

Inhaltsübersicht

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

c) Entstehungs- und Vorgeschichte	60
aa) Pariser Konferenz 1880	62
bb) Pariser Konferenz 1883 (Schlussprotokoll)	65
cc) Vorbild „Leipziger“ Validierungsklausel	65
dd) Zum „russischen“ Buchstabenproblem	69
ee) Ergebnis: Keine Einschränkung wegen Vor- und Entstehungsgeschichte	71
d) Ergebnis zum Anwendungsbereich von Art. 6 PVÜ (1883).....	71
2. Hilfweise: Wirkung der Revision in Washington 1911	71
a) Actes der Washingtoner Konferenz 1911	73
aa) Kein expliziter Einwand gegen den Vorschlag des Büros ...	73
bb) Keine ausdrückliche Zustimmung zu materieller Änderung	74
cc) Vorbehalte einzelner Parteien	77
dd) Keine Fortgeltung des Schlussprotokolls	79
b) Actes der Lissabonner Konferenz.....	80
c) Bericht der britischen Delegation.....	81
d) Einführung von Art. 6 (1) PVÜ	82
e) Ergebnis: jedenfalls nach Revision in Washington 1911 keine Beschränkung mehr.....	83
3. Geschichte der Unabhängigkeit der Telle Quelle-Marke	83
4. Ergebnis: Keine Beschränkung wegen historischer Umstände	84
III. Ergebnis: Historische Argumente für beschränkte Lesart überzeugen nicht	84
F. Gesamtergebnis: Validierungsklausel erfasst alle Eigenschaften der Marke.....	84
<i>Kapitel 2: Beschränkung des Anwendungsbereichs durch verbandseigenen Markenbegriff</i>	85
A. Verbandseigener Markenbegriff nicht notwendig	86
B. Bestimmung eines verbandseigenen Begriffs	87
I. Staatenpraxis	87
II. Eintragung im Ursprungsland	87
III. Art. 6 (1) PVÜ	88
IV. Art. 7 und 9 PVÜ	88
1. Körperliche Verbindung.....	88
2. Trennbarkeit.....	89
3. Ergebnis: Lediglich sprachliches Indiz	90
V. TRIPS.....	90
1. Art. 31 (3) WVK greift nicht	90
2. Inter se-Bindung ohne Wirkung.....	91
3. Adaption über Art. 2.1 TRIPS	94
4. Ergebnis: Keine Beschränkung durch TRIPS	94

VI. Entstehungsgeschichte	94
C. Gesamtergebnis: Kein beschränkter Markenbegriff der PVÜ	98
<i>Kapitel 3: Ordre public-Ausnahme zur Validierungsklausel</i>	99
A. Überblick über die vertretenen Ansätze.....	100
B. Kein Verweis auf Internationales Privatrecht	104
C. Verbandsautonomes Konzept des ordre public	107
I. Wortlaut	107
II. Kontext	09
1. Ausnahme	109
2. Art. 6quinquies B Nummer 3 Satz 2 PVÜ	109
3. Art. 6quinquies C (1) PVÜ.....	113
4. Fallgruppe Täuschung	116
III. Zweckgefährdung	117
IV. Aus der Geschichte	118
V. Art. 27 TRIPS und Art. XIV (a) GATS	121
VI. Keine Pflicht zur Einzelfallentscheidung	121
D. Interessenbezogener Ansatz führt zu bloßer Missbrauchsgrenze	122
E. Ausschluss betrifft grundlegende Allgemeininteressen	124
I. Zweckdiskussion	125
II. Herleitung aus positivem Recht	129
III. Volkswirtschaftlich-utilitaristische Thesen	131
F. Ergebnis: Zulässigkeit unter ordre public-Ausnahme	131
<i>Kapitel 4: Art. 10bis-Vorbehalt der Validierungsklausel</i>	133
A. Art. 10bis PVÜ als Schutzstandard.....	133
I. Wortlaut von Art. 10bis (1) PVÜ	135
II. Leerlauf von Art. 10bis PVÜ	135
III. PVÜ kein reines Gleichbehandlungsabkommen	136
IV. Art. 10ter PVÜ	137
V. Leerlauf von Art. 6quinquies PVÜ	137
VI. Entstehungsgeschichte	138
VII. Auslegungsgeschichte („proximity“-Ansatz)	139
B. Konventionsautonome Bestimmung von Art. 10bis (2) PVÜ erforderlich	140
I. Wirksamer Standard erfordert konventionsautonome Bestimmung ..	140
II. Gleichbehandlungsgebot erfordert konventionsautonome Bestimmung	143
III. Regelungstechnisch kein Verweis auf nationales Recht	144
IV. Art. 10bis (2) PVÜ führt immer zur Pflicht aus Art. 10bis (1) PVÜ	147
V. Ergebnis: Konventionsautonomer Tatbestand verpflichtet	150
C. Die Rolle von Art. 6quinquies B Satz 2 PVÜ	150

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

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

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

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