsatzes**

Im Übrigen läuft die Sichtweise *Würtenbergers* auf eine Überbewertung des Kapitaleinsatzes hinaus, nämlich insofern, als die Verkehrsdurchsetzung allein ebendiesem Kapitaleinsatz zugeschrieben wird. Dies vernachlässigt „vollständig sowohl die Qualität der Ware als auch das Geschick der Angebotstechnik, [mithin] Dinge, die ganz unabhängig vom Kapitaleinsatz zu den [schützenswerten] Leistungen des [Schutzsuchenden] gehören.“<sup>354</sup>

### **hhh) Zwischenergebnis**

Festzuhalten ist damit, dass ein (rein) auf die Abgrenzungsfunktion ausgelegtes Verständnis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – insbesondere in Bezug auf Farben – nicht zu überzeugen vermag und daher abzulehnen ist.

## **4. Ergebnis im Fall „Louboutin“**

Nach hier vertretener Auffassung steht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch in seiner neuen Fassung einem Markenschutz der roten Farbe der Außensohle nicht entgegen.

---

<sup>351</sup> EuGH GRUR 2002, 804 (Rn. 64) – *Philips*; EuGH GRUR 2005, 763 (Rn. 26, 29) – *Nestlé/Mars*; BGH GRUR 2008, 710 (Rn. 23) – *VISAGE*; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 23) – *Nivea-Blau*.

<sup>352</sup> Vgl. aus der Rechtsprechung BGH GRUR 2006, 760 (Rn. 18) – *LOTTO*; BGH GRUR 2006, 850 (Rn. 26) – *FUSSBALL WM 2006*; BGH GRUR 2009, 669 (Rn. 21) – *POST II*; aus der Literatur etwa *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 681 f., 740 f.

<sup>353</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 4 Rn. 29.

<sup>354</sup> *Wilde*, in: Festschrift Hefermehl, 223 (231) (eckige Klammerzusätze durch den Verfasser).

## 5. Entscheidung des BPatG im Fall „Roter Streifen im Schuhabsatz“

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einer Entscheidung des BPatG aus dem Jahre 1997. Gegenstand dieser Entscheidung war der Markenschutz in Bezug auf einen roten Querstreifen, der – an stets derselben Stelle – auf der Außensohle von Herrenschuhen des Herstellers *Llyod* angebracht war. Das DPMA hatte einen Markenschutz unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG abgelehnt.<sup>355</sup> Das BPatG dagegen hat einen Markenschutz bejaht, indem es die Ausschlusstatbestände des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG verneint hat.<sup>356</sup> Prima facie scheint die Entscheidung des BPatG nicht auf die heutige Rechtslage und damit die Entscheidung im Louboutin-Fall übertragbar zu sein. Denn nach der herrschenden Meinung fallen Farben – auch im Rahmen von Positionsmarken – nicht unter (den in der Entscheidung vom BPatG angewandten) § 3 Abs. 2 MarkenG a.F.<sup>357</sup> Allerdings hat das BPatG in seiner Entscheidung den Ausschlusstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. für anwendbar gehalten. Zwar verneint das BPatG konkret lediglich den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F.; letzteren spricht das BPatG aber ausdrücklich in einer „insbesondere“-Prüfung an, nachdem es ausführlich, ein Eingreifen „eines der Schutzhindernisse [Plural] [...]“ lässt sich mit der gebotenen Sicherheit ausschließen.“<sup>358</sup> Unabhängig von der Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F. ist entscheidend, dass die Entscheidung des BPatG ebenso wie der Louboutin-Fall den Schutz einer Farbe als Positionsmarke zum Gegenstand hat. Dies und der noch zu zeigende<sup>359</sup> Umstand, dass die Neufassung des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht zu einer Einengung der Markenschutzfähigkeit von Farben führen sollte, führen zur Vergleichbarkeit der beiden Entscheidungen, die damit einheitlich zu beurteilen sind.<sup>360</sup>

## V. Goldener Schokoladenhase

Um die Markenfähigkeit einer Farbe geht es auch im Fall „Goldener Schokoladenhase“.

---

<sup>355</sup> Vgl. BPatG GRUR 1998, 390 (390) – *Roter Streifen im Schuhabsatz*.

<sup>356</sup> BPatG GRUR 1998, 390 (391) – *Roter Streifen im Schuhabsatz*.

<sup>357</sup> S. nur EuGH BeckRS 2018, 10921 (Rn. 24) – *Christian Louboutin/Van Haren*.

<sup>358</sup> BPatG GRUR 1998, 390 (391) – *Roter Streifen im Schuhabsatz* (Hervorhebungen, eckiger Klammerzusatz und Auslassung durch den Verfasser).

<sup>359</sup> S. unten unter XI./2.

<sup>360</sup> Im Ergebnis ebenso *Ruess*, GRUR 2018, 898 (901).

## 1. Sachlage

Gegenstand des Falles ist der bekannte Schokoladenosterhase des Schweizer Schokoladenherstellers *Lindt*:



Für den Goldton der Verpackungsfolie beansprucht *Lindt* einen Markenschutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG. Unter Berufung auf einen solchen Markenschutz geht *Lindt* gegen den bayerischen Schokoladenhersteller *Heilemann* vor, der unter anderem einen goldverpackten Schokoladenosterhasen anbietet.

## 2. Gerichtsentscheidungen

Während das LG München I der – unter anderem auf die Unterlassung des Inverkehrbringens sitzender, goldverpackter Schokoladenhasen gerichteten – Klage *Lindts* im Wesentlichen stattgegeben hat<sup>361</sup>, hat das OLG München die Klage abgewiesen. Anders als das LG München I hat das OLG München die Frage des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG offengelassen und stattdessen namentlich das Vorliegen von Verkehrsgeltung im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG zugunsten von *Lindt* mit der Begründung verneint, bei abstrakten Farbmarken<sup>362</sup> komme eine Verkehrsgeltung nur dann in Betracht, wenn die als Marke nachgesuchte Farbe (hier Gold) als Hausfarbe für verschiedene Produkte des jeweiligen Warenbereichs (hier Schokoladenwaren<sup>363</sup>) verwendetet werde. Da *Lindt* die goldene Farbe nicht für Schokoladenhasen generell, sondern lediglich für ein bestimmtes Produkt – nämlich den Lindt-Goldhasen – verwende, beruhten die von *Lindt* mittels Verkehrsgutachten belegten Zuordnungswerte (zugunsten von *Lindt*) allein auf der überragenden Bekanntheit des Lindt-Goldhasen; damit sei auszuschließen, dass der Verkehr in dem Goldton des Lindt-Goldhasen auch dann einen Herkunftshinweise auf das Unternehmen *Lindt* erblicken

<sup>361</sup> LG München I GRUR-RS 2019, 25007 – *Goldener Schokoladenhase*.

<sup>362</sup> Zur Definition der abstrakten Farbmarke s.o. den Text zu und den Nachweis in Fn. 16.

<sup>363</sup> Vgl. Klasse 30 der Markenklassifikation (Nizza-Klassifikation).

würde, wenn es sich bei einem in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen aufgrund seiner sonstigen Gestaltungsmerkmale ersichtlich nicht um den bekannten Lindt-Goldhasen handelte.<sup>364</sup> Mit Blick auf die grundsätzliche Bedeutung der Frage, wann eine Verkehrsgeltung bei abstrakten Farbmarken anzunehmen ist, hat das OLG München die Revision gemäß § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO zugelassen.<sup>365</sup> *Lindt* hat daraufhin Revision gegen die Entscheidung des OLG München eingelegt. Der BGH hat in seiner Entscheidung *Goldhase III* das Vorliegen von Verkehrsgeltung entgegen dem OLG München bejaht.<sup>366</sup> Die Frage nach einem möglichen Eingreifen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. hat der BGH offengelassen, da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. auf bereits vor dem 14.01.2019 (Inkrafttreten des MaMoG) bestehende Markenrechte zeitlich nicht anwendbar sei.<sup>367</sup>

### **3. Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

Im Folgenden ist zu erörtern, ob einem Schutz der goldenen Verpackungsfolie als Marke die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegensteht.

#### **a) Farbe als „ausschließliches“ charakteristisches Merkmal des Kennzeichens**

Um dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG zu unterfallen, müsste der goldene Farbton das *ausschließliche* Merkmal des Kennzeichens (Verpackungsfolie) darstellen. In die Beurteilung des Ausschließlichkeitskriteriums einzubeziehen sind dabei ausschließlich diejenigen Elemente, für die Markenschutz begehrt wird.<sup>368</sup> Vorliegend begehrt *Lindt* einen Markenschutz ausschließlich der goldenen Verpackungsfolie, sodass das Ausschließlichkeitskriterium zu bejahen ist.

#### **b) Wesentliche Wertverleihung**

Weiter ist das Tatbestandsmerkmal der *wesentlichen Wertverleihung* zu untersuchen.

---

<sup>364</sup> OLG München GRUR-RS 2020, 18954 (Rn. 31 ff.) – *Goldener Schokoladenhase*.

<sup>365</sup> OLG München GRUR-RS 2020, 18954 (Rn. 43) – *Goldener Schokoladenhase*.

<sup>366</sup> BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 33 ff.) – *Goldhase III*.

<sup>367</sup> BGH GRUR 2021, 1199 (Rn. 18 ff.) – *Goldhase III*.

<sup>368</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 71.1.

### aa) Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen

Nicht zu verneinen ist eine wesentliche Wertverleihung mit dem Argument, den Wettbewerbern verblieben hinreichende Alternativen in Form von anderen Farben zur Gestaltung ihrer Verpackungsfolien. Für die Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen streitet das systematische Argument, die einzelnen Nummern des § 3 Abs. 2 MarkenG möglichst einheitlich auszulegen. Insoweit gilt es, die Parallele zum Erforderlichkeitskriterium des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fruchtbar zu machen; in Bezug auf besagtes Kriterium ist bereits oben unter C./II./1. die Unbeachtlichkeit von Gestaltungsalternativen aufgezeigt worden. Zwar betrifft § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG technische Gestaltungen. Nicht anders als bei diesen lässt sich indes auch im Rahmen von ästhetischen Gestaltungen – also im Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – die Frage nach Gestaltungsalternativen nur schwer beantworten. Insoweit ist gerade der Goldhasen-Fall anzuführen. In diesem hat die Beklagte (*Heilemann*) den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (und damit das Fehlen von gleichwertigen Gestaltungsalternativen) mit dem Argument zu begründen versucht, dass es eine auch nur annähernd so attraktive Farbe wie Gold gar nicht gebe; die Farbe Gold verleihe der jeweiligen Ware nämlich die Anmutung des Wertvollen.<sup>369</sup> Dass der *Farbe* Gold die Anmutung des Wertvollen innewohnen soll, ist mit Blick auf den Wert des *Metalls* Gold nachvollziehbar. Kaum nachvollziehbar beantworten lässt sich aber die entscheidende Frage, ob eine solche Anmutung nicht auch einer anderen Farbe zukommen soll. Da beispielsweise ein Smaragd zu den wertvollsten Edelsteinen der Welt gehört, könnte man sich nämlich auf den Standpunkt stellen, die Anmutung des Wertvollen lasse sich auch durch eine smaragdfarbene Verpackungsfolie erzielen<sup>370</sup>, wogegen sich freilich wiederum anführen ließe, ein Smaragd – und damit dessen Farbe – sei gerade aufgrund seiner extremen Werthaltigkeit und damit für die breite Bevölkerung kaum zu realisierenden Finanzierung in ebendieser Bevölkerung weniger verbreitet und damit weniger in den Köpfen der Menschen präsent als die „harte Währung“ Gold.

---

<sup>369</sup> Vgl. die Ausführungen (zum Tatbestand) des LG München I GRUR-RS 2019, 25007 (Rn. 24) – *Goldener Schokoladenhase*.

<sup>370</sup> Vgl. insoweit auch BPatG GRUR 2011, 68 (70 a.E.) – *Goldhase in neutraler Aufmachung*, wonach es unter anderem in Bezug auf die farbliche Gestaltung der Verpackung des Lindt-Hasen eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten gebe; vgl. ferner OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (273) – *Pralinenumhüllung*, wonach in Bezug auf die Farbgestaltung einer Pralinenverpackung neben der klägerischen goldenen Farbe auch andere Farben in Betracht kommen.

Damit bleibt es für die Prüfung der wesentliche Wertverleihung bei den oben<sup>371</sup> aufgezeigten Beurteilungskriterien der *Warenkategorie* und der *Verkehrsauffassung*.

### **bb) Warenkategorie**

Es fragt sich, ob die Warenkategorie (Schokoladenwaren) hier Anhaltspunkte für eine wesentliche Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liefert. Ein denkbarer Ansatz findet sich bei *Raue*. Dieser führt aus, dass es den Kunden zu Ostern nicht allein auf die Qualität der Schokolade ankomme, sondern auch deren Gestaltung ein erhebliches Kaufkriterium darstelle.<sup>372</sup> Zwar beziehen sich die Ausführungen *Raues* auf *dreidimensionale* Gestaltungen<sup>373</sup>, doch könnte man argumentieren, zur Osterzeit komme es dem Käufer zusätzlich zur Gestaltung der Schokolade (*sitzender* Hase) auch auf die Farbe der Verpackungsfolie an. Dass aber gerade der Farbe *Gold* eine solche besondere Bedeutung zukommt, ist nicht anzunehmen. Denn kalendarisch fällt die Osterzeit in den Frühling. Symbolische Farbe des Frühlings ist aber nicht Gold, sondern *Grün*.

Die Warenkategorie spricht damit nicht für eine wesentliche Wertverleihung durch die goldene Farbe.

### **cc) Verkehrsauffassung**

#### **aaa) „Benutzungsargument“**

Mit dem Hinweis unter bb) auf die Bedeutung der Qualität der Schokolade für die Kaufentscheidung ist der Sache nach die Frage nach der Verkehrsauffassung beantwortet. Hier schlägt das „Benutzungsargument“ durch: Dem Durchschnittskäufer von Schokolade geht es darum, diese ihrem Verwendungszweck entsprechend zu benützen, d.h. sie zu verzehren. Anders gewendet begründet der (beabsichtigte) Konsum der Schokolade den (Haupt-)Grund für die Kaufentscheidung. In diese Richtung hat sich auch das BPatG – bezogen auf den Schutz des Lindt-Hasen als Formmarke – geäußert, indem es ausführt, es könne im Bereich der Schokoladenwaren, die

---

<sup>371</sup> IV./3./b).

<sup>372</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (220).

<sup>373</sup> Vgl. *Raue*, aaO: „Formmarke“ sowie „eines sitzenden Hasen“. Im Übrigen folgt die Bezugnahme auf Formmarken aus dem Veröffentlichungsjahr von *Raues* Beitrag (2014), in dem der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (a.F.) auf Formen beschränkt war.

„auch und gerade im speziellen Segment der Schokoladen-Osterhasen eine zum *Konsum* bestimmte *Massenware* darstellt, [...] nicht davon ausgegangen werden, dass Geschmack und Qualität der Ware und ihrer Zutaten gegenüber der ästhetischen Formgebung völlig in den Hintergrund treten.“<sup>374</sup>

### **bbb) Keine uneingeschränkte Anwendung des „Benutzungsarguments“**

Das „Benutzungsargument“ ist freilich nicht uneingeschränkt auf sämtliche Fälle anzuwenden. Dies folgt aus dem Umstand, dass in der heutigen (westlichen) „Überflussgesellschaft“ in der Regel eine derart breite Angebotspalette zur Verfügung steht, dass die Kaufentscheidung nicht allein durch die beabsichtigte Nutzung der Ware ausgelöst wird. Hiermit ist zu erklären, dass das „Benutzungsargument“ etwa im Louboutin-Fall keine Anwendung findet. Mit Blick auf das breite Angebot an hochhackigen Damenschuhen wäre es nicht überzeugend, die Kaufentscheidung hinsichtlich des Louboutin-Schuhs allein darauf zu stützen, der Durchschnittskäuferin gehe es einzig um „Fortbewegung in Schuhen“. Ebenso wenig erwirbt ein Käufer eine bestimmte Jeans deshalb, weil sie warm hält oder einen Kinderhochstuhl, weil dieser nicht umkippt, wenn das Kind darin zappelt.<sup>375</sup>

### **ccc) Anwendung des „Benutzungsarguments“ auf den Lindt-Goldhasen**

Nichtsdestotrotz ist das „Benutzungsargument“ auf den Lindt-Goldhasen anzuwenden. Dies folgt aus der bereits unter aaa) erwähnten Eigenschaft des Schokoladenosterhasens als zum Konsum bestimmter Massenware. Hieraus resultiert nämlich wiederum die Tatsache, dass die Konsumenten die goldene Verpackungsfolie nach dem Verzehr des Schokoladenosterhasens achtlos entsorgen. Dies spricht entscheidend gegen eine wesentliche Wertverleihung durch die Goldfolie.<sup>376</sup>

---

<sup>374</sup> BPatG GRUR 2011, 67 (71) – *Goldhase in neutraler Aufmachung* (Hervorhebungen und Auslassung durch den Verfasser); ebenso *Fuchs-Wissemann*, in: *Markenrecht* (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 17; *Klaka*, GRUR 1996, 613 (617): „Bei Lebensmitteln etc. wird der wesentliche Wert vornehmlich durch den Geschmack [...] bestimmt“ (Auslassung durch den Verfasser); indirekt in Bezug auf die Ritter SPORT-Schokolade auch BGH GRUR 2020, 1089 (Rn. 46) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*: „Es kann nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind“, was damit zu erklären ist, dass die Verbraucher einzig am Genuss der Schokolade als solcher ein Interesse haben.

<sup>375</sup> Beispiele aus *Ohly*, GRUR 2007, 731 (733).

<sup>376</sup> So zu Recht das LG München I GRUR-RS 2019, 25007 (Rn. 60) – *Goldener Schokoladenhase*.

#### **4. Ergebnis im Fall „Goldener Schokoladenhase“**

Nach hier vertretener Auffassung steht § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einem Markenschutz der goldenen Farbe der Verpackungsfolie nicht entgegen.

#### **5. Entscheidung des OLG Karlsruhe im Fall „Pralinenumhüllung“**

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Entscheidung des OLG Karlsruhe in Sachen *Pralinenumhüllung*. In dieser Entscheidung ging es um einen Ausstattungsschutz (§ 25 WZG) von *Ferrero* an der goldenen Verpackung seiner „Ferrero Rocher“-Pralinen. Nach der Feststellung, dass die essbare Nuss-Nougat-Praline die Ware darstelle, führt das OLG Karlsruhe aus, dass die Umhüllung kein Wesenselement – d.h. einen Bestandteil – der Praline darstelle. Es sei kein Anhaltspunkt dafür vorhanden, dass nicht mehr von einer wesensgleichen Nuss-Nougat-Praline gesprochen werden könne, wenn die *goldfarbene* Stanniolumhüllung fehle; dies folge namentlich aus dem Umstand, dass die Praline – wie dies bei anderen Pralinen keineswegs unüblich sei – auch unverhüllt in einen Verkaufskarton eingelegt werden könnte.<sup>377</sup> Folglich handele es sich bei der goldfarbenen Stanniolumhüllung um ein „zu funktionalen und ästhetischen Zwecken *hinzugefügtes* Element“, mithin um eine bloße Zutat zur Ware.<sup>378</sup>

Die vorstehenden Ausführungen sind auf den Lindt-Goldhasen übertragbar. Auch dieser ließe sich unverhüllt in einen Verkaufskarton einlegen. Darin kommt die Überlegung zum Ausdruck, dass eine solche Maßnahme mit Blick auf das (Haupt-)Motiv des Kaufes von Schokolade – nämlich deren Verzehr – nicht zu einem (nennenswerten) Absinken der Verkaufszahlen führe.

#### **6. Entscheidung des EuG im Fall „Goldene Flasche“**

Im Zusammenhang mit der Farbe Gold im Lebensmittelbereich sei des Weiteren auf die Entscheidung des EuG in Sachen *Goldene Flasche*<sup>379</sup> verwiesen.

---

<sup>377</sup> OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (272) – *Pralinenumhüllung*.

<sup>378</sup> OLG Karlsruhe GRUR 1989, 271 (272) – *Pralinenumhüllung* (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>379</sup> EuG BeckRS 2019, 7883 – *Goldene Flasche*.

### a) Sachlage

In besagter Entscheidung ging es um den markenrechtlichen Schutz der goldenen<sup>380</sup> Farbe folgender Weinflasche:



### b) Entscheidung des EUIPO

Der Entscheidung des EuG vorangegangen war die Entscheidung des EUIPO (Beschwerdekammer). Dieses hat im Ergebnis eine Subsumtion der goldenen Farbe unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint. Zwar sei in der goldenen Farbe der Weinflasche eine Anspielung auf Gold als Edelmetall zu erblicken, was der Flasche die Anmutung des Wertvollen verleihe.<sup>381</sup> Indes werde die Farbe Gold häufig dazu verwendet, Produkte und Verpackungen zu dekorieren. Dies schmälere den Charakter der goldenen Farbe als besondere und einprägsame Gestaltung, weswegen die goldene Farbe der Weinflasche keinen besonderen Wert im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleihe.<sup>382</sup> Dieses Argument ist auf die goldene Farbe im Allgemeinen bezogen und somit auf die goldene Verpackungsfolie des Lindt-Goldhasen übertragbar.

### c) Entscheidung des EuG

Das EuG hat die Entscheidung im Ergebnis aufrechterhalten und einen Markenschutz der goldenen Farbe bejaht. Zu einer wesentlichen Wertverleihung durch die goldene Farbe hat sich das EuG in der Sache freilich nicht geäußert, da es Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV

---

<sup>380</sup> Eine in der Sache – mutatis mutandis – identische Entscheidung ist zur Flasche desselben Herstellers in rosa Farbe ergangen (EuG BeckRS 2019, 7965 – *Rosa Flasche* sowie zuvor EUIPO, R 1037/2017 -1 vom 14.03.2018 – *Rosa Flasche*).

<sup>381</sup> So die Argumentation des Beschwerdeführers und späteren Klägers (vgl. EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 10 – *Goldene Flasche*).

<sup>382</sup> EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 58 – *Goldene Flasche*.

(= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F.) mit Blick auf das Anmeldejahr der Marke – 2013 – und das Inkrafttreten der UMV (erst) im Jahre 2016 für zeitlich nicht anwendbar hielt und darüber hinaus Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii GMV (= § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a.F.) lediglich auf Formen Anwendung finde, zu denen Farben als solche nicht zu zählen seien.<sup>383</sup> Aus denselben Gründen hat das EuG im Übrigen eine Anwendung des Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. ii UMV bzw. GMV (= § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG n.F. bzw. a.F.) hinsichtlich einer technischen Wirkung der goldenen Farbe (Schutz des Flascheninhalts vor Lichteinwirkungen) abgelehnt.<sup>384</sup>

#### **d) „Benutzungsargument“**

Zusätzlich zur unter b) dargestellten Argumentation des EUIPO spricht das „Benutzungsargument“ gegen eine Subsumtion der goldenen Farbe unter Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV/§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Nicht anders als die goldene Verpackungsfolie des Lindt-Goldhasen wird auch die Weinflasche nach dem Konsum des Weins geworfen. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung ist mithin ebendieser Konsum des Weins, nicht dagegen die farbliche Gestaltung der Flasche.<sup>385</sup>

### **VI. Rote Schnürsenkelenden**

Erörterungsbedürftig im Zusammenhang mit § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist des Weiteren die Entscheidung des EuG zur Schutzfähigkeit von roten Schnürsenkelenden.

#### **1. Sachlage**

Gegenstand der Entscheidung war ein markenrechtlicher Schutz der roten Einfärbung am Ende eines Schnürsenkels:

---

<sup>383</sup> EuG BeckRS 2019, 7883 (Rn. 61 ff.; insbesondere Rn. 62) – *Goldene Flasche*; dass sich die Beschwerdekammer des EUIPO trotz der fehlenden Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 1 lit. e Nr. iii UMV zu dessen Einschlägigkeit äußerte, hielt das EuG in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer für unerheblich (EuG, aaO, Rn. 63).

<sup>384</sup> EuG BeckRS 2019, 7883 (Rn. 53 f.) – *Goldene Flasche*; so bereits zuvor EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 40, 42 – *Goldene Flasche*; zur technischen Wirkung einer Farbe aufgrund des durch sie vermittelten Schutzes vor Lichtweinsteinwirkungen s. bereits oben unter C./II./3./a)/bb) den Fall *Lavendelflasche* (RG GRUR 1940, 45).

<sup>385</sup> In diese Richtung hatte auch der Markeninhaber argumentiert, indem er vortrug, es sei absurd, zu behaupten, eine Weinflasche könne dem Wein selbst einen Wert verleihen, da die Qualität des Weins in keiner Weise von der Weinflasche abhängt (vgl. EUIPO, R 1036/2017-1 vom 14.03.2018, Rn. 11 a.E. – *Goldene Flasche*).



## 2. Entscheidung des EuG

Das EuG hat einen Markenschutz im Ergebnis abgelehnt.

### a) Keine Äußerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG

Zu § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG hat sich das Gericht dabei nicht geäußert, was wohl damit zu erklären ist, dass besagte Norm im Jahr der Entscheidung – 2013 – ausschließlich „Formen“ erfasste. Stattdessen hat das EuG der roten Farbe die Unterscheidungskraft abgesprochen und damit einen Markenschutz unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgelehnt.<sup>386</sup>

### b) Potentielle Bedeutung für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Von potentieller Bedeutung für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) sind jedoch die Ausführungen des EuG zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das EuG lehnt eine Unterscheidungskraft der roten Farbe unter Heranziehung der besonders strengen Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von *Formmarken*<sup>387</sup> ab. Dass vorliegend gar keine Form-, sondern lediglich eine Positionsmarke im Raume stehe<sup>388</sup>, stehe der Anwendbarkeit der Rechtsprechung zu Formmarken nicht entgegen. Denn – und hierin liegt die Brisanz der Begründung – „die roten Schnürsenkelenden stellen einen Teil der Schnürsenkel“ und damit (eines Teils<sup>389</sup>) der Ware dar; folglich lasse sich die Anmeldemarke nicht von der Form eines Teils der Ware trennen.<sup>390</sup>

Da § 3 Abs. 2 MarkenG die Selbstständigkeit des Kennzeichens gegenüber der Ware im Blick hat, das EuG diese Selbstständigkeit vorliegend jedoch ablehnt, könnte dies für eine Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) auf die rote Farbe der Schnürsenkelenden sprechen.

---

<sup>386</sup> EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 29 ff.) – *Rote Schnürsenkelenden*; bestätigt durch EuGH BeckRS 2014, 81880 (Rn. 43 ff.) – *Rote Schnürsenkelenden*.

<sup>387</sup> Zu den Anforderungen dieser Rechtsprechung s. unten den Text zu Fn. 455.

<sup>388</sup> Dazu EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 34 f.) – *Rote Schnürsenkelenden*.

<sup>389</sup> Schuh als (Gesamt-)Ware, zu deren Bestandteilen die Schnürsenkel gehören.

<sup>390</sup> EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 36) – *Rote Schnürsenkelenden*.

### **3. Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

Dies setzt freilich eine Übertragbarkeit der zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ergangenen Ausführungen auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG voraus. Dagegen erheben sich indes Bedenken:

#### **a) Genügen einer begrifflichen Abgrenzbarkeit**

Wenn das EuG ausführt, die rote Farbe der Schnürsenkelenden sei ein untrennbarer Bestandteil der Schnürsenkel und damit der Ware, bezieht sich dies lediglich auf die Frage einer *körperlichen* Trennbarkeit zwischen Kennzeichen (Farbe) und Ware (Schnürsenkel). Im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG genügt aber unzweifelhaft eine *begriffliche* Abgrenzbarkeit zwischen Kennzeichen und Ware.<sup>391</sup> So besteht auch im Louboutin-Fall eine körperliche Einheit zwischen der roten Farbe (Kennzeichen) und der Schuhsohle (Ware), ohne dass dieser Umstand die Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach sich zieht.

Dass das EuG im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine körperliche Einheit genügen lässt, mag angehen, wenn man sich die Konsequenzen dieser Sichtweise vor Augen führt. Die Annahme einer Untrennbarkeit zwischen Kennzeichen und Ware führt nämlich lediglich zur Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze zur Unterscheidungskraft von Formmarken; anders als im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bedeutet die Annahme einer Einheit zwischen Kennzeichen und Ware gerade nicht den zwingenden Ausschluss von Kennzeichenschutz. Erforderlich hierfür ist vielmehr die positive Feststellung fehlender Unterscheidungskraft. Selbst wenn diese Feststellung erfolgen sollte, ist – anders als in den Fällen des § 3 Abs. 2 MarkenG – ein Kennzeichenschutz immer noch im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) möglich.

#### **b) Keine wesentliche Wertverleihung durch die rote Farbe**

Darüber hinaus fehlt es an einer wesentlichen Wertverleihung durch die rote Farbe der Schnürsenkelenden. Bei Schnürsenkeln handelt es sich nämlich lediglich um einen nebensächlichen Bestandteil der (Gesamt-)Ware „Schuh“. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass Schnürsenkel – anders als die (kostenintensiveren) Schuhe selbst – im Laufe der Zeit und zunehmender Abnut-

---

<sup>391</sup> S.o. den Text zu Fn. 41.

zung regelmäßig (und kostengünstig) ausgetauscht werden. Folglich beruht die Kaufentscheidung des Durchschnittsverbrauchers in erster Linie nicht auf den Schnürsenkeln, sodass es jedenfalls an der *Wesentlichkeit* einer potentiellen Wertverleihung durch die Schnürsenkel fehlt. Die vorstehenden Ausführungen finden Bestätigung in den Ausführungen der Beschwerdekammer, der zufolge die Verwendung von roten Schnürsenkelenden den Gesamteindruck des Verkehrs von den Schuhen nur in geringfügigem Maße beeinflusse und der Verbraucher in den roten Schnürsenkelenden lediglich eine Variante im Schuhdesign erkenne.<sup>392</sup>

#### 4. Ergebnis

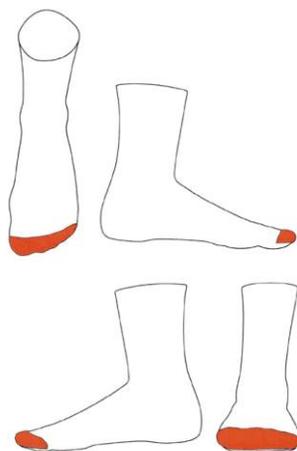
Eine Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf die rote Farbe der Schnürsenkelenden ist abzulehnen.

### VII. Orange Socke

Ähnlich zur Entscheidung in Sachen „Rote Schnürsenkelenden“ verhält sich die Entscheidung des EuG zur Schutzfähigkeit der orangen Einfärbung des Zehenbereichs von Socken.

#### 1. Sachlage

Der Kläger beanspruchte Markenschutz für die orange Einfärbung des Zehenbereichs von Socken:



---

<sup>392</sup> Vgl. EuG BeckRS 2013, 81459 (Rn. 40 a.E.) – *Rote Schnürsenkelenden*, das – aaO – auf diese Ausführungen der Beschwerdekammer hinweist und diese im Anschluss (vgl. insbesondere Rn. 41) billigt.

## 2. Entscheidung des EuG

Das EuG hat einen Markenschutz im Ergebnis abgelehnt.

### a) Keine Äußerung zu § 3 Abs. 2 MarkenG

Nicht anders als in der Entscheidung *Rote Schnürsenkelenden* hat sich das EuG auch hier nicht zum Tatbestand des § 3 Abs. 2 (Nr. 3) MarkenG geäußert, sondern der orangen Farbe stattdessen die Unterscheidungskraft abgesprochen und damit einen Markenschutz unter Heranziehung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgelehnt.<sup>393</sup>

### b) Potentielle Bedeutung für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Abermals führt das Gericht dabei aus, die Marke (orange Einfärbung) verschmelze mit dem Produkt (Socke), sodass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die Rechtsprechung zu Formmarken anzuwenden sei.<sup>394</sup>

## 3. Würdigung unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Richtigerweise ist der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen:

Das EuG weist zu Recht darauf hin, „dass der Verbraucher bei der Auswahl von bestimmten Bekleidungsstücken und Schuhen im Allgemeinen [zwar] aufmerksam sein wird, da er sich vor dem Kauf vergewissern möchte, dass die angebotene Ware in sowohl funktionaler als auch ästhetischer Hinsicht seinen Erwartungen entspricht. Diese Feststellung gilt jedoch nicht für *Strumpfwaren*, die normalerweise *vor dem Kauf nicht anprobiert* werden.“<sup>395</sup> Werden Strumpfwaren aber vor dem Kauf zur Begutachtung ihrer ästhetischen Wirkungen nicht anprobiert, spricht dies gegen die Annahme, die orange Einfärbung sei für die Kaufentscheidung wesentlich und somit Teil der Ware.

Ferner ist der Ort der Einfärbung zu bedenken. Dieser befindet sich im Zehenbereich der Socke und damit in einem Bereich, der im öffentlichen Raum regelmäßig<sup>396</sup> durch Schuhe verdeckt und

---

<sup>393</sup> EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 40 ff.; insbesondere Rn. 59) – *Orange Socke*.

<sup>394</sup> EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 28) – *Orange Socke*.

<sup>395</sup> EuG BeckRS 2010, 90732 (Rn. 44) – *Orange Socke* (eckiger Klammerzusatz sowie Hervorhebungen durch den Verfasser).

<sup>396</sup> Wenn man einmal von der Kombination „Socken-Sandalen“ absieht, welche ein (wohl) nicht unerheblicher Teil der Durchschnittsabnehmer als „Modesünde“ betrachtet.

damit nicht einsehbar ist. Da Kaufgegenstände aus dem Bereich der Mode aber gerade dem Anblick der Anderen preisgegeben werden sollen, es hier an einer solche Preisgabe indes fehlt, spricht auch dies gegen die Sicht, die orange Einfärbung sei für die Kaufentscheidung wesentlich und somit Teil der Ware.

## VIII. Ferrari

Als einen Anwendungsfall des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG betrachtet *Raue* den roten Farbanstrich (abstrakte Farbmarke) der Sportwagen von *Ferrari*. Wenn *Ferrari* nämlich als einziger Hersteller rote Sportwagen herstellen dürfte, „würden die anderen Sportwagenhersteller in ihrer Wettbewerbsfreiheit empfindlich eingeschränkt.“<sup>397</sup>

Diese Argumentation überzeugt nicht. Wie bereits erläutert, ist sie nämlich zirkelschlüssig.<sup>398</sup>

### 1. Rote Farbe kein wesentliches Kaufkriterium

Zu fragen ist vielmehr, ob die rote Farbe ein wesentliches Kriterium für die Kaufentscheidung darstellt. Dagegen aber erheben sich Bedenken:

Gegen die Eigenschaft der roten Farbe als wesentliches Kaufkriterium spricht bereits der Umstand, dass *Ferrari* seine Sportwagen auch in anderen Farben als Rot anbietet. So wird die Farbe Gelb als „zweite Seele [...] von Ferrari“ beschrieben, die „untrennbar zur DNA springenden Pferds gehört“.<sup>399</sup> Hintergrund hierfür ist die Tatsache, dass gelb die Farbe der Stadt Modena – der Geburtsstadt *Enzo Ferraris* – ist.

Selbst wenn man dem vorstehenden Argument die nicht von der Hand zu weisende Tatsache entgegenhielte, ein Großteil der von *Ferrari* verkauften Fahrzeuge habe die Farbe Rot, zumal die breite Bevölkerung die Farbe Gelb eher mit dem Hersteller *Lamborghini* in Verbindung setze, spräche dies nicht für eine Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit muss man sehen, dass die Marke „Ferrari“ ein Statussymbol darstellt, das für luxuriöse Automobile steht. Folglich greift auch hier das schon im Fall „Louboutin“ vorgetragene Argument durch, wonach der Käufer bewusst eine bestimmte Marke kauft, um dadurch gesellschaftliche Anerkennung zu finden.

---

<sup>397</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (210); s. bereits Fn.168.

<sup>398</sup> Vgl. oben den Text zu Fn. 168.

<sup>399</sup> <https://magazine.ferrari.com/de/fahrzeuge/2019/01/22/news/ferrari-yellow-second-brand-colour-52388/> (zuletzt abgerufen am 27.01.2022) (Auslassung durch den Verfasser).

Schließlich ist das „Benutzungsargument“ anzuführen: Mit Blick auf die Leistungsstärke eines Ferraris geht es nicht wenigen Käufern gerade darum, möglichst hohe Spitzengeschwindigkeiten bzw. Beschleunigungswerte und damit einen hohen Fahrspaß zu erzielen.<sup>400</sup>

## 2. Porsche Boxster

Gegen eine Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht des Weiteren ein Blick auf die Entscheidung des BGH in Sachen *Porsche Boxster*. Besagte Entscheidung hatte den Markenschutz der Form des Porsche-Modells *Boxster* als Formmarke zum Gegenstand. Im Gegensatz zum BPatG (Vorinstanz), welches einen Ausschluss des Markenschutzes nach § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG für denkbar hielt<sup>401</sup>, hat der BGH den Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 MarkenG verneint.<sup>402</sup> Wenn nun aber die *Form* eines Fahrzeugs lediglich eine dem Markenschutz zugängliche Zutat zur Ware (Fahrzeug) sein soll, ist nicht ersichtlich, wieso für die *Farbe* eines Fahrzeugs nicht dieselbe Wertung Geltung soll.

## 3. Ergebnis

Richtigerweise ist die rote Farbe der Ferrari-Fahrzeuge einem Markenschutz grundsätzlich zugänglich.

## IX. Buntstreifensatin

Erörterungsbedürftig im Zusammenhang mit § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist auch die Entscheidung des BGH in Sachen *Buntstreifensatin*. Wie bereits an mehreren Stellen erwähnt, ging es in besagter Entscheidung um die Schutzfähigkeit<sup>403</sup> bunter Streifenmuster für Bettwäsche. Konkret betroffen waren die Streifenmuster „gold/weiß/fraise/weiß/grün/weiß“ sowie „grün/weiß/fraise/weiß mit Schaftmusterung“.<sup>404</sup>

Der BGH hat im Ergebnis eine Schutzfähigkeit der eingangs erwähnten Streifenmuster verneint. Zur Begründung stützt sich der BGH primär auf die Ausführungen des Berufungsgerichts, denen

---

<sup>400</sup> A.A. *Ohly*, GRUR 2007, 731 (733) in Bezug auf einen Porsche, der einen höheren Preis als vergleichbare Produkte nicht wegen seines kräftigen Motors, sondern wegen seines Designs erziele.

<sup>401</sup> Letztlich konnte das BPatG die Entscheidung offenlassen, da es im Ergebnis einen Markenschutz an § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheitern ließ (vgl. BPatG BeckRS 2012, 19766 – *Porsche Boxster*).

<sup>402</sup> BGH GRUR 2006, 679 (Rn. 13 f.) – *Porsche Boxster*.

<sup>403</sup> Bezogen auf einen Ausstattungsschutz nach § 25 WZG.

<sup>404</sup> Vgl. BGH GRUR 1962, 144 (144) – *Buntstreifensatin*.

zufolge der Verkehr Buntsatin und weiße Bettwäsche verschieden werte; folglich seien die farbigen Streifenmuster als ein wesensbestimmendes Merkmal der Bettwäsche und damit der Ware selbst zu werten<sup>405</sup>; anders gewendet bejaht der BGH den Tatbestand des (heutigen) § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

## 1. Stellungnahme

Dieses Ergebnis soll im Folgenden einer kritischen Würdigung unterzogen werden:

### a) Warenkategorie

Fraglich ist zunächst, ob sich aus dem Kriterium der „Warenkategorie“ Schlussfolgerungen hinsichtlich einer wesentlichen Wertverleihung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ziehen lassen. Der BGH bejaht dies offenkundig, indem er – zusätzlich zur eingangs erwähnten Begründung des Berufungsgerichts – argumentiert, die Bettwäsche würde „einer neuen Moderrichtung entsprechend bunt bemustert werden“; die Bemusterung werde daher „im Verkehr nicht als individuelles Herkunftszeichen im Sinne einer Warenkennzeichnung aufgefaßt, sondern verleiht dem Erzeugnis das für sein Wesen entscheidende Gepräge“ und sei somit ein „wesentliches Element der Ware selbst“.<sup>406</sup>

Das Abstellen auf einen Modetrend vermag im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu überzeugen. Als ein bloßer *Trend* ist der jeweilige Modetrend nämlich nicht von Dauer, sondern unterliegt dem ständigen Wechsel. Ein solches nur temporäre Kriterium ist nicht dazu geeignet, einen *dauerhaften* Ausschluss vom Markenschutz zu rechtfertigen.<sup>407</sup>

### b) Verkehrsauffassung

Zweifelhaft erscheint auch das vom BGH gewählte Vergleichsprodukt „weiße Bettwäsche“. Mit *Sambuc* wäre dies „nur dann richtig gewesen, wenn die Klägerin [Kennzeichenschutz] für farbig gestreifte Bettwäsche insgesamt beansprucht hätte. Sie klagte aber [...] nur aufgrund der beiden zuvor beschriebenen Muster. [...] Vergleichsmaßstab dürfte [daher] nicht weiße Bettwäsche

---

<sup>405</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*.

<sup>406</sup> BGH GRUR 1962, 144 (148) – *Buntstreifensatin*.

<sup>407</sup> Auf die nur temporäre Popularität einer Farbe als Verkaufskriterium abstellend auch *Schulze zur Wiesche*, BB 1966, 722 (726).

sein, sondern anders gestreifte. [...] Daß aber jedes einzelne Farbmuster einen Wesensunterschied begründen soll, wird ernsthaft niemand behaupten wollen.“<sup>408</sup>

Gegen die Sicht des BGH (Farbmuster als Warenbestandteil) mag im Übrigen zwar nicht das „Benutzungsargument“ sprechen. Insoweit erscheint fragwürdig, ob die Verbraucher Bettwäsche einzig aus dem funktionalen Grund erwerben, sich mit dieser zuzudecken, um nachts nicht zu frieren, zumal der Schutz vor dem Frieren durch die Bettdecke als solche, nicht aber deren Bezug bewirkt wird. Genauso fragwürdig ist aber, ob die Verbraucher Bettwäsche primär aufgrund deren Farbmuster erwerben. Ein mindestens so wichtiges Kaufkriterium stellt richtigerweise nämlich die Qualität der Bettwäsche – basierend etwa auf deren Material – dar.<sup>409</sup>

## 2. Ergebnis im Fall „Buntstreifensatin“

Die besseren Argumente sprechen damit für die Schutzfähigkeit der farbigen Bettwäskemuster.

## X. Adidas

Erwähnenswert im Zusammenhang mit dem Ausschlussstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind des Weiteren die berühmten „drei Streifen“ des Herstellers *Adidas*.

### 1. Sportschuhe

In Bezug auf Sportschuhe haben sowohl der BGH<sup>410</sup> als auch das OLG Hamburg<sup>411</sup> die (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit der drei Streifen bejaht. Die Farbe der Streifen war dabei insoweit von Bedeutung, als sie im Kontrast zum Schuhobermaterial stand.<sup>412</sup>

---

<sup>408</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (554) (Auslassungen sowie eckige Klammerzusätze durch den Verfasser).

<sup>409</sup> So wohl auch *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (554): „Es wird nicht häufig vorkommen, daß die Verbraucher nur aufgrund verschiedener Farbgebung, die nicht auf sonstigen *Qualitätsunterschieden* beruht, bei irgendeinem Produkt einen Wesensunterschied annehmen.“ (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>410</sup> BGH GRUR 1959, 423 (424) – *Fußballstiefel*: „[...] so würde doch die Ausstattungsfähigkeit schon dadurch begründet werden können, daß die 3 Riemen sich in charakterlicher Weise farblich von ihrem Untergrund abheben“ (Auslassung durch den Verfasser); auf die vorstehend zitierte Entscheidung verweisend BGH GRUR 1986, 252 (253) – *Sportschuhe*: Es bestünden keine Bedenken, die Frage nach der Schutzfähigkeit „in gleicher Weise zu beurteilen.“

<sup>411</sup> OLG Hamburg GRUR 1973, 368 (368) – *Drei-streifen-Kennzeichnung*: „Diese Riemen vermitteln nicht nur einen ästhetischen Eindruck, sondern dienen als eigenartige Aufmachung dazu, die Sportschuhe der Kl. von gleichen oder gleichartigen Waren anderen Ursprungs zu unterscheiden“.

<sup>412</sup> Exemplarisch BGH GRUR 1959, 423 (424) – *Fußballstiefel*.

## 2. Trainingsanzug

Dagegen hat der BGH die (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit der drei (Kontrast-)Streifen auf einem Trainingsanzug mit der Begründung verneint, die Streifen würden vom Verkehr im Allgemeinen lediglich als modisches Merkmal und damit Verzierung angesehen werden; eine solche Verzierung sei aber grundsätzlich als zum Wesen der Ware gehörig anzusehen, da für die Wertschätzung einer Ware (hier Trainingsanzug), die wesentlich von modischen Gesichtspunkten abhängt, deren modische Ausgestaltung von maßgeblicher Bedeutung sei.<sup>413</sup>

## 3. Stellungnahme in der Literatur

In der Literatur ist die Entscheidung in Sache *Trainingsanzug* auf Kritik gestoßen. Es überzeuge nicht, die drei Streifen im Rahmen von Trainingsanzügen kennzeichenrechtlich anders zu beurteilen als im Rahmen von Sportschuhen.<sup>414</sup>

## 4. Eigene Stellungnahme

Da die Warenkategorie nach hier vertretener Auffassung ein legitimes Beurteilungskriterium im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt und es sich bei Sportschuhen sowie Trainingsanzügen nicht um dieselbe Warenkategorie handelt, ist eine Differenzierung zwischen diesen beiden Waren grundsätzlich nicht zu beanstanden. Auf die unterschiedlichen Warenkategorien verweist (mit Recht) auch der BGH.<sup>415</sup> Der bloße Hinweis auf die unterschiedlichen Warenkategorien vermag eine unterschiedliche rechtliche Würdigung freilich nicht zu rechtfertigen; erforderlich ist vielmehr eine konkrete Begründung. Inwiefern aber die drei Streifen hinsichtlich der beide Warenkategorien unterschiedlich zu bewerten sein sollen, ist nicht ersichtlich. Nicht anders als bei Sportschuhen handelt es sich ebenso bei Trainingsanzügen um Sportbekleidung. Bezeich-

---

<sup>413</sup> BGH GRUR 1972, 546 (547) – *Trainingsanzug*.

<sup>414</sup> *Baumbach/Hefermehl*, WZG (12. Auflage), § 25 Rn. 28 a.E.; *Heydt*, GRUR 1972, 548 (548): Bei Trainingsanzügen gehöre es „keineswegs zu ihren charakteristischen Eigenschaften [...], daß sie an den Ärmeln und den Hosenseiten mit bunten Streifen versehen sind [...] Auf jeden Fall sind sie von der Ware „Trainingsanzüge“ ohne weiteres „begrifflich unterscheidbar“, worauf es allein ankommt. Der BGH hat *aus diesen Gründen* in seinem Urteil vom 8. Mai 1959 – Fußballstiefel [BGH GRUR 1959, 423] den Ausstattungsschutz der Klägerin an ihren „adidas-Sportschuhen“ insoweit bejaht, als die Klägerin diese mit 3 bunten Zierriemen versieht“ (Auslassungen, eckiger Klammerzusatz sowie Hervorhebung durch den Verfasser); im Ergebnis auch kritisch *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (555); wohl zustimmend dagegen *Fuchs-Wissemann*, in: Markenrecht (4. Auflage), § 3 MarkenG Rn. 16.

<sup>415</sup> BGH GRUR 1986, 252 (253) – *Sportschuhe*: „[...] dasselbe Element [gemeint sind die drei Streifen] bei verschiedenen Waren“ (Auslassung sowie eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

nenderweise verweist der BGH zur Ablehnung eines Wertungswiderspruchs auf die Verkehrsauffassung, welche sich – im Hinblick auf die Schutzfähigkeit – im Laufe der Zeit ändern könne.<sup>416</sup> Hier kommt die bereits oben<sup>417</sup> erwähnte, im Laufe der Zeit divergierende Bedeutung der Farbe zum Tragen. Gerade mit Blick hierauf und die dauerhafte Wirkung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist ebendiese Norm nur mit Zurückhaltung anzuwenden.

In der Sache ist die Schutzfähigkeit der drei Streifen richtigerweise zu bejahen. Dafür spricht die hohe Bekanntheit der drei Streifen. Aus dieser wiederum folgt – nicht anders als im Louboutin-Fall – die Intention des Durchschnittsverbrauchers, die Marke *Adidas* – symbolisiert durch das Kennzeichen „drei Streifen – zu erwerben.<sup>418</sup>

## 5. Fall „form-strip“

Die Entscheidungen in den Adidas-Fällen sind abzugrenzen von der Entscheidung in Sachen *form-strip*. In dieser ging es um einen Ausstattungsschutz von *Puma* an den geschwungenen Flügelstreifen (Außenriemen) der Puma-Sportschuhe.

### a) Kein Ausstattungsschutz an dem Außenriemen als solchem

Einen Ausstattungsschutz an dem Außenriemen als solchen<sup>419</sup> hat der BGH mit dem Hinweis auf die technische Bedingtheit des Außenriemens – und damit auf den heutigen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – abgelehnt.<sup>420</sup>

### b) Kein Ausstattungsschutz an der Farbgestaltung

Darüber hinaus stellte sich die Frage, ob *Puma* ein Ausstattungsschutz an der Farbgestaltung zugestehen war. Nicht anders als *Adidas* nahm auch *Puma* nicht den Schutz einer bestimmten

---

<sup>416</sup> BGH, aaO; ähnlich BGH GRUR 1986, 248 (250) – *Sporthosen*.

<sup>417</sup> Vgl. den Text zu Fn. 407.

<sup>418</sup> Vgl. BGH GRUR 2001, 158 (160) – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*, wonach dem Verkehr „insbesondere berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben“; dem vorstehenden Urteil folgend OLG München BeckRS 2005, 33909: Aufgrund der Kennzeichnungspraxis der Klägerin (*Adidas*) sei der Verkehr daran gewöhnt, „in der Rede stehenden Aufmachung von Bekleidungsstücken einen *Herkunftshinweis* [und damit eine Marke] zu sehen“ (Hervorhebung sowie eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser); aus der Literatur *Raue*, ZGE 2014, 204 (214).

<sup>419</sup> Da die drei Streifen stets an derselben Stelle des Schuhs angebracht sind, steht nach der heutigen Rechtslage eine Positionsmarke im Raume.

<sup>420</sup> Der Außenriemen solle nämlich „das Ausbeulen des Sportschuhs nach der Seite und nach der Länge, insbesondere auch an der Ferse, verhindern und außerdem das Schaftleder im Ballenbereich gegen Abscheuern schützen“ (BGH GRUR 1962, 299 [301 a.A.] – *form-strip*).

Farbgebung in Anspruch, sondern begehrte die Unterschutzstellung der Andersfarbigkeit von Flügelstreifen (Außenriemen) und dem Schuhobermaterial. Deutlich wird dies an einem der Klageanträge, mit dem *Puma* der Beklagten schlechthin verbieten wollte, die von ihr (der Beklagten) verwendeten Außenriemen in anderer Farbe als das Schuhobermaterial zu gestalten.<sup>421</sup>

Im Ergebnis hat der BGH auch hier einen Ausstattungsschutz verneint. Der Farbkontrast sei nicht (ausstattungs-)schutzfähig, da er als marktübliches Phänomen bei Sportschuhen vom Verkehr nicht als Kennzeichnungsmittel im Sinne eines Herkunftshinweises, sondern als ein Merkmal der Ware selbst gewertet werde.<sup>422</sup> Einen Wertungswiderspruch zu der (bejahten) Schutzfähigkeit der drei Streifen der Adidas-Schuhe sieht der BGH hierin nicht begründet. Insoweit nimmt der BGH explizit Bezug auf die Entscheidung in Sachen *Fußballstiefel*<sup>423</sup>. In dieser habe der Senat den Kontrast zwischen den drei Streifen und dem Schuhobermaterial lediglich als zusätzliche Erwägung zur Bejahung der (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit herangezogen. Letztere sei primär aber damit begründet worden, dass die drei Streifen als solche – anders als der Flügelstreifen der Puma-Schuhe – nicht technisch bedingt seien.<sup>424</sup>

### c) **Stellungnahme**

Dem BGH ist in seiner (tatsächlichen) Feststellung zuzustimmen, dass sich die Ausführungen in der Entscheidung in Sachen *Fußballstiefel* primär auf die Schutzfähigkeit der drei Streifen als solche – unabhängig von deren Farbe – beziehen. So führt der BGH in besagter Entscheidung aus, die Anordnung der drei parallel verlaufenden Streifen sei nicht technisch bedingt, und – hilfsweise – „selbst wenn das zweifelhaft wäre, so würde doch die Ausstattungsschutzfähigkeit schon dadurch begründet werden können, daß die 3 Riemen sich in charakteristischer Weise farblich von ihrem Untergrund abheben“.<sup>425</sup>

---

<sup>421</sup> Vgl. den bei BGH GRUR 1962, 299 (300) – *form-strip* abgedruckten Klageantrag I./c); auf besagten Antrag verweisend auch der BGH, aaO, S. 302.

<sup>422</sup> BGH GRUR 1962, 299 (303) – *form-strip*.

<sup>423</sup> BGH GRUR 1959, 423 – *Fußballstiefel*.

<sup>424</sup> BGH GRUR 1962, 299 (303) – *form-strip*.

<sup>425</sup> BGH GRUR 1959, 423 (424) – *Fußballstiefel*; diese Passage ebenfalls wörtlich zitierend BGH GRUR 1962, 299 (303) – *form-strip*.

Entscheidend ist hier aber die Frage, ob dem Farbkontrast gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG die Markenfähigkeit abzusprechen ist. Die Ausführungen des BGH in Sachen *Fußballstiefel* schließen eine Schutzfähigkeit des Farbkontrasts richtigerweise nicht aus, wie das vorstehend zitierte „Ausstattungsschutzfähigkeit schon dadurch begründet“ belegt.<sup>426</sup>

### aa) Abstrakte Markenschutzfähigkeit von Farbkontrasten

Farbkontraste können grundsätzlich Gegenstand eines Markenschutzes sein, da sie nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig sind. Dass § 3 Abs. 1 MarkenG Farbkontraste nicht explizit aufzählt, steht dem nicht entgegen. Denn die Aufzählung des § 3 Abs. 1 MarkenG ist nicht abschließend, wie der Wortlaut („insbesondere“) zeigt.<sup>427</sup> Entscheidend ist lediglich, „dass der als Marke beanspruchte Gegenstand [hier der Farbkontrast] von Dritten wahrgenommen werden kann, d.h. auf deren Sinnesorgane einwirkt“.<sup>428</sup> Ein Farbkontrast ist aber ohne Weiteres optisch wahrnehmbar.

Im Übrigen fehlt einem Farbkontrast auch nicht die Zeicheneigenschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG aufgrund fehlender Bestimmtheit.<sup>429</sup> Eine fehlende Bestimmtheit attestiert die Rechtsprechung sogenannten „variablen Marken“, mit deren Hilfe der Markenschutzsuchende den Schutz für eine unbestimmte Anzahl verschiedener Erscheinungsformen beansprucht.<sup>430</sup> Exemplarisch hat das BPatG – bestätigt durch den BGH – die Zeichenqualität einer variablen Bildmarke verneint, bei der es um den Schutz einer violett-purpurfarbenen gefüllten, rechteck-ähnlichen geometrischen Figur ging, deren Abmessungsverhältnis in der Längsrichtung (Länge) zur Querrichtung (Breite) variabel – und deswegen unbestimmt – war.<sup>431</sup> Eine solche

---

<sup>426</sup> Diese Möglichkeit der Interpretation sieht offensichtlich auch der BGH GRUR 1962, 299 (303) – *form-strip*, der ergänzend Folgendes ausführt: „Sollte jedoch die [...] angeführte Stelle der Fußballstiefel-Entscheidung [gemeint ist die im Text zu Fn. 425 zitierte Stelle] dahin aufgefaßt werden können, daß bei Verstärkungs- und/oder Zierriemen von Sportschuhen jede Art der farblichen Abhebung vom Schaftleder ausstattungsschutzfähig sei, so könnte eine solche Auffassung [...] nicht aufrechterhalten werden“ (Auslassungen sowie eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

<sup>427</sup> Statt aller *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 3.

<sup>428</sup> BGH GRUR 2007, 148 (Rn. 12) – *Tastmarke*; *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 12.

<sup>429</sup> Dazu, dass die Bestimmtheit des „Markenschutzgegenstandes“ Voraussetzung für den Begriff des „Zeichens“ ist, s. EuGH GRUR 2007, 231 (Rn. 37 ff.) – *Dyson*; *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 18; *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 3 Rn. 6.

<sup>430</sup> BGH GRUR 2013, 1046 (Rn. 21) – *Variable Bildmarke*.

<sup>431</sup> BPatG BeckRS 2011, 26186 – *Variable Bildmarke*; bestätigt durch BGH GRUR 2013, 1046 (Rn. 21) – *Variable Bildmarke*.

Unbestimmtheit ist bei Farbkontrasten nicht zu befürchten, da nach herrschender Meinung lediglich sieben Farbkontraste – exemplarisch der Hell-Dunkel-Kontrast – existieren.<sup>432</sup> Da weder in den Adidas-Fällen noch im Fall *form-strip* konkrete Farbkombination mitgeteilt sind<sup>433</sup>, wären folglich sämtliche existierende Farbkontraste Gegenstand des (ersuchten) Markenschutzes.

### **bb) § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

In Bezug auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind folgende Anmerkungen angezeigt:

#### **aaa) Ablehnen des Arguments der „Marktüblichkeit“**

Abzulehnen ist der oben unter b) erwähnte Ansatz des BGH, die fehlende Schutzfähigkeit des Farbkontrasts – und damit die Einschlägigkeit des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – mit dessen *Marktüblichkeit* zu begründen.<sup>434</sup> Wie bereits gezeigt, fehlt Farben nach der Rechtsprechung regelmäßig eine originäre Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).<sup>435</sup> Eine Ausnahme von diesem Grundsatz lässt die Rechtsprechung unter anderem dann zu, wenn sich die jeweils gewählte Farbe im Bereich der konkreten Ware als *unüblich* erweist.<sup>436</sup> Aus den beiden vorstehenden Sätzen folgt, dass § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG solche Farben erfasst, die – im Bereich der konkreten Ware – *üblich* sind. Damit ist das Kriterium der Marktüblichkeit (erst) auf der zweiten Stufe der Prüfung – § 8 Abs. 3 MarkenG bzw. der Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) – zu berücksichtigen. Im Einklang hiermit hat auch der BGH in seiner Entscheidung in Sachen *Fußballstiefel* das Kriterium der „Marktüblichkeit“ auf der Stufe der (Ausstattungs-)Schutzfähigkeit für unerheblich erklärt.<sup>437</sup>

---

<sup>432</sup> *Johannes Itten*, Kunst der Farbe, S. 36 ff.

<sup>433</sup> In BGH GRUR 1962, 299 (299) – *form-strip* findet sich lediglich ein Hinweis auf die verwendeten Farbtöne bezüglich des Flügelstreifens (weiß, blau, grün, rot und schwarz), nicht dagegen bezüglich des Schuhobermaterials.

<sup>434</sup> Vgl. oben Fn. 422 samt dem dazugehörigen Text.

<sup>435</sup> Fn. 226/227.

<sup>436</sup> S.o. den Text zu und die Nachweise in Fn. 234.

<sup>437</sup> BGH GRUR 1959, 423 (424) – *Fußballstiefel*: „Unerheblich ist es entgegen der Meinung der Bekl. in diesem Zusammenhang [gemeint ist die Frage der Schutzfähigkeit, wie sich aus den vorstehenden Sätzen der Entscheidung – aaO – ergibt] schließlich auch, ob die Anbringung mehrerer Riemen auf Sportschuhen seit Jahren bei vielen Herstellern üblich ist; das hätte allenfalls Bedeutung für die Frage haben können, ob sich die Ausstattung der Schuhe der Kl. mit 3 Riemen im *Verkehr* als ein Kennzeichen für die Herkunft der Schuhe aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb *durchsetzen* konnte und *durchgesetzt* hat“ (eckiger Klammerzusatz sowie Hervorhebungen durch den Verfasser).

### bbb) Designschutz als Indiz für § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Für ein Eingreifen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG spricht das Indiz des Designschutzes.

Wie bereits oben erwähnt, kommt einem bestehenden Designschutz im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwar keine entscheidende, aber immerhin indizielle Bedeutung zu.<sup>438</sup>

Diese Indizwirkung ist vorliegend zu bejahen, da dem Farbkontrast ein Designschutz zuzusprechen ist. Namentlich ist dem Farbkontrast Eigenart im Sinne des § 2 Abs. 1, 3 DesignG zu attestieren. Anders als (grundsätzlich) bei der Festlegung einer bloßen Farbe trifft der Designer durch die Festlegung eines Farbkontrastes keine reine Auswahlentscheidung. Nicht anders als in der oben zitierten Entscheidung *Ballerinaschuh*<sup>439</sup> die zweifarbige Außensohle zeichnet sich auch der Fall des *Farbkontrasts* durch seine Zweifarbigkeit aus. Wenn nun aber in jenem Fall der BGH eine Außergewöhnlichkeit – und damit Eigenart – annimmt<sup>440</sup>, kann für diesen Fall nichts anderes gelten, zumal die Farbzusammenstellungen der Sportschuhe insoweit aufeinander *abgestimmt* – und folglich außergewöhnlich – sind, als sie einen *Farbkontrast* ergeben.

Dass ein Farbkontrast dem Schutz durch das Designrecht unterfällt, hat auch der BGH im Fall *Sportbrille*<sup>441</sup> entschieden. Gegenstand der Entscheidung war der Designschutz einer Ski-Sportbrille, bei welcher Brille und Brillenband in verschiedenen Farbezusammenstellungen aufeinander abgestimmt waren. Da die Skibrille in Form einer Schwarz-Weiß-Fotografie beim DPMA zur Eintragung angemeldet wurde, ging es um einen Hell-Dunkel-Kontrast als Gegenstand des Designschutzes.<sup>442</sup> Einem solchen Designschutz eines Hell-Dunkel-Kontrasts, der unabhängig von einer konkreten Farbgebung sei, stünden die Grundsätze der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit nicht entgegen.<sup>443</sup>

---

<sup>438</sup> S.o. unter IV./3./b)/cc)/ccc).

<sup>439</sup> BGH GRUR 2018, 832 – *Ballerinaschuh*.

<sup>440</sup> S.o. den Text zu Fn. 324.

<sup>441</sup> BGH GRUR 2019, 835 – *Sportbrille*.

<sup>442</sup> BGH GRUR 2019, 835 (Rn. 19) – *Sportbrille*.

<sup>443</sup> BGH GRUR 2019, 835 (Rn. 21) – *Sportbrille*. Im Ergebnis hat der BGH einen Designschutz freilich verneint, da die beim DPMA eingereichten Abbildungen der Ski-Sportbrille nicht denselben Farbkontrast aufwiesen und damit Gegenstand der Anmeldung entgegen § 1 Nr. 1 DesignG nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses war, so dass das eingetragene Design gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG als nichtig anzusehen war (BGH, aaO, Rn. 29 ff.).

### ccc) Keine Erschütterung des Indizes

Diese Indizierung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird vorliegend auch nicht erschüttert. Nicht zur Erschütterung geeignet ist namentlich der Gedanke *Sambucs* zum Fall *Trainingsanzug*, wonach die dortige Verzierung (drei Streifen) nicht Bestandteil der Ware sei, da der Verkehr zwar möglicherweise eine Verzierung wolle, „aber nicht unbedingt *diese*.“<sup>444</sup> Denn dieser Gedanke ist wohl auf den Streifen als solchen, nicht aber auf den Farbkontrast bezogen.<sup>445</sup> Im Übrigen muss man sehen, dass der Markenschutz sämtlicher existierender Farbkontraste die Wettbewerber insoweit erheblich in deren Wettbewerbsfreiheit beeinträchtigt, als ihnen auf Dauer die Verwendung sämtlicher Farbkombinationen verwehrt wäre, welche einen der anerkannten<sup>446</sup> Farbkontraste begründen.<sup>447</sup> Anders als im Ferrari-Fall ist dieser Argumentationsansatz auch nicht zirkelschlüssig.<sup>448</sup> Der aufgezeigte Designschutz des Farbkontrasts indiziert nämlich den Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und damit – § 3 Abs. 2 MarkenG schließt solche Gestaltungen vom Markenschutz aus, die kein Kennzeichen, sondern die Ware darstellen – das Vorliegen einer Ware (hier der Sportschuh samt Farbkontrast).<sup>449</sup>

## 6. Ergebnis

Festzuhalten ist, dass in den Adidas-Fällen lediglich den drei Streifen als solchen die Markenfähigkeit zuzusprechen ist. Abzulehnen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist dagegen eine Markenfähigkeit des Farbkontrasts.

---

<sup>444</sup> *Sambuc*, GRUR 1989, 547 (555) (Hervorhebung durch den Verfasser).

<sup>445</sup> Vgl. die Ausführungen *Sambucs*, aaO, der den Ansatz des BGH der Gleichstellung von *dreigestreiften* Trainingsanzügen mit modischen kritisiert. Damit rekurriert *Sambuc* ausschließlich auf die Streifen als solche unabhängig von deren Farbe.

<sup>446</sup> S.o. den Text zu sowie den Nachweis in Fn. 432.

<sup>447</sup> Vgl. nur den Klageantrag I/c) aus BGH GRUR 1962, 299 (300) – *form-strip*, mit dem die Klägerin (*Puma*) der Beklagten generell verbieten wollte, die Außenriemen ihrer (der Beklagten) in anderer Farbe zu gestalten als das Schafleder.

<sup>448</sup> Zum Zirkelschluss s.o. den Text zu Fn. 168.

<sup>449</sup> Im Ferrari-Fall stellt sich diese Ausgangslage dagegen nicht, da die Wahl der roten Farbe als reine Auswahlentscheidung keinen Designschutz in Bezug auf die rote Farbe begründet.

## **XI. Plädoyer für eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG**

Die Darstellung der Fallbeispiele hat aufgezeigt, dass § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach hier vertretener Auffassung in den wenigsten Fällen auf Farbgestaltungen Anwendung findet. Für eine solche enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sollen im Folgenden weitere, fallunabhängige Argumente angeführt werden:

### **1. Rückschlüsse aus dem MarkenG**

Da § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unter anderem dazu dient, das (zeitlich potentiell unbefristete) Markenrecht vom (zeitlich befristeten) Designrecht abzugrenzen, stellt sich die Frage, ob eine zu enge Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG diese Abgrenzungsfunktion nicht aushebelt. So formuliert etwa *Raue*, dass derjenige, der eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG befürworte, beantworten müsse, „weshalb die Gesellschaft auch nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes weiterhin Monopolpreise für eine Gestaltung zahlen soll, für die sie bereits mit einem Design-Schutzrecht von 25 Jahren [...] gezahlt hat.“<sup>450</sup>

#### **a) Wertung des § 3 Abs. 1 MarkenG sowie § 50 DesignG/Art. 16 RL 98/71**

Dass neben dem Designschutz grundsätzlich auch ein Markenschutz angezeigt ist, folgt aus den Wertungen des Gesetzes. Wie bereits oben<sup>451</sup> ausgeführt, trifft § 3 Abs. 1 MarkenG eine Grundsatzentscheidung für die Schutzfähigkeit von Farbgestaltungen als Marke; § 50 DesignG bzw. Art. 16 RL 98/71 untermauern diesen Grundsatz, indem sie – unter anderem – (einen Markenschutz voraussetzende) markenrechtliche Ansprüche neben denjenigen des Designrechts für anwendbar erklären.

---

<sup>450</sup> *Raue*, ZGE 2014, 204 (221) (Auslassung durch den Verfasser); ähnlich *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (337): „Die grundsätzliche Frage, warum neben dem Geschmacksmusterschutz für Designs überhaupt Markenschutz für erforderlich oder zumindest zweckmäßig gehalten wird, wird [durch die enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG] nicht beantwortet“ (eckiger Klammerzusatz durch den Verfasser).

<sup>451</sup> IV/3./b)/cc)/aaa) sowie ddd).

### **b) § 8 MarkenG/Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) als flexibler Filter**

Diskussionswürdig ist die Frage, ob eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht dem schützenswerten Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung von Farben – unabhängig davon, ob die Farbe als *Ware* oder aber als *Kennzeichen* fungiert<sup>452</sup> – zuwiderläuft. Prima facie bedeutet eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine großzügige Gewährung von Markenschutz. Indes erfordert ein Markenschutz nicht nur die Überwindung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (erste Stufe), sondern auch des § 8 MarkenG (so bei Eintragungsmarken im Sinne des § 4 Nr. 1 MarkenG) bzw. des Verkehrsgeltungserfordernisses (so bei Benutzungsmarken im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG). Dieser – hier als „zweite Stufe“ bezeichnete – Prüfungsabschnitt ermöglicht im Gegensatz zum starren § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine flexible Einzelfalllösung. So können die – bei Farben häufig zu bejahenden – Ausschlussgründe des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG im Einzelfall durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden werden.<sup>453</sup>

#### **aa) Kritik *Sambuc***

Diesem Flexibilitätsgedanken steht *Sambuc* kritisch gegenüber. Einer zu starken Aufweichung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG lasse sich nur bedingt durch die Vorschrift des § 8 MarkenG begegnen. Bezogen auf dreidimensionale Marken (sowie deren zweidimensionale Abbildungen [Bildmarken]) weist *Sambuc* auf deren regelmäßig fehlende originäre Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hin; der Durchschnittsabnehmer erblicke in der Ware „zunächst einmal die Ware und nicht zugleich deren eigenen Herkunftshinweis“.<sup>454</sup> Hierfür verlangt die Rechtsprechung vielmehr eine Gestaltung, die *erheblich* von den normalen oder branchenüblichen Gestaltungen abweicht.<sup>455</sup> Ob eine solche erhebliche Abweichung vorliege, sei aber nicht so einfach festzustellen, da die Unterscheidungskraft der Formmarke positiv *nachzuweisen* sei.<sup>456</sup> Folglich finde sich derjenige, der befürchtet hätte, eine strenge Anwendung des

---

<sup>452</sup> Vgl. zu dieser Abgrenzung oben unter II./3./b).

<sup>453</sup> Auf die Flexibilität der zweiten Stufe hinweisend *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 105; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 3 Rn. 40 a.E.

<sup>454</sup> *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (336) mit Nachweisen aus der Rechtsprechung in Fn. 27.

<sup>455</sup> Exemplarisch BGH GRUR 2017, 1262 (Rn. 19) – *Schokoladenstäbchen III*.

<sup>456</sup> Vgl. *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (336) (namentlich den Text zu Fn. 32, wonach sich der Herkunftshinweis dem Durchschnittsverbraucher ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit ergeben müsse); ausdrücklich zum Erfordernis des Nachweises EuGH GRUR 2003, 514 (Rn. 48) – *Linde, Winward u. Rado* sowie EuGH GRUR 2004, 428 (Rn. 52) – *Henkel*.

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwänge dem DPMA die Rolle einer Design-Jury<sup>457</sup> auf, bei § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG „nach dem Regen in der Traufe wieder.“<sup>458</sup>

### **bb) Stellungnahme**

Da sich die vorstehend angeführte Kritik (in erster Linie) auf dreidimensionale Marken bezieht, hat sich die Auseinandersetzung mit ihr vornehmlich an der Frage zu orientieren, ob die Befürchtung, sich „nach dem Regen in der Traufe“ wiederzufinden, auch für Farbgestaltungen gilt.

Wie bereits gezeigt, bejaht die Rechtsprechung bei Farbgestaltungen nur ausnahmsweise eine originäre Unterscheidungskraft.<sup>459</sup> Ebenso wie bei dreidimensionalen Marken nimmt die Rechtsprechung einen solchen Ausnahmefall unter anderem dann an, wenn die jeweils verwendete Farbe<sup>460</sup> (branchen-)unüblich ist.<sup>461</sup> Dies scheint dafür zu sprechen, dem § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch im Rahmen von Farbgestaltungen das Stigma der „Traufe“ zu attestieren.

### **aaa) Fehlende Übertragbarkeit auf Farben**

Allerdings muss man sehen, dass die Antwort auf die Frage nach dem Unüblichen bei Farben regelmäßig leichter fällt als bei dreidimensionalen Gestaltungen. Ob eine dreidimensionale Gestaltung unüblich ist, hängt nämlich zu einem größeren Teil von einer (schwierigen) Wertung ab, als dies bei Farben der Fall ist, bei denen keine *erhebliche* Abweichung gefordert wird<sup>462</sup> und mit Blick auf den vorbekannten Farbenschatz eine (Farb-)Abweichung leichter festzustellen ist.<sup>463</sup>

---

<sup>457</sup> Der Begriff stammt von *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 104.

<sup>458</sup> *Sambuc*, GRUR 2009, 333 (337).

<sup>459</sup> Vgl. oben den Text zu sowie die Nachweise in Fn. 226, 227.

<sup>460</sup> Für Farbkombination gelten dieselben Beurteilungsmaßstäbe (vgl. *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz [13. Auflage], § 8 Rn. 390 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung in Fn. 817).

<sup>461</sup> Vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 513 (Rn. 41) – *Kombination von 24 Farbkästchen*; EuGH GRUR Int. 2005, 227 (Rn. 80 f.) – *Farbe Orange*.

<sup>462</sup> Vgl. die Nachweise aus Fn. 461; vgl. ferner aus der Literatur *Schumacher*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 447 sowie *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 183, wo jeweils lediglich davon die Rede ist, die Farbe müsse „ungewöhnlich“ sein.

<sup>463</sup> A.A. wohl *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 388, wonach der Nachweis der Unüblichkeit nicht schon dadurch erbracht sei, „dass eine bereits erfolgte Verwendung des fraglichen Farbtons (noch) nicht nachweisbar ist. Vielmehr wird der Verkehr in Bereichen, in denen er generell an farbige Ausgestaltungen [...] gewöhnt ist, auch eine ihm erstmalig begegnende Farbe nicht ohne weiteres als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen“ (Auslassung durch den Verfasser).

### **bbb) Gefestigte Rechtsprechung**

Im Übrigen führen die strengen Anforderungen an die originäre Unterscheidungskraft (bei Farben sowie dreidimensionalen Gestaltungen) insoweit zu einer gefestigten Rechtsprechung, als die Unterscheidungskraft in den meisten Fällen zu verneinen ist.<sup>464</sup> Folglich besteht im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – anders als im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – keine (nennenswerte) Unsicherheit.

### **ccc) Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung**

Man mag sich fragen, worin der praktische Nutzen liegen soll, wenn ein Markenschutz bezüglich Farbgestaltungen statt an § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG regelmäßig an § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheitert. Wie bereits oben unter 1./b) erwähnt, ist § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anders als § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwindbar. Dies ist gerade bei Farben von Bedeutung, da deren Popularität und damit Eigenschaft als (wesentliches) Verkaufskriterium häufig nur temporärer Natur ist.<sup>465</sup> Ein Ausschluss des Markenschutzes gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG würde aber auch dann noch Wirkung beanspruchen, wenn die Farbe „der Ware nicht mehr ihren wesentlichen Wert verleiht, sondern die Verbraucher [...] beginnen die Ware [...] auch auf Grund ihrer Herkunft zu erwerben“ und folglich „eine markenrechtliche Schützbarkeit eintritt.“<sup>466</sup> Ein solcher dauerhafter Ausschluss vom Markenschutz erscheint regelmäßig „nicht gerechtfertigt“.<sup>467</sup>

### **c) Einschränkungen im Verletzungsverfahren**

Im Übrigen unterliegt der Markeninhaber im Verletzungsprozess gegen einen (potentiellen) Markenverletzer Einschränkungen, welche den Schutzzumfang des Markeninhabers entsprechend minimieren:

---

<sup>464</sup> So die Feststellung in Bezug auf Farben bei *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz (3. Auflage), § 8 Rn. 180 a.E.; *Schneider*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 1024.3 a.A.; *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 8 Rn. 703; für dreidimensionale Gestaltungen *Schumacher*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 8 Rn. 458 a.E.

<sup>465</sup> *Schulze zur Wiesche*, BB 1966, 722 (726).

<sup>466</sup> *Koschtial*, GRUR Int. 2004, 106 (112), die dafür plädiert, § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen dem Wortlaut des Gesetzes nicht als absolutes, sondern als relatives Ausschlusskriterium aufzufassen, welches mittels Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwindbar sei; dass eine erst nach dem Anmeldetag (§ 33 Abs. 1 MarkenG) eingetretene Verkehrsdurchsetzung vom DPMA zu berücksichtigen ist, zeigt § 37 Abs. 2 MarkenG.

<sup>467</sup> BGH GRUR 2001, 334 (337) – *Gabelstapler I* (gerade zu dem Aspekt, dass § 3 Abs. 2 MarkenG nicht durch § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden kann).

## aa) Verwechslungsgefahr

Anders als das Designrecht<sup>468</sup> erfordert das Markenrecht für die Feststellung einer Schutzverletzung (typischerweise<sup>469</sup>) die Feststellung von Verwechslungsgefahr zwischen dem geschützten und dem angegriffenen Kennzeichen (vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG).<sup>470</sup> Was den Schutzgegenstand einer Farbgestaltung angeht, geht die Rechtsprechung inzwischen davon aus, dass sich dieser in jedem Fall auf die tatsächlich gewählte Farbgestaltung beschränkt.<sup>471</sup> Zwar geht die Rechtsprechung zugleich davon aus, dass nur geringe Farbunterschiede einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG nicht entgegenstehen, da die Verbraucher die Kollisionszeichen regelmäßig nicht nebeneinander sehen und somit für den Zeichenvergleich auf ihr Erinnerungsvermögen angewiesen seien, welches nur wenige Farbtöne umfasse.<sup>472</sup> Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Beschränkung des Schutzgegenstandes auf einen bestimmten Farbton (etwa bestimmter Grünton) dazu führt, dass sich der Schutzzumfang nicht auf sämtliche Farbtöne der jeweiligen Grundfarbe (etwa Grün) erstreckt.<sup>473</sup> Diese Beschränkung (auch) des Schutzzumfangs ergibt sich im Übrigen daraus, dass nach der Rechtsprechung zwischen sämtlichen für die Verwechslungsgefahr relevanten Parametern – Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie Kennzeichnungskraft der Klägermarke – insoweit eine Wechselwirkung besteht,

---

<sup>468</sup> Vgl. BGH GRUR 2010, 80 (Rn. 49) – *LIKEaBIKE*; Eichmann, MarkenR 2003, 10 (20).

<sup>469</sup> Etwas anderes gilt naturgemäß für die Fälle, in denen das geschützte sowie das angegriffene Kennzeichen (samt der gekennzeichneten) Waren identisch sind (vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG). Hier wird eine Verwechslungsgefahr unwiderleglich vermutet (*Hacker*, Markenrecht [5. Auflage], Rn. 451 a.E. unter Verweis auf Art. 16 Abs. 1 S. 2 TRIPS-Abkommen).

<sup>470</sup> Anders als das Designrecht soll das Markenrecht nämlich gerade die Zuordnung der jeweils gekennzeichneten Waren zu einem bestimmten Unternehmen ermöglichen (Herkunftsfunktion) (vgl. zu diesem Begründungsansatz hinsichtlich des Erfordernisses von Verwechslungsgefahr *Ohly*, in: Kur/Levin/Schovsbo, *The Design Approach*, S. 113).

<sup>471</sup> BGH GRUR 2004, 683 (684) – *Farbige Arzneimittelkapsel*; OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 280 (282) – *Damier Vernis*; BPatG GRUR 2005, 343 (344) – *LAZARUS/Malteser-Kreuz*; zur früheren Rechtsprechung s. die Nachweise bei *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, *Markengesetz* (13. Auflage), § 9 Rn. 236 (Fn. 560-563).

<sup>472</sup> BGH GRUR 2014, 1101 (Rn. 56) – *Gelbe Wörterbücher*; BGH GRUR 2005, 427 (429) – *Lila-Schokolade*; BGH GRUR 2004, 154 (156) – *Farbmarkenverletzung II*; BGH GRUR 2004, 151 (154) – *Farbmarkenverletzung I*.

<sup>473</sup> Exemplarisch LG München I GRUR 1966, 443 (444) – *Der grüne Film* zum (Ausstattungs-)Schutz der lindgrünen Verpackung eines Farbfilms: Der auf das Verbot von Grün schlechthin gerichtete Antrag konnte „deshalb keinen Erfolg haben, weil nicht jede Tönung der Grundfarbe Grün mit dem von der Kl. verwendeten Lindgrün verwechselbar ist“; s. auch *Schulze zur Wiesche*, BB 1966, 722 (726): „Durch die Benutzung eines Dunkel- statt Hellrotes kann [...] in der Regel bereits die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden“ (Auslassung durch den Verfasser).

als die Bejahung eines Parameters (etwa der Zeichenähnlichkeit) nicht zwangsläufig zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führt.<sup>474</sup> Farben verfügen regelmäßig aber über eine nur geringe Kennzeichnungskraft.<sup>475</sup>

### **bb) Markenmäßige Benutzung**

Darüber hinaus erfordert eine Markenverletzung nach inzwischen<sup>476</sup> gefestigter Rechtsprechung eine *markenmäßige* Benutzung des angegriffenen Zeichens.<sup>477</sup> Erforderlich ist danach, dass die angegriffene Benutzung geeignet ist, die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion – Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern (Herkunftsfunktion) – zu beeinträchtigen.<sup>478</sup> Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke ist dann zu bejahen, wenn das angegriffene Kennzeichen im Rahmen des Produktabsatzes zumindest auch der Unterscheidung der gekennzeichneten Waren eines Unternehmers (des Markenverletzers) von denen anderer Unternehmen dient.<sup>479</sup> Für den Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine solche Beeinträchtigung gerade der Herkunftsfunktion zwingend erforderlich.<sup>480</sup>

---

<sup>474</sup> Vgl. BGH GRUR 2005, 427 (429) – *Lila-Schokolade*; vgl. auch *Hacker*, Markenrecht (5. Auflage), Rn. 467 a.E. m.w.N. in Fn. 713.

<sup>475</sup> Hierauf gerade im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schutzzumfangs abstellend BGH GRUR 2002, 427 (428) – *Farbmarke gelb/grün; Onken*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 423; *Erdmann*, GRUR 2001, 609 (612): Der Schutzzumfang könne sich bei Farben durchaus auf einen „1:1-Schutz, also nur bei Identität“, reduzieren.

<sup>476</sup> Nach Einführung des MarkenG war zunächst umstritten, ob das zum WZG entwickelte Kriterium des zeichenmäßigen Gebrauchs auch im MarkenG Anwendung findet. Gestützt wurde besagtes Kriterium nämlich maßgeblich auf § 16 WZG, welcher bestimmte Zeichenverwendungen gestattete, sofern der Gebrauch nicht zeichenmäßig erfolgte. Anders als § 16 WZG enthält die Nachfolgenorm des § 23 MarkenG den Begriff des „zeichenmäßigen Gebrauchs“ nicht (so ausdrücklich die Feststellung bei *Sambuc*, GRUR 1997, 403 [405]; zum Meinungsstand nach Einführung des MarkenG s. *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz [13. Auflage], § 14 Rn. 105 ff.).

<sup>477</sup> Auch § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert eine *Benutzung als Marke* („Marke [...] infolge ihrer Benutzung“); dieses Kriterium entspricht in der Regel demjenigen der markenmäßigen Benutzung (vgl. BGH GRUR 2016, 380 [Rn. 23] – *GLÜCKSPILZ*; BGH GRUR 2017, 730 [Rn. 21] – *Sierpinski-Dreieck*; *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz [13. Auflage], § 8 Rn. 680).

<sup>478</sup> So grundlegend EuGH GRUR 2003, 55 (Rn. 51) – *Arsenal FC*; BGH GRUR 2002, 809 (811) – *FRÜHSTÜCKSDRINK I*.

<sup>479</sup> BGH GRUR 2017, 397 (Rn. 92) – *World of Warcraft II*; BGH GRUR 2019, 953 (Rn. 23) – *Kühlergrill*; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 14 Rn. 137 (m.w.N. in Fn. 301).

<sup>480</sup> EuGH GRUR 2003, 240 (Rn. 28) – *Davidoff/Gofkid*; BGH GRUR 2010, 835 (Rn. 23) – *POWER BALL*; BGH GRUR 2017, 730 (Rn. 21) – *Sierpinski-Dreieck*; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz (13. Auflage), § 14 Rn. 125 (m.w.N. in Fn. 265). Dagegen genügt für den Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG die Beeinträchtigung irgendeiner der Markenfunktionen, zu denen neben der Herkunftsfunktion insbesondere die Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- sowie Werbefunktion gehören (grundlegend EuGH GRUR 2009, 756 [Rn. 58] – *L'Oréal*; zu den vorstehend genannten Funktionen im Einzelnen *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz [3. Auflage], § 14 Rn. 298 ff.).

Die Einschränkung der markenmäßigen Benutzung spielt gerade bei Farben eine praktische Rolle. „Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder für die Ware selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von grafischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird“.<sup>481</sup>

## 2. Rückschlüsse aus Gesetzesmaterialien

Argumente gegen eine extensive Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (n.F.) auf Farbgestaltungen lassen sich des Weiteren verschiedenen Gesetzesmaterialien entnehmen:

### a) Gesetzesbegründung zum MaMoG

Zu besagten Gesetzesmaterialien gehört namentlich die Gesetzesbegründung zum MaMoG. Eine der zentralen<sup>482</sup> Neuerungen des MaMoG ist die Neufassung des § 8 Abs. 1 MarkenG, welche auf das bisherige Kriterium der *graphischen Darstellbarkeit* verzichtet und es für ausreichend erachtet, wenn sich der Schutzgegenstand der einzutragenden Marke „klar und eindeutig bestimmen“ lässt. Mit der Abschaffung der graphischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung geht eine Öffnung des Markenregisters für unkonventionelle Markenformen einher, für welche das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit eine nur schwer überwindbare Hürde darstellte.<sup>483</sup> Zu den unkonventionellen Markenformen gehören insbesondere Klangmarken<sup>484</sup>, Bewegungs- und Hologrammmarken sowie – aus einer Kombination von Bild und Ton bestehende – Multimediemarken.<sup>485</sup>

---

<sup>481</sup> BGH GRUR 2005, 1044 (1046) – *Dentale Abformmasse*; s. ferner BGH GRUR 2014, 1101 (Rn. 23) – *Gelbe Wörterbücher*; BGH GRUR 2015, 581 (Rn. 15) – *Langenscheidt-Gelb*; BGH GRUR 2015, 1012 (Rn. 24) – *Nivea-Blau*; OLG Hamburg GRUR-RS 2018, 26427 (Rn. 69) – *gelbevideos*; aus der Literatur exemplarisch *Mielke*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 14 Rn. 164.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt dann in Betracht, wenn der Rechtsverkehr auf dem jeweils betroffenen Warengbiet an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist oder wenn die Farbe derart hervortritt, dass der Rechtsverkehr diese als Produktkennzeichen versteht (BGH GRUR 2015, 1012 [Rn. 24] – *Nivea-Blau*).

<sup>482</sup> So ausdrücklich die RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 51: „zentraler Aspekt der Markenrechtsreform“.

<sup>483</sup> RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 2 und 51.

<sup>484</sup> Soweit sich das akustische Zeichen nicht durch eine „übliche Notenschrift“ (dazu RegE, BT-Drucks 19/2898, S. 97) darstellen lässt (so etwa im Fall von Tierlauten) (*Hacker*, GRUR 2019, 113 [114]).

<sup>485</sup> RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 51 (Klangmarken) sowie *Hacker*, GRUR 2019, 113 (114).

Auf die vorstehend erwähnte Öffnung des Markenregisters für unkonventionelle Markenformen nimmt die Gesetzesbegründung im Rahmen ihrer Erwägungen zu § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. Bezug. Dort heißt es, die Erweiterung des § 3 Abs. 2 MarkenG auf *andere charakteristische Merkmale* trage „der Öffnung des Markenregisters Rechnung und soll in erster Linie als *Korrektiv* für *nicht-konventionelle Marken* dienen.“<sup>486</sup> Da Farbgestaltungen nicht zu den unkonventionellen Markenformen gehören, sondern als vielmehr konventionelle Markenformen kaum am Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit scheiterten<sup>487</sup>, entspricht ihre (großzügige) Subsumtion unter § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nicht dem Willen des Gesetzgebers.<sup>488</sup>

### **b) Prüfungsrichtlinien des EUIPO**

Hinzuweisen ist ferner auf die (jährlich aktualisierten) Prüfungsrichtlinien des EUIPO zu Unionismarken. Dort werden im Abschnitt zu Art. 7 Abs. 1 lit. e UMV, der inhaltlich dem § 3 Abs. 2 MarkenG entspricht, zu sämtlichen Tatbestandsvarianten – d.h. den Nrn. 1-3 des § 3 Abs. 2 MarkenG – als (Positiv-)Beispiel für „andere charakteristische Merkmale“ *Klang- bzw. Geruchsmarken* und damit abermals *unkonventionelle Marken* genannt.<sup>489</sup>

### **3. Schutz der Verbraucher vor Verwechslungen**

Es ist bereits weiter oben darauf hingewiesen worden, dass Teile der Rechtsprechung und Lehre das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber an Farbgestaltungen als zulässigen Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG betrachten.<sup>490</sup> Unabhängig davon, ob man dem folgt und den Mitbewerberschutz als zulässigen Argumentationsstrang im Rahmen des § 3 Abs. 2 MarkenG erachtet<sup>491</sup>, ist in jedem Fall die Herkunftsfunktion des Markenrechts zu berücksichtigen. Da eine Marke in erster Linie dazu dient, Produkte als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, und gerade die Verbraucher die Adressaten dieses in der

---

<sup>486</sup> RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 54 (und ferner inhaltlich identisch auf S. 61) (Hervorhebungen durch den Verfasser).

<sup>487</sup> Dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit genügend war bereits die Bezeichnung der Farbe durch ein international anerkanntes Farbklassifikationssystem (etwa RAL oder Pantone) (EuGH GRUR 2003, 604 [Rn. 37] – *Libertel*; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz [3. Auflage], § 8 Rn. 101).

<sup>488</sup> Vgl. insoweit auch *Hacker*, GRUR 2019, 113 (115), der unter Verweis (in Fn. 25) auf RegE, BT-Drucks. 19/2898, S. 61 ausführt, die Erweiterung des § 3 Abs. 2 MarkenG könne *nur* Markenformen betreffen, „die bisher mangels grafischer Darstellbarkeit ohnehin nicht zur Eintragung kommen konnten.“

<sup>489</sup> Prüfungsrichtlinien für Unionismarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538 sowie S. 545.

<sup>490</sup> Vgl. die Nachweise in Fn. 152.

<sup>491</sup> Zur Kritik an dieser Auffassung s.o. unter II./3.

Marke verkörpert Hinweises sind (und somit vor Täuschungen über die betriebliche Herkunft von Produkten geschützt werden sollen), „ist zur Beurteilung der Markenfähigkeit *auch* und *vor allem* die Perspektive der Verbraucher [...] maßgeblich.“<sup>492</sup> Eine weite Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schlosse einen Markenschutz und damit einen Schutz der Verbraucher vor Herkunftstäuschungen unüberwindbar aus. Bedenkt man, dass das Erinnerungsvermögen des Durchschnittsverbrauchers nur wenige Farben umfasst<sup>493</sup>, ist die Gefahr von Herkunftstäuschungen besonders bei Farbgestaltungen existent. Dieser Gefahr ist durch eine enge Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu begegnen. Dem Mitbewerberschutz ist durch die strenge Rechtsprechung zu § 8 Abs. 2 MarkenG hinreichend Rechnung getragen, der im Gegensatz zu § 3 Abs. 2 MarkenG die Möglichkeit des § 8 Abs. 3 MarkenG eröffnet.<sup>494</sup>

---

<sup>492</sup> *Schramm*, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, S. 193 a.E. f. (Auslassung und Hervorhebungen durch den Verfasser); ähnlich *Eichmann*, in: Festschrift Vieregge, 125 (140 f.); vgl. auch *Tetzner*, WZG, § 25 Rn. 18 a.E. (S. 448).

<sup>493</sup> S.o. die Nachweise in Fn. 472.

<sup>494</sup> Vgl. zu diesem Aspekt bereits oben unter 1./b).

## **E. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG**

Abschließend ist auf die Generalklausel<sup>495</sup> des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einzugehen.

### **I. Traditioneller Anwendungsbereich**

Was Formgestaltungen anbelangt, bezieht sich der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG typischerweise auf *natürliche* Waren, für die es keinen Ersatz gibt<sup>496</sup>, sowie auf *reglementierte* Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben<sup>497</sup> ist.<sup>498</sup> Übertragen auf Farben ist § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG etwa in Bezug auf die orange oder neongelbe Farbgestaltung bei Warn- oder Rettungswesten<sup>499</sup> oder gelbe Farbe einer Banane als Farbmarke für Bananen<sup>500</sup> zu bejahen.

### **II. Erweiterter Anwendungsbereich nach der Rechtsprechung des EuGH**

Der EuGH hat den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Bezug auf *Formgestaltungen* in seiner Entscheidung in Sachen *Hauck/Stokke*<sup>501</sup> ausgedehnt.

#### **1. Erstreckung auf „wesentliche Gebrauchseigenschaften“**

Unter § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien zusätzlich zu den unter I. aufgezeigten Gestaltungen solche Formgestaltungen zu subsumieren, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, „die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht.“<sup>502</sup> Wann genau eine Form der oder den gattungstypischen Funktion(en) einer Ware innewohnt, hat der

---

<sup>495</sup> Vgl. Fn. 59.

<sup>496</sup> Etwa die Kugelform eines Balles (*Kur*, in: BeckOK, MarkenG [27. Edition], § 3 Rn. 73).

<sup>497</sup> Etwa die Form eines Rugbyballes (Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken [in Kraft getreten am 01.03.2021], S. 538 a.A.).

<sup>498</sup> Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 537 a.E. f.; vgl. auch EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 24) – *Hauck/Stokke*; BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 14) – *ROCHER-Kugel*: „Grundform“.

<sup>499</sup> *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 69.

<sup>500</sup> Vgl. Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 537 a.E.

<sup>501</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke*.

<sup>502</sup> EuGH GRUR 2014, 1097 (Rn. 27) – *Hauck/Stokke*; dem folgend BGH GRUR 2018, 404 (Rn. 56) – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung* unter ausdrücklicher Aufgabe von BGH GRUR 2010, 138 (Rn. 14) – *ROCHER-Kugel*.

EuGH nicht definiert.<sup>503</sup> Als Beispiele hierfür nennen die Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken unter anderem „Beine an eine horizontalen Fläche für einen Tisch“.<sup>504</sup>

## **2. Keine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Farben**

Da sich die Rechtsprechung des EuGH auf Formgestaltungen bezieht, stellt sich die Frage, ob der erweiterte Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch für Farbgestaltungen Geltung beansprucht. Da die Rechtsprechung des EuGH auf die *Gebrauchseigenschaften* der jeweiligen Gestaltung rekurriert, ist die Frage zu verneinen. Abgesehen von den bereits von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als *lex specialis* erfassten Fällen einer Gebrauchseigenschaft von Farben<sup>505</sup> ist nicht ersichtlich, inwiefern Farben eine Gebrauchseigenschaft zukommen soll. Unabhängig davon besteht bei Farben bereits deswegen keine Notwendigkeit einer erweiterten Anwendung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da § 8 MarkenG eine hinreichende Schranke gegenüber einem ausufernden Markenschutz darstellt.<sup>506</sup>

---

<sup>503</sup> So auch die Feststellung in den Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538.

<sup>504</sup> Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken (in Kraft getreten am 01.03.2021), S. 538.

Keine „Gebrauchseigenschaft“ (und damit keinen Fall des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hat der BGH in der erleichterten Transportmöglichkeit der quadratischen Form der „Ritter SPORT“ erblickt, da der primäre Zweck von Tafelschokolade deren Verzehr sei (BGH GRUR 2018, 404 [insbesondere Rn. 69] – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung*; a.A. zuvor BPatG GRUR 2017, 275 [279 f.] – *Quadratische Schokoladenverpackung*).

<sup>505</sup> Dazu oben unter C./II./3; auf den sich als Folge der EuGH-Rechtsprechung ergebenden überschneidenden Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG verweisend auch *Kur*, in: BeckOK, MarkenG (27. Edition), § 3 Rn. 77.

<sup>506</sup> Vgl. oben unter D./XI./1./b).

## **Kapitel 5 – Zusammenfassende Thesen**

Insgesamt hat sich gezeigt, dass Farben als „andere charakteristische Merkmale“ dem Tatbestand des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. unterfallen können. Dies hat insbesondere die Darstellung zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG n.F. gezeigt. Davon abgesehen ist § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. nur zurückhaltend auf Farben anzuwenden. Nicht zu überzeugen vermag die auf das Gegenteil hinauslaufende Ansicht, welche eine weite Anwendung namentlich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. auf das Argument zu stützen versucht, die großzügige Gewährung von Markenschutz unterlaufe die besonderen Wertungen anderer Schutzrechte. Eine solche Sichtweise verkennt den Umstand, dass § 3 Abs. 2 MarkenG nicht nur der Abgrenzung zu anderen Schutzrechten dient, sondern auch die begriffliche Selbstständigkeit eines Kennzeichens von der jeweiligen Ware sicherstellt. Ob ein Kennzeichen selbstständig von der jeweiligen Ware ist, ist anhand der konkreten Einzelumstände zu bewerten. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion eines Kennzeichens zu legen und danach zu fragen, ob die jeweilige Farbgestaltung gerade dazu dient und geeignet ist, die jeweilige Ware einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und somit von den Waren anderer Unternehmen abzugrenzen. Sollte dies der Fall sein, steht § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. einem Kennzeichenschutz der jeweiligen Farbgestaltung nicht entgegen. Unabhängig hiervon hat die Darstellung gezeigt, dass eine Unterwanderung anderer Schutzrechte durch das Markenrecht im Bereich von Farben schon deshalb nicht droht, da ein Markenschutz regelmäßig an der für Farben besonders hohen Hürde des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG scheitert. Hinzu tritt der Umstand, dass im Zusammenhang mit Farben im Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n.F. andere Schutzrechte (primär ein Designrecht) regelmäßig nicht existieren, sodass eine Unterwanderung dieser Rechte von vornherein ausscheidet. Schließlich ist bei der Anwendung des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. auf Farben zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber mit der Einführung des § 3 Abs. 2 MarkenG n.F. in erster Linie unkonventionelle Markenformen im Blick hatte, zu denen Farbgestaltungen nicht zu zählen sind.

## **Literaturverzeichnis**

- Blasendorff*: Farbenwirkung und Farbenschutz, in: GRUR 1954, 294-301
- Dietze*: Die Grenzen des Ausstattungsschutzes, in: GRUR 1952, 317-321
- Dietze*: Farben unter Kennzeichen-Schutz?, in: GRUR 1959, 410-414
- Eichmann, Helmut/von Falckenstein, Roland Vogel*: Geschmacksmustergesetz – Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen, 4. Auflage, München 2010
- Eichmann, Helmut*: Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG, in: GRUR 1995, 184-197
- Eichmann, Helmut*: Die dreidimensionale Marke, in: Baur, Jürgen F./Jacobs, Rainer/Lieb, Manfred/Müller-Graff, Peter-Christian (Hrsg.), Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995, Berlin und New York 1995, S. 125-171
- Eichmann, Helmut*: Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Gemeinschaftsmarken: Eine Abgrenzung, in: MarkenR 2003, 10-22
- Ekey, Friedrich L./Bender, Achim/Fuchs-Wissemann, Georg* (Hrsg.): Markenrecht, 4. Auflage, Heidelberg 2020
- Erdmann, Willi*: Schwerpunkte der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: GRUR 2001, 609-615
- Fezer, Karl-Heinz*: Der Monopoleinwand im Markenrecht, in: WRP 2005, 1-20
- Fezer, Karl-Heinz*: Die Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG, in: Erdmann/Willi (Hrsg.), Festschrift für Henning Piper zum 65. Geburtstag, München 1996, S. 525-535
- Fezer, Karl-Heinz*: Markenrecht – Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsvereinbarung und zum Madrider Markenabkommen, 4. Auflage, München 2009
- Hacker, Franz*: Das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), in: GRUR 2019, 113-122
- Hacker, Franz*: Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von nicht-konventionellen Marken (Q 181), in: GRUR Int. 2004, 215-227
- Hacker, Franz*: Markengesetz – Kommentar, 13. Auflage, Köln 2021
- Hacker, Franz*: Markenrecht, 5. Auflage, Köln 2020
- Hacker, Franz*: Stokke und Marke, in: WRP 2015, 399-404
- Harte-Bavendamm, Henning/Bodewig, Frauke*: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 5. Auflage, München 2021
- Hefermehl, Wolfgang/Baumbach, Adolf*: Warenzeichenrecht, 12. Auflage, München 1985

*Hefermehl, Wolfgang*: Anmerkung zu BGH GRUR 1957, 603 – *Taschenstreifen*, in: GRUR 1957, 605

*Hefermehl, Wolfgang*: Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel, in: Hefermehl, Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, München 1965, S. 225-244

*Heydt*: Anmerkung zu BGH GRUR 1972, 122 – *Schablonen*, in: GRUR 1972, 124

*Heydt*: Anmerkung zu BGH GRUR 1972, 546 – *Trainingsanzug*, in: GRUR 1972, 548-549

*Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian*: Markengesetz – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Auflage, München 2010

*Itten, Johannes*: Kunst der Farbe – Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, Ravensburg 1961

*Jestaedt, Dirk/Fink, Elisabeth/Meiser, Christian/Eichmann, Helmut*: Designgesetz/Geschmacksmusterverordnung, 6. Auflage, München 2019

*Klaka, Rainer*: Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG, in: GRUR 1996, 613-618

*Klein, Fabian Matthias*: Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, Tübingen 2012

*Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim/Feddersen, Jörn/Alexander, Christian*: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 40. Auflage, München 2022

*Koschtial, Ulrike*: Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht, in: GRUR Int. 2004, 106-112

*Kraft, Alfons*: Einzelfragen zum Ausstattungsrecht, in: GRUR 1957, 314-318

*Kur, Annette/Levin, Marianne/Schovsbo, Jens*: The EU Design Approach – A Global Appraisal, Cheltenham und Northampton 2018

*Kur, Annette/von Bomhard, Verena/Albrecht, Friedrich*: BeckOK Markenrecht, 27. Edition, München 2021

*Kur, Annette*: Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, in: GRUR Int. 2004, 755-761

*Kur, Annette*: Anmerkung zu EuGH GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke*, in: GRUR 2014, 1099-1100

*Ohly, Ansgar/Sosnitza, Olaf*: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Preisangabenverordnung – Kommentar, 7. Auflage, München 2016

*Ohly, Ansgar*: Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht, in: GRUR 2007, 731-740

*Ohly, Ansgar*: Die Europäisierung des Designrechts, in: ZEuP 2004, 296-318

*Raue, Benjamin*: Wettbewerbseinschränkungen durch Markenrecht, in: ZGE 2014, 204-227

*Reimer, Dietrich*: Anmerkung zu BGH GRUR 1962, 144 – *Buntstreifensatin*, in: GRUR 1962, 151-153

*Reimer, Eduard* (Begr.): Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht – Systematischer Kommentar, 1. Band, Warenzeichen und Ausstattung, 4. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1966

*Rohnke, Christian*: Schutz der Produktgestaltung durch Formmarken und wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, in: Ahrens, Hans-Jürgen (Hrsg.), Festschrift für Willi Erdmann zum 65. Geburtstag, Köln, Berlin, Bonn und München 2002, S. 455-467

*Ruess, Peter*: Auf roten Sohlen – Formal Form oder Position, in: GRUR 2018, 898-901

*Ruhl, Oliver/Tolkmitt, Jan*: Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Kommentar, 3. Auflage, Köln 2019

*Sambuc, Thomas*: Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz, in: GRUR 1997, 403-408

*Sambuc, Thomas*: Designschutz mit Markenrecht?, in: GRUR 2009, 333-337

*Sambuc, Thomas*: Ware oder Zeichen? – Zur Schutz(un)fähigkeit von Produktgestaltungen als Ware oder Ausstattung, in: GRUR 1989, 547-558

*Schmitz, Philip*: Praxishinweis zu EuGH BeckRS 2018, 10921 – *Christian Louboutin/Van Haren*, in: GRUR-Prax 2018, 301

*Schramm, Peter*: Der europaweite Schutz des Produktdesigns – Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und sein Verhältnis zu der Gemeinschaftsmarke, Baden-Baden 2005

*Schreiber, Peter*: Wettbewerbsrechtliche Kennzeichenrechte?, in: GRUR 2009, 113-118

*Schulze zur Wiesche, Jörg*: Der Schutz der Farbe oder farbigen Aufmachung durch den § 25 WZG, in: GRUR 1965, 129-134

*Schulze zur Wiesche, Jörg*: Zum Ausstattungsschutz an der Farbe oder farbigen Aufmachung, in: BB 1966, 722-726

*Ströbele, Paul*: Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, in: GRUR 1999, 1041-1050

*Tetzner, Heinrich*: Kommentar zum Warenzeichengesetz, Heidelberg 1958

- Tetzner, Heinrich*: Wettbewerbsrechtlicher Schutz von Farben und Werbemethoden, in: WRP 1956, 93-95
- Ulmer*: Anmerkung zu RG GRUR 1932, 460 – *Roter Strich*, in: JW 1932, 1855-1856
- Wilde, Günther*: Technische Gestaltungen im Ausstattungs- und Wettbewerbsrecht, in: Möhring, Philipp/Ulmer, Peter/Wilde, Günther (Hrsg.), Neue Entwicklungen im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Festschrift für Wolfgang Hefermehl zum 65. Geburtstag, Heidelberg 1971, S. 223-232
- Wittenzellner, Ursula*: Schutzfähigkeit von Farben als Marken nach dem neuen Markengesetz, in: Straus, Joseph (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums: Festgabe von Freunden und Mitarbeitern für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag, Köln 1996, S. 333-339
- Württemberg, Gert*: Waren als Marken – Die Eintragungspraxis des DPMA und die Rechtsprechung des BPatG im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, in: GRUR 2003, 912-919