

## Fachbereich Rechtswissenschaft

Arbeitspapier Nr. 5/2022

---

### Das Gebot der Bestimmtheit des Schutzgegenstands im geistigen Eigentum

*Alexander Peukert\**

Erschienen in GRUR 2021, 1117-1121

Zitiervorschlag: Peukert, Das Gebot der Bestimmtheit des Schutzgegenstands im geistigen Eigentum, Arbeitspapier des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt/M. Nr. 5/2022, Rn.

**Zusammenfassung:** In den letzten zwei Jahrzehnten sind Anmeldungen von Rechten des geistigen Eigentums (intellectual property, IP) bzw. Verletzungsklagen wiederholt an der unzureichenden Bestimmtheit des exklusiv beanspruchten Gegenstands gescheitert. Ihren Ausgang nahm diese Entwicklung im Markenrecht mit Entscheidungen des EuGH (Stichworte: Sieckmann, Heidelberger Bauchemie, Dyson, IP Translator, Oy Hartwall) und später auch des BGH (Stichwort: UHU). Die markenrechtlichen Grundsätze strahlten auf das Designrecht (Stichworte: Sporthelm, Mast-Jägermeister) und zuletzt auch auf das Urheberrecht (Stichwort: Levola) aus. Im Folgenden werden die maßgeblichen Urteile zur Schutzfähigkeit von Zeichen, Designs und Werken zusammengetragen und systematisiert. Dabei treten zwei Aspekte eines Bestimmtheitsgebots zu Tage, die, wie abschließend zu zeigen sein wird, auch im Patentrecht gelten.

---

\* Dr. iur., Professor für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

## I. Markenrecht: schutzfähiges Zeichen

- 1 Zuerst und seither am intensivsten erörtert wurde das Bestimmtheitsgebot im Markenrecht. Sein Anwendungsbereich war durch die Markenrichtlinie 1988/89 und die Gemeinschaftsmarkenverordnung 1994 auf „alle Zeichen“ erweitert worden, soweit sie sich grafisch darstellen ließen und unterscheidungskräftig waren.<sup>1</sup> Damit schien sich das Markenrecht für alle möglichen Marketingtechniken zu öffnen, von der Farb- über die Form- und Riechmarke bis hin zum variablen Markenkonzept.<sup>2</sup> Fraglich erschien nicht mehr, ob solch „neue“ Markenformen generell schutzfähig sind, sondern nur noch, ob ihnen im konkreten Fall für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommt.<sup>3</sup>

### 1. Konkretes, nicht abstrakt variables Zeichen

- 2 Kommission, Generalanwalt und schließlich auch EuGH hielten es hingegen für erforderlich, zunächst einmal zu prüfen, ob überhaupt ein markenfähiges Zeichen beansprucht wird.<sup>4</sup> Insoweit unterscheidet der EuGH in ständiger Rechtsprechung seit *Libertel* drei Tatbestandsvoraussetzungen, zu denen neben den kodifizierten Bedingungen der ehemals grafischen und nunmehr „klaren und eindeutigen“ Darstellbarkeit im Register (dazu unten b) sowie der abstrakten Unterscheidungskraft auch und zuallererst der Begriff des markenfähigen „Zeichens“ zählt.<sup>5</sup> Der scheinbar konturlose Begriff des „Zeichens“ wurde dadurch zu einer Eingangshürde, an der Markenmeldungen bereits scheitern können.<sup>6</sup>
- 3 Die erste Fallkonstellation, in der der Zeichenbegriff entscheidungserheblich wurde, betraf unbestimmte Kombinationen mehrerer Farben.<sup>7</sup> DPMA und Bundespatentgericht hatten Anmeldungen solch abstrakter Farbkombinationen als nicht wiedergegeben bzw. nicht grafisch darstellbar zurückgewiesen, waren vom

---

<sup>1</sup> Art. 2 Erste Markenrichtlinie 89/104, ABl. L 40/1; Art. 4 Gemeinschaftsmarkenverordnung 40/94, ABl. L 11/1.

<sup>2</sup> Vgl. *Fezer*, WRP 1999, 575 ff.; *Fezer*, GRUR 2005, 102 ff.

<sup>3</sup> Auf die konkrete Unterscheidungskraft bezogen sich die Vorlagefragen in den Rechtsachen *Libertel* (*EuGH*, GRUR 2003, 604 Rn. 21) und *Dyson* (*EuGH*, GRUR 2007, 231 Rn. 17-26).

<sup>4</sup> Zum *EuGH* als Impulsgeber auch *Schmitt-Gaedke/Arz*, MarkenR 2013, 424.

<sup>5</sup> Siehe *EuGH*, GRUR 2003, 604 Rn. 23 – *Libertel*; *EuGH*, GRUR 2004, 858 Rn. 22 – *Heidelberger Bauchemie*; *EuGH*, GRUR 2007, 231 Rn. 28 – *Dyson*; *EuGH*, GRUR 2014, 866 Rn. 17 – *Apple*.

<sup>6</sup> Siehe zur Prüfungsreihenfolge auch *EUIPO*, Richtlinien zu Marken, Ziff. 1.1 und 1.3, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803464/1779649/richtlinien-zu-marken/>, Stand: 1.2.2020.

<sup>7</sup> Vgl. *Kur/Senftleben*, *European Trademark Law*, 2017, Rn. 4.31 (mit Verweis auf die *Dyson*-Entscheidung).

Bundesgerichtshof aber 1998 belehrt worden, dem harmonisierten Markengesetz sei ein Erfordernis, Farben in ihrer bestimmten Aufmachung zu beanspruchen, fremd.<sup>8</sup> Nicht überzeugt von dieser Rechtsauffassung legte das Bundespatentgericht die Frage der Schutzfähigkeit einer Farbkombination in „jeglicher denkbaren Form“ dem EuGH vor. Generalanwalt Léger führte aus, unbestimmte Farbkombinationen als solche könnten „in der Realität nicht angetroffen werden“ und kämen schon deshalb nicht als Herkunftszeichen im geschäftlichen Verkehr in Betracht. Außerdem unterliege ein Anmelder, der ein Ausschließlichkeitsrecht an einem Zeichen erstrebe, im Gegenzug einer Präzisierungspflicht.<sup>9</sup> Diese Erwägungen machte sich der Gerichtshof in der Entscheidung Heidelberger Bauchemie im Ergebnis zu Eigen und entschied, mehrere Farben seien so anzumelden, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden und angeordnet sind.<sup>10</sup> Die dogmatische Grundlage dieses Erfordernisses blieb jedoch unklar. Denn der EuGH argumentierte sowohl mit der faktisch begrenzten Unterscheidungskraft von Farben und der Verhinderung ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteile als auch mit den kurz zuvor aufgestellten Sieckmann-Kriterien, die allerdings das gesonderte Kriterium der grafischen Darstellbarkeit betreffen.<sup>11</sup> Zum Begriff des markenfähigen Zeichens, der nach dem Libertel-Obersatz eigentlich zuerst zu prüfen war, blieb Heidelberger Bauchemie unergiebig.

- 4 Diese Lücke schloss der Gerichtshof zwei Jahre später in Dyson.<sup>12</sup> In diesem Fall hatte der Anmelder nicht unbestimmte Farbkombinationen beansprucht, sondern alle denkbaren Formen eines durchsichtigen Staubauffangbehälters.<sup>13</sup> Generalanwalt Léger hielt an seiner restriktiven Linie mit dem Argument fest, die Klägerin erstrebe Schutz für ein Konzept, definiert als eine „allgemeine und abstrakte gedankliche Darstellung eines Gegenstandes ..., die die Vorstellung anspricht“.<sup>14</sup> Ein solches Konzept sei anders als ein Geruch, eine Farbe oder ein Klang eine „geistige Schöpfung“, die von Verbrauchern „nicht mit einem der fünf menschlichen Sinne ...

---

<sup>8</sup> Vgl. *BPatG*, 32 W (pat) 200/96, juris mit *BGH*, GRUR 1999, 491 f. – Farbmarke gelb/schwarz; *BGH*, GRUR 1999, 730 f. – Farbmarke magenta/grau.

<sup>9</sup> Schlussanträge GA Léger, Rs. C-49/02, ECLI:EU:C:2004:23 Rn. 65, 67 – Heidelberger Bauchemie.

<sup>10</sup> *EuGH*, GRUR 2004, 858 – Heidelberger Bauchemie.

<sup>11</sup> *EuGH*, GRUR 2004, 858 Rn. 24 und 25 ff. – Heidelberger Bauchemie.

<sup>12</sup> *EuGH*, GRUR 2007, 231 – Dyson; *Kur/Senftleben* (o. Fn. 7), Rn. 4.15-9.

<sup>13</sup> *EuGH*, GRUR 2007, 231 – Dyson Rn. 20.

<sup>14</sup> Schlussanträge GA Léger, Rs. C-321/03, ECLI:EU:C:2006:558 Rn. 47 f. – Dyson.

wahrgenommen werden“ könne und die daher von vornherein und ungeachtet des Kriteriums der grafischen Darstellbarkeit nicht die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion einer Marke erfüllen könne.<sup>15</sup> Im Einklang hiermit urteilte der EuGH, Anmeldungen, die sich auf eine unbestimmte Vielzahl von Gegenständen beziehen, beanspruchten kein „Zeichen“ im Sinne des Markenrechts, sondern eine abstrakte Eigenschaft einer Ware. Eine derartige Marke aber verschaffe ihrem Inhaber einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil.<sup>16</sup>

- 5 Damit ist geklärt, dass der markenrechtliche Begriff des Zeichens als basales Bestimmtheitsgebot zu lesen ist. Markenfähig i.S.v. § 3 MarkenG, Art. 3 MRRL<sup>17</sup> und Art. 4 UMV<sup>18</sup> sind nur konkret wahrnehmbare Zeichen, nicht aber gemeinsame Merkmale unterschiedlicher Farben, Formen und sonstiger Gestaltungen, die Verkehrsteilnehmer und juristische Entscheider erst durch eine gedankliche Abstraktion gewinnen müssen.<sup>19</sup> Demgemäß sind lediglich beispielhaft angeführte Verwendungsvarianten einer Farbkombination auch dann nicht eintragungsfähig, wenn sie „typischerweise eine im Kern homogene Bildwirkung“ entfalten – denn auch diese „Bildwirkung“ setzt eine gedankliche Imagination des Betrachters voraus.<sup>20</sup> Die einzige Zeichenart, bei der von der konkreten Darstellung abstrahiert und begrifflich argumentiert werden darf, ist die in bestimmten Standardschrifttypen anzumeldende Wortmarke, für deren Schutzbereich es auch auf die Bedeutung des betreffenden Wortes ankommt.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Schlussanträge GA Léger, Rs. C-321/03, ECLI:EU:C:2006:558 Rn. 54 f. – Dyson.

<sup>16</sup> *EuGH*, GRUR 2007, 231 Rn. 34-40 – Dyson; *Smith*, E.I.P.R. 2007, 469, 471.

<sup>17</sup> Richtlinie 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken, ABl. L 336/1.

<sup>18</sup> Unionsmarkenverordnung 2017/1001, ABl. L 154/1.

<sup>19</sup> *EuGH*, GRUR-RS 2019, 15894 Rn. 42, 48, 64 – Red Bull (unbestimmte Farbkombination); *BGH*, GRUR 2013, 929 Rn. 9 ff. – Schokoladenstäbchen II (der Ausschluss abstrakt-variabler Anmeldungen zähle als wesentliches Prinzip des deutschen und europäischen Markenrechts zur „öffentlichen Ordnung“ gem. Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B S. 1 Nr. 3 PVÜ); *BGH*, GRUR 2013, 1046 Rn. 21 – Variable Bildmarke; *Hacker* in *Ströbele/Hacker/Thiering*, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 4 Rn. 13 („Dergleichen ist sowohl dem Markenrecht als auch dem Immaterialgüterrecht insgesamt fremd.“); *Miosga* ebd. § 3 Rn. 6; *Schmitt-Gaedke/Arz*, MarkenR 2013, 424, 427; *Kur/Senftleben*, (o. Fn. 7), Rn. 4.15, 4.17; a.A. noch *Bender*, FS v. Mühlendahl, 2005, 157, 168.

<sup>20</sup> A.A. *BPatG* 28 W (pat) 22/13, juris Rn. 62 f. (mit Unterscheidung zwischen einer „abstrakten“ und einer „konkreten“ Aufmachungsfarbmarke).

<sup>21</sup> Siehe Art. 3 Abs. 3 Buchst. a Durchführungsverordnung 2018/626 zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 über die Unionsmarke, ABl. L 104/37 (UMDV); § 7 MarkenV; *Fezer*, FS v. Mühlendahl, 2005, 43, 51.

6 Als in § 3 Abs. 1 MarkenG verankertes Erfordernis gilt der Begriff des markenfähigen Zeichens auch für Benutzungsmarken. Insoweit ist anerkanntermaßen von der konkreten Gestaltung auszugehen, in der das Zeichen dem Publikum entgegentritt.<sup>22</sup> Dieser marktbezogene Ausgangspunkt scheint gedankliche Abstraktionen von vornherein auszuschließen. Allerdings haben Anspruchsteller in Verletzungsverfahren immer wieder Schutz für generelle Gestaltungsmerkmale wie namentlich nicht näher spezifizierte Farbkombinationen begehrt.<sup>23</sup> Nach früherem Warenzeichenrecht konnten sie damit durchdringen, wenn es ihnen gelang, „präzis“ Gemeinsamkeiten einer Serienausstattung anzugeben, die vom Verkehr als Hinweis auf die gemeinsame betriebliche Herkunft der darunter vertriebenen Waren aufgefasst wurden.<sup>24</sup> Diese Rechtsprechung gab der BGH in seiner UHU-Entscheidung 2009 jedoch ausdrücklich auf.<sup>25</sup> Der Verkehr habe keinen Anlass, Produktmerkmale „weiter zu abstrahieren als sie ihm tatsächlich begegnen“, weshalb die klagende Klebstoffherstellerin – parallel zur Heidelberger Bauchemie-Rechtsprechung bei Registermarken – konkrete Angaben zur systematischen Anordnung und zum flächenmäßigen Verhältnis mehrerer Ausstattungsfarben machen müsse. Geschehe dies nicht, sei schon kein Zeichen vorgetragen, das als schutzfähige Benutzungsmarke in Betracht komme.<sup>26</sup> Selbiges muss konsequent für geschäftliche Bezeichnungen gem. § 5 MarkenG gelten.

## 2. Klare und eindeutige Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen

### a) Klarheit und Eindeutigkeit des Zeichens

7 Nach der zweiten Libertel-Voraussetzung muss ein prinzipiell schutzfähiges „Zeichen“ grafisch darstellbar sein.<sup>27</sup> Dieses Registrierungserfordernis ist durch die jüngste Markenrechtsreform zwar insofern flexibilisiert worden, als nicht mehr nur grafische, sondern auch andere Darstellungsmittel wie namentlich Ton- und Videodateien

---

<sup>22</sup> BGH, GRUR 1953, 40 f. – Gold-Zack; BGH, GRUR 1978, 371, 373 – Maggi; BGH, GRUR 2009, 783 Rn. 23 m.w.N. – UHU; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering (o. Fn. 19), § 4 Rn. 10 m.w.N.

<sup>23</sup> Schmitt-Gaedke/Arz, MarkenR 2013, 424, 428; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering (o. Fn. 19), § 4 Rn. 9.

<sup>24</sup> BGH, GRUR 1968, 371, 373 f. – Maggi mit zust. Anm. Hefermehl; BGH, GRUR 1982, 672, 674 – Aufmachung von Qualitätsseifen.

<sup>25</sup> BGH, GRUR 2009, 783 Rn. 24 f., 31 – UHU.

<sup>26</sup> BGH, GRUR 2009, 783 Rn. 32-35 – UHU; Kur in BeckOK MarkenR, 19. Ed. 1.10.2019, § 3 MarkenG Rn. 26 (übergeordneter Rechtsgrundsatz zur Verhinderung ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteile).

<sup>27</sup> Oben Fn. 5.

zulässig sind. Zugleich aber hat der europäische Gesetzgeber die vom EuGH in der Sieckmann-Entscheidung entwickelten, generellen Anforderungen an die Bestimmtheit der Darstellung einer Registermarke in Gesetzesform gegossen.<sup>28</sup> Demnach können Marken nur solche „Zeichen“ sein, die geeignet sind, „in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können“.<sup>29</sup>

- 8 Zweck dieser Vorschriften ist es, die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, klar und präzise festzustellen, für welchen Gegenstand dem Inhaber der Marke Schutz gewährt wird.<sup>30</sup> Bei diesem zweiten Aspekt des Bestimmtheitsgrundsatzes geht es also weniger um die Verhinderung ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteile durch exklusive Rechte an abstrakten Gestaltungsmerkmalen, als vielmehr um das rechtssichere Funktionieren des Markensystems. Ein IP-Schutzgegenstand muss intersubjektiv eindeutig feststellbar (objektivierbar) sein, weil Ämter, Gerichte und Verkehrsteilnehmer sonst die erforderlichen Vergleiche zu prioritätsälteren und zum angegriffenen Zeichen nicht vornehmen können. Demgemäß machen MarkenV und UMDV genaue Vorgaben, wie Wörter, Bilder, Formen, Farben usw. anzumelden sind,<sup>31</sup> während nur subjektiv erfahrbaren Gerüchen, Geschmacksnoten sowie haptischen Eindrücken der Zugang zum Register verwehrt bleibt.<sup>32</sup>
- 9 An der erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit des Zeichens kann es nach dem EuGH-Urteil *Oy Hartwall* ferner fehlen, wenn die Wiedergabe des Zeichens in einem nicht auflösbaren Widerspruch zu ihrer Beschreibung und/oder zur gewählten Zeichenart steht. Im betreffenden Sachverhalt war ein Zeichen als abstrakte

---

<sup>28</sup> Vgl. Europäische Kommission, COM/2013/162, 6; *Kur/Senfleben* (o. Fn. 7), Rn. 4.21.

<sup>29</sup> §§ 8 Abs. 1 MarkenG; 6a MarkenV; Art. 3 Buchst. b MRRL; Art. 4 Buchst. b i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Buchst. d UMDV; Art. 3 Abs. 1 UMDV.

<sup>30</sup> Art. 3 Abs. 1 UMDV; *EuGH*, GRUR 2003, 145 Rn. 37 ff. – *Sieckmann*; *EuGH*, GRUR 2004, 54 Rn. 15 ff. – *Shield Mark* (Hörmarken).

<sup>31</sup> Vgl. Art. 3 Abs. 3-9 UMDV; §§ 7-12a MarkenV; großzügiger *Miosga* in *Ströbele/Hacker/Thiering* (o. Fn. 19), § 3 Rn. 23; *Hildebrandt*, *Marken und andere Kennzeichen*, 5. Aufl. 2020, 31 (es gehe nicht um Bestimmtheit, sondern um Bestimmbarkeit); kritisch *Schmitt-Gaedke/Arz*, *MarkenR* 2013, 424, 428.

<sup>32</sup> *EuGH*, GRUR 2003, 145 Rn. 47-51 – *Sieckmann*; *BGH*, GRUR 2007, 150 Rn. 13 ff. – *Tastmarke*; *Lewalter/Schrader*, GRUR 2005, 476, 479; im Kontext des Urheberrechts Schlussanträge *GA Wathelet*, Rs. C-310/17, ECLI:EU:C:2018:618 Rn. 57 f. – *Levola*. Nicht hinreichend klare und eindeutige Wiedergaben von Marken vermitteln bereits kein Prioritätsrecht; vgl. § 33 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; Art. 32 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Buchst. d UMDV.

Kombination zweier Farben angemeldet und beschrieben worden, während die grafische Wiedergabe ein farbiges Bild mit abgegrenzten Konturen zeigte. Weil in einem solchen Fall „die genaue Bestimmung von Gegenstand und Reichweite des begehrten markenrechtlichen Schutzes unmöglich“ gemacht werde, stehe Art. 2 der RL 2008/95 einer Eintragung des Zeichens als Marke entgegen.<sup>33</sup> Um Grenzfälle handelt es sich vor diesem Hintergrund bei Formen, die nicht vollständig wiedergegeben sind, und bei Abbildungen ohne genaue Angaben zu Größe und Proportionen des Dargestellten.<sup>34</sup>

- 10 Das Erfordernis der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit von Zeichen gem. § 8 Abs. 1 MarkenG gilt zwar nicht unmittelbar für Benutzungsmarken, für die es auf die konkrete, im Verkehr verwendete Gestaltung ankommt.<sup>35</sup> Doch bleibt auch im geschäftlichen Verkehr das Problem virulent, dass olfaktorische, gustatorische und haptische Eindrücke nicht hinreichend objektivierbar sind, um im Verletzungsprozess identifiziert und mit anderen Gerüchen usw. verglichen werden zu können. Derartige, im Prinzip markenfähige „Zeichen“ sind daher auch nicht kraft Benutzung und Verkehrsgeltung schutzfähig.<sup>36</sup>

#### b) Klarheit und Eindeutigkeit der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse

- 11 Gewisse Bestimmtheitsanforderungen werden schließlich an die Angaben zu den Waren oder Dienstleistungen gestellt, für die formeller Markenschutz beantragt wird. Einerseits muss auch insoweit Klarheit herrschen, weil die Ämter die Unterscheidungskraft einer Marke anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls unter Einbeziehung der betroffenen Produktkategorien beurteilen müssen.<sup>37</sup> Andererseits muss dem Anmelder die in der Benutzungsschonfrist angelegte Möglichkeit verbleiben, unter dem Zeichen neue Waren oder Dienstleistungen in Verkehr zu bringen.

---

<sup>33</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 511 Rn. 37-43 – Oy Hartwall; Art. 3 Abs. 2 S. 2 UMDV (Beschreibung muss im Einklang mit der Wiedergabe stehen); *Schmitt-Gaedke/Arz*, MarkenR 2013, 424, 428.

<sup>34</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 2013, 929 Rn. 22 – Schokoladenstäbchen II mit *BPatG*, 29 W (pat) 63/17, juris Rn. 28 (nicht offenbarte Rückseite einer Form nicht vom Markenschutz umfasst). Ferner *EuGH*, GRUR 2014, 866 Rn. 19 – Apple und dazu *Grabrucker/Schmidt-Kessen*, GRUR 2013, 865, 871.

<sup>35</sup> *BGH*, GRUR 2009, 783 Rn. 30 – UHU.

<sup>36</sup> *Fezer*, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 8 MarkenG Rn. 11-14.

<sup>37</sup> *EuGH*, GRUR 2003, 604 Rn. 75-77 – Libertel; *EuGH*, GRUR Int. 2005, 827 Rn. 50 – Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte; *EuGH*, GRUR 2012, 822 Rn. 43 – Chartered Institute of Patent Attorneys (IP Translator). In diesem Sinne bereits *BGH*, GRUR 1985, 1055 – Datenverarbeitungsprogramme als Ware.

12 Trotz dieser im Vergleich zum Zeichenbegriff notwendig größeren Unbestimmtheit der Waren- und Dienstleistungsangaben und trotz des Fehlens einer speziellen gesetzlichen Grundlage entschied der EuGH unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Urteile Heidelberger Bauchemie und Sieckmann, dass auch „die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden [müssen], dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.“<sup>38</sup> Nach der zwischenzeitlich erfolgten Kodifikation dieser Rechtsprechung gilt, dass allgemeine Bezeichnungen nur eindeutig vom Wortsinn erfasste Waren oder Dienstleistungen abdecken, also tendenziell restriktiv zu lesen sind.<sup>39</sup> Angaben wie „gleichartige“ oder „verwandte“ Waren oder Dienstleistungen werden von den Ämtern als unbestimmt zurückgewiesen.<sup>40</sup> Diese Restriktionen haben offenbar dazu geführt, dass die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse detail- und umfangreicher geworden sind.<sup>41</sup> Es geht also hier nicht um eine prinzipielle Schranke des verfügbaren Rechtsschutzes, sondern um die genauere Spezifikation von Schutzgegenständen.

## II. Designrecht: schutzfähiges Design

13 Als Recht an der Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon wirft das Designrecht einen geringeren Konkretisierungsbedarf auf als das Markenrecht, das sich im ersten Zugriff auf „alle Zeichen“ erstreckt. Und doch zeigt die jüngere Rechtsprechung des BGH und des EuGH, dass es auch im Designrecht Konstellationen gibt, in denen ein beanspruchter Gegenstand mangels Bestimmtheit schutzlos bleibt.

---

<sup>38</sup> *EuGH*, GRUR 2012, 822 Rn. 53 – Chartered Institute of Patent Attorneys (IP Translator); *EuGH*, GRUR 2014, 869 Rn. 44-52 – Netto Marken-Discount.

<sup>39</sup> Siehe § 20 Abs. 2 und 5 MarkenV; Art. 39 Abs. 2 und EG 37 S. 3 MRRL; Art. 33 Abs. 2 und EG 28 S. 3 UMV; *Mittenberger-Huber*, FS Büscher, 2018, 93, 96 (die Warenklasse „Maschinen“ sei per se unbestimmt und unzulässig).

<sup>40</sup> Siehe die harmonisierte Liste zurückgewiesener Begriffe auf <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>.

<sup>41</sup> Vgl. *Schmid* in BeckOK MarkenR, 23. Ed. 1.10.2020, § 32 MarkenG Rn. 70 ff.



## 1. Konkrete, nicht abstrakt-variable Erscheinungsform

- 14 Die erste Fallgruppe betrifft – parallel zur Rechtsprechung zum markenfähigen „Zeichen“ – den Begriff des „Designs“ bzw. „Geschmacksmusters“.<sup>42</sup> Nach herrschender Vorstellung handelt es sich hierbei um eine „immaterielle plastische oder flächige Form“, die geeignet ist, „als Vorbild für die Fertigung körperlicher Erzeugnisse zu dienen“.<sup>43</sup> Um welche Art von Erzeugnissen es sich handelt, ist sowohl im Verhältnis zum vorbekannten Formenschatz als auch im Verhältnis zur angegriffenen Ausführungsform irrelevant.<sup>44</sup>
- 15 Das aber heißt nicht, dass nun auch noch über die konkrete Erscheinungsform hinaus abstrahiert und ein dieser „zugrunde liegender Stil oder Gedanke[n]“ designschutzfähig wäre.<sup>45</sup> Die Anmeldung „eines“ Designs begründet vielmehr Schutz immer nur für eine einzige („die“) Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses oder „eines“ Teils davon.<sup>46</sup> Wer mehrere Erscheinungsformen beanspruchen möchte, mag eine Sammelanmeldung einreichen, die die materiellrechtliche Eigenständigkeit der Schutzgegenstände und -rechte jedoch unberührt lässt.<sup>47</sup> Dieser zergliedernden und damit konkretistischen Linie entspricht, dass das europäisierte Designrecht im Gegensatz zum früheren deutschen Recht im Interesse der Rechtsklarheit keinen Schutz für Teile oder Elemente eines eingetragenen Musters kennt. Vielmehr sind Designs von Erzeugnistteilen gesondert anzumelden.<sup>48</sup>
- 16 Probleme kann allerdings der Fall bereiten, dass eine Anmeldung eines Designs mehrere (foto)grafische Darstellungen umfasst, die sich nicht zu einer einheitlichen Erscheinungsform zusammenfügen. Solch darstellerische Abweichungen führen zwar – anders als im markenrechtlichen Fall *Oy Hartwall* – nicht zwangsläufig dazu, dass

---

<sup>42</sup> § 1 Nr. 1 DesignG; Art. 3 Buchst. a Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung 6/2002, ABl. L 3/1 (GGV).

<sup>43</sup> *BGH*, GRUR 1962, 144, 146 – Buntstreifensatin; *Kur*, GRUR 2002, 661, 662 f.; *Eichmann* in *Eichmann/Kur*, Designrecht, 2. Aufl. 2016, § 2 Rn. 122 mit Fn. 381; *Kur/Levin* in *Kur/Levin/Schovsbo*, The EU Design Approach, 2018, 1, 10 (design protected „as such“).

<sup>44</sup> *BGH*, GRUR 1962, 144, 146 – Buntstreifensatin; *EuGH*, GRUR 2017, 1244 Rn. 88 ff. – Easy Sanitary Solutions (Duschabflussrinne).

<sup>45</sup> *BGH*, GRUR 1965, 198, 199 – Küchenmaschine.

<sup>46</sup> Grundsatz der Einheitlichkeit des Designs, vgl. *BGH*, GRUR 2012, 1139 Rn. 17-21 – Weinkaraffe; *Eichmann* in *Eichmann/Kur* (o. Fn. 43), § 2 Rn. 14.

<sup>47</sup> § 12 DesignG; Art. 37 GGV; *BPatG*, BeckRS 2016, 14300.

<sup>48</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 1965, 198, 199 – Küchenmaschine mit *BGH*, GRUR 2012, 1139 Rn. 35-40 – Weinkaraffe. Zum Teileschutz beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster *BGH*, GRUR 2020, 392 Rn. 24, 32 m.w.N. – Front kit.

der Anmeldung wegen innerer Widersprüchlichkeit kein sinnvoller und damit kein klarer Inhalt entnommen werden kann. Sie setzen aber wie im Fall divergierender Serienausstattungen (BGH UHU) eine gedankliche Operation voraus, mit der die gemeinsamen Merkmale der Abbildungen als beanspruchter Schutzgegenstand bestimmt werden. In derartigen Konstellationen ging die frühere Rechtsprechung des BGH davon aus, dass die Anmeldung so auszulegen ist, dass Abweichungen außer Betracht bleiben „und der Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht“.<sup>49</sup>

- 17 Diese Rechtsprechung hat der BGH mit den Parallelentscheidungen Sporthelm und Skibrille v. 20.12.2018 aufgegeben. Ein „aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale im Wege der Abstraktion gebildeter Schutzgegenstand“ sei in der Anmeldung nicht gem. § 37 Abs. 1 DesignG „sichtbar“ wiedergegeben.<sup>50</sup> Wenn der vom Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand erst „in mehreren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlossen werden“ müsse, sei überdies dem Grundsatz der Registerklarheit nicht Genüge getan.<sup>51</sup> Eine lediglich gedachte, aber nicht konkret abgebildete Erscheinungsform ist daher mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands kein schutzfähiges Design i.S.v. § 1 Nr. 1 DesignG.<sup>52</sup> Auch das EUIPO beanstandet „unspezifische“ Geschmacksmusteranmeldungen, mit denen verschiedene Ausführungsformen eines Designkonzepts oder variable Farben beansprucht werden, und verweist den Anmelder auf die Möglichkeit, je gesonderte Anmeldungen einzureichen.<sup>53</sup> Einen Grenzfall mit gewisser Ähnlichkeit zum markenrechtlichen Apple Store-Fall bilden sog. Artikelsätze wie z.B. die Einrichtung eines Hotelzimmers, bei denen es sich nach h.M. um „ein“ Erzeugnis mit „einem“ einheitlichen Design handeln soll, wenn die einzelnen Artikel als zusammengehörig gelten und dementsprechend verwendet werden.<sup>54</sup> Gegen die Anerkennung dieser

---

<sup>49</sup> BGH, GRUR 2001, 503, 505 f. – Sitzmöbel (das Klagemuster vermittele „in der aus allen Bild Darstellungen einheitlich zu entnehmenden Gestaltung ... den Eindruck lässiger Weichheit“); BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 22-25, 29-31 – Weinkaraffe.

<sup>50</sup> BGH, GRUR 2019, 832 Rn. 18 – Sporthelm; BGH, GRUR 2019, 835 Rn. 32 – Sportbrille

<sup>51</sup> BGH, GRUR 2019, 832 Rn. 19 – Sporthelm; BGH, GRUR 2019, 835 Rn. 33 – Sportbrille

<sup>52</sup> BGH, GRUR 2019, 832 Rn. 24 – Sporthelm; zustimmend *Jestaedt*, GRUR 2019, 917, 918 f.

<sup>53</sup> Vgl. Ziff. 4.1.9, 5.2.1, 5.2.9 f. EUIPO Prüfungsrichtlinien Geschmacksmuster, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803368/1783957/richtlinien-zu-geschmacksmuster-designs-guidelines/>, Stand 1.2.2020; zur Praxis des DPMA siehe *Kühne/Meiser* in *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser*, Designgesetz, 6. Aufl. 2019, § 11 Rn. 29.

<sup>54</sup> *Kur*, GRUR 2002, 661, 663; *Eichmann* in *Eichmann/Kur* (o. Fn. 43), § 2 Rn. 14; EUIPO Prüfungsrichtlinien Geschmacksmuster (Fn. 54), Ziff. 5.2.8; *Ruhl*, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Aufl. 2018, Art. 3 Rn. 26 f.

Designkategorie spricht, dass die Einheit eines Artikelsatzes gedanklich hergestellt werden muss; dafür spricht die Weite („jeder ... Gegenstand“) und die im Vergleich zum Markenrecht geringere Bedeutung des Erzeugnisbegriffs im Designrecht.<sup>55</sup>

## 2. Klare und eindeutige Wiedergabe der Erscheinungsform

- 18 Des Weiteren und erneut in Parallele zum Markenrecht muss die beanspruchte Erscheinungsform in der Anmeldung klar und eindeutig wiedergegeben werden. Rechtsgrundlage dieses designrechtlichen Bestimmtheitsgebots ist das Anmeldeerfordernis, eine zur Bekanntmachung bzw. Reproduktion „geeignete Wiedergabe“ des Designs einzureichen.<sup>56</sup> Designschutz wird nur für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind, unabhängig von der Erscheinungsform originaler Entwürfe und tatsächlich vertriebener Erzeugnisse.<sup>57</sup> Für Anmelder hat diese strikte Konzentration auf das Register den Vorteil, dass sie durch die Wahl der Wiedergabemittel den beanspruchten Schutzgegenstand und auch Schutzbereich modulieren können. So kann beispielsweise mit einer Schwarz-Weiß-Zeichnung von der Farbgebung abstrahiert und mit einer gestrichelten Linie auf bestimmte Merkmale verzichtet werden.<sup>58</sup>
- 19 Doch wie im Markenrecht geht die Freiheit des Anmelders, den beanspruchten Schutzgegenstand festzulegen, mit einer Pflicht zu seiner präzisen Darstellung einher.<sup>59</sup> Mit seinem bedauerlicherweise in keiner deutschen Fachzeitschrift im Volltext publizierten Urteil in der Rechtssache Mast-Jägermeister hat der EuGH 2018 entschieden, dass ungeachtet des Fehlens einer dem Markenrecht entsprechenden

---

<sup>55</sup> Vgl. § 1 Nr. 2 DesignG; Art. 3 Buchst. b GGV.

<sup>56</sup> § 11 Abs. 2 Nr. 3 DesignG i.V.m. § 7 f. DesignV; Art. 36 Abs. 1 Buchst. c GGV i.V.m. Art. 4 f. Verordnung 2245/2002 zur Durchführung der GGV, ABI. L 341/28, mit Änderungen (im Folgenden: GGDV).

<sup>57</sup> § 37 Abs. 1 DesignG; zur GGV *BGH*, GRUR 2012, 1139 Rn. 16 – Weinkaraffe; *Levin* in *Kur/Levin/Schovsbo* (o. Fn. 43), 49, 51 f. Ferner *Bay. OLG*, GRUR 1973, 34 f. - Lichtkuppeln; *OLG Köln*, ZUM 2012, 52 – Cremetiegel bei QVC; *Kühne/Meiser* in *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser* (o. Fn. 53), § 11 Rn. 26, 28 m.w.N.; siehe aber *EuGH*, GRUR 2012, 506 Rn. 70-74 – PepsiCo (tatsächliche Erzeugnisse dürfen zur Veranschaulichung verwendet werden, um Erwägungen zur im Register wiedergegebenen Erscheinungsform zu bestätigen).

<sup>58</sup> *BGH*, GRUR 2019, 835 Rn. 18 ff. – Sportbrille; zum Verzicht vgl. Konvergenz bei grafischen Wiedergaben von Geschmacksmustern, Gemeinsame Mitteilung, 15.5.2018, [https://www.dpma.de/docs/designs/gm\\_wiedergabe\\_design.pdf](https://www.dpma.de/docs/designs/gm_wiedergabe_design.pdf).

<sup>59</sup> Entsprechend zum Markenrecht Schlussanträge GA Léger, Rs. C-49/02, ECLI:EU:C:2004:23 Rn. 67 – Heidelberger Bauchemie.

gesetzlichen Anordnung auch Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen den Schutzgegenstand klar und eindeutig wiedergeben müssen.<sup>60</sup> Gegenstand des Rechtsstreits waren zwei Geschmacksmuster, die die Anmelderin zunächst für die Erzeugniskategorie „Becher“ und später für „Trinkbecher als Aufnahmebehälter für eine zugehörige Flasche“, ausdrücklich aber nicht für Flaschen beanspruchte. Da auf den eingereichten Abbildungen jedoch auch Flaschen zu sehen waren und den Wiedergaben daher nicht zu entnehmen sei, ob Schutz für den Becher, die Flasche oder eine Kombination aus beidem beansprucht werde, wies das EUIPO mangels ausreichender Wiedergabe der Geschmacksmuster keine Anmeldegebühr zu.<sup>61</sup>

- 20 Der EuGH erkannte hierin keinen Rechtsfehler. Bereits aus dem Begriff der Wiedergabe gem. Art. 36 Abs. 1 Buchst. c GGV und explizit aus Art. 4 Abs. 1 Buchst. e S. 2 GGDV folge, dass eine Darstellung das Geschmacksmuster klar erkennen lassen muss.<sup>62</sup> Diese Anforderung bezwecke, den genauen Schutzgegenstand für Behörden und Verkehrskreise festzulegen und Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Für diese teleologischen Erwägungen verweist der EuGH auf das Sieckmann-Urteil zur Geruchsmarke und übernimmt die dortigen Formulierungen weitgehend wörtlich.<sup>63</sup> Noch näher liegt ein Vergleich mit dem nach Mast-Jägermeister ergangenen Urteil in der Markenrechtssache Oy Hartwall, bei der ein Widerspruch zwischen der Wiedergabe der Marke und ihrer Beschreibung ebenfalls zur Schutzunfähigkeit wegen Unklarheit führte.<sup>64</sup>
- 21 Während die Parallelen zwischen Marken- und Designrecht im Hinblick auf die Bestimmtheit des „Zeichens“ bzw. „Designs“ mithin groß sind, unterscheiden sich die beiden Rechtsgebiete insofern, als im Markenrecht die Angaben zu Waren oder

---

<sup>60</sup> Siehe *EuGH*, Rs. C- 217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534 – Mast-Jägermeister; dazu *Ruhl* (o. Fn. 54), Art. 3 Rn. 157 f.; *Hackbarth*, GRUR 2019, 269, 270 (die Entscheidung habe in Deutschland noch keinen ausreichenden Widerhall gefunden).

<sup>61</sup> Vgl. Art. 36 Abs. 1 Buchst. c i.V.m. Art. 38 Abs. 1, 45 Abs. 1, 46 Abs. 1 GGV und *EuGH*, Rs. C- 217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534 Rn. 56 ff. – Mast-Jägermeister (eine ungenaue Anmeldung würde das Risiko eines überschießenden Prioritätsschutzes für ein Geschmacksmuster begründen, dessen Gegenstand nicht klar erkennbar ist); zum deutschen Recht § 11 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 13 Abs. 1 DesignG; entsprechend zum Markenrecht o. Fn. 32.

<sup>62</sup> *EuGH*, Rs. C- 217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534 Rn. 49-51 – Mast-Jägermeister.

<sup>63</sup> *EuGH*, Rs. C- 217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534 Rn. 52-54 – Mast-Jägermeister. Explizit Schlussanträge GA Kokott, Rs. C-217/17 P, ECLI:EU:C:2018:97 Rn. 53 – Mast-Jägermeister (die Sieckmann-Argumente könnten „unproblematisch auf das Geschmacksmuster übertragen werden“); skeptisch *Kühne/Meiser* in *Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser* (o. Fn. 53), § 11 Rn. 29 (unkritische Übernahme aus dem Markenrecht).

<sup>64</sup> Oben Fn. 34.

Dienstleistungen eigenständigen Bestimmtheitsanforderungen unterliegen (oben I 2 b), während die Erzeugnisangaben im Designrecht eindeutig und gewissermaßen unmittelbar zur Wiedergabe des Designs passen müssen. Hintergrund ist, dass das Markenrecht Herkunftszeichen für nicht von vornherein feststehende Waren oder Dienstleistungen schützt, das Designrecht hingegen eine singuläre Erscheinungsform eines Erzeugnisses.

### **III. Urheberrecht: schutzfähiges Werk**

22 Im Hinblick auf den urheberrechtlichen Werkbegriff belegt das Levola-Urteil der Großen Kammer des EuGH v. 13.11.2018,<sup>65</sup> dass die beiden zum Marken- und Designrecht herausgearbeiteten Aspekte des Bestimmtheitsgebots auch im Urheberrecht Platz greifen:

#### **1. Konkrete Ausdrucksform, nicht abstrakte „Idee“**

23 Zunächst hat der Gerichtshof in Levola eine neue Definition des europäischen Werkbegriffs formuliert, die Erinnerungen an die Libertel-Kriterien zum Begriff des markenfähigen Zeichens weckt. Demnach müssen für eine Einstufung eines „Objekts“ als „Werk“ im Sinne der InfoSocRL<sup>66</sup> zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss es sich bei dem betreffenden „Objekt“ um ein Original in dem Sinne handeln, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Zum anderen ist der Werkbegriff „Elementen vorbehalten, die eine solche geistige Schöpfung zum Ausdruck bringen“.<sup>67</sup> Während das Originalitätserfordernis – parallel zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft und zur Neuheit sowie Eigenart im Designrecht – eine qualitative Hürde für prinzipiell schutzfähige Objekte/Elemente aufstellt, schließt die zweitgenannte Levola-Bedingung – parallel zu den Begriffen des Zeichens und Designs – bestimmte Objekte/Elemente von vornherein vom Urheberrecht aus.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 73 – Levola.

<sup>66</sup> Richtlinie 2001/29 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. L 167/10.

<sup>67</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 73 Rn. 35-37 – Levola m.w.N.; zuletzt *EuGH*, GRUR 2020, 736 Rn. 22 – Brompton Bicycle m.w.N. („ständige Rechtsprechung“).

<sup>68</sup> Generalanwalt M. Wathelet hatte vorgeschlagen, zwischen Originalität und Werkbegriff zu unterscheiden, womit die Dogmatik des Urheberrechts noch näher an die des Markenrechts angenähert worden wäre; vgl. Schlussanträge GA Wathelet, Rs. C-310/17, ECLI:EU:C:2018:618 Rn. 44-47 – Levola.

- 24 Im Levola-Urteil wie generell beim Gebot der Bestimmtheit von IP-Schutzgegenständen geht es nur um die zweite, kategoriale Schutzvoraussetzung. Jene erläutert der EuGH in Levola unter Verweis auf Art. 2 Abs. 1 RBÜ und Art. 9 Abs. 2 TRIPS. Demnach umfasse der Werkbegriff alle Erzeugnisse auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Rücksicht auf die Art und die Form des Ausdrucks, nicht aber Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche.<sup>69</sup> Damit verweist der EuGH auf eine Unterscheidung, die in der internationalen Diskussion mit der idea/expression-Dichotomie markiert ist und unterschiedliche Fallgestaltungen betrifft.<sup>70</sup> Den hiernach nicht urheberschutzfähigen „Ideen“ ist gemeinsam, dass sie auf weitere Konkretisierung bzw. Verwirklichung angelegt sind und zu diesem Zweck die gedankliche Vorstellung ansprechen. Ein Beispiel sind sog. Fernsehshowformate, also Konzepte für bestimmte Sendungen. Ihnen hat der BGH 2003 den Urheberrechtsschutz versagt, und zwar bemerkenswerterweise *avant la lettre* Levola „unabhängig von der schöpferischen Leistung“. Denn der Kläger erstrebe keinen Schutz für ein „Ergebnis der schöpferischen Formung eines bestimmten Stoffs“, sondern für eine bloße „Anleitung zur Formgestaltung gleichartiger anderer Stoffe“. Solch ein Gegenstand sei kein „Werk“ i.S.d. § 2 UrhG.<sup>71</sup>
- 25 Sachlicher Grund für diese Beschränkung ist, dass ein Format- oder Konzeptschutz dem Rechtsinhaber einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil verschaffen würde.<sup>72</sup> Diese Erwägung war uns bereits in der EuGH-Rechtsprechung zum Markenschutz abstrakter Farbkombinationen und generischer Formen begegnet.<sup>73</sup> Hier wie dort wird ein überschießender Rechtsschutz dadurch vermieden, dass nur bereits geschaffene, konkrete Zeichen und Ausdrucksformen schutzfähig sind, nicht hingegen abstraktvariable Konzepte, die sich an die Vorstellung des Betrachters bzw. Lesers richten.

---

<sup>69</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 73 Rn. 38 f. – Levola.

<sup>70</sup> Vgl. *Rehbinder/Peukert*, Urheberrecht, 18. Aufl. 2018, Rn. 192-197.

<sup>71</sup> *BGH*, GRUR 2003, 876, 877 f. – Fernsehshowformat; zu Werbekonzepten *OLG Köln*, ZUM 2010, 179, 180 – DHL im All; *Schulze in Dreier/Schulze*, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 2 Rn. 38; a.A. *Schricker*, GRUR 1996, 815 ff.; kritisch *Leistner*, GRUR 2011, 761, 764 ff. (bedenklich weitreichender Ausschluss individueller Konzeptionen).

<sup>72</sup> *OLG Köln*, ZUM 2010, 179, 180 – DHL im All (für alle Rumsorten dürfe mit Karibikatmosphäre geworben werden); *Leistner*, GRUR 2011, 761, 766 (Sicherung angemessener Freiräume für nachteilenden Wettbewerb); ferner *EuGH*, GRUR 2020, 736 Rn. 27 m.w.N. – Brompton („Gedanken bzw. Ideen urheberrechtlich zu schützen, liefe nämlich darauf hinaus, zum Schaden des technischen Fortschritts und der industriellen Entwicklung Ideen zu monopolisieren ...“).

<sup>73</sup> Oben Fn. 16.

Den Grenzfall im Urheberrecht markiert insoweit die BGH-Entscheidung „Lernspiele“, in der Kontrollgeräte und Übungshefte, die sinnvoll und zweckentsprechend nur zusammen als Lernspiel verwendet werden können und sollen, auch für die urheberrechtliche Beurteilung als Einheit betrachtet wurden.<sup>74</sup> Eine Parallele hierzu bildet der designrechtliche Schutz von Artikelsätzen.<sup>75</sup>

## 2. Klare und genaue Erkennbarkeit der Ausdrucksform

- 26 Zwar rekurriert der EuGH in *Levola* maßgeblich auf die Unterscheidung zwischen schutzfähiger Ausdrucksform und gemeinfreier „Idee“, der Sachverhalt betraf aber nicht den Ausschluss unbestimmter gedanklicher Konzepte und Vorstellungen. Zur Entscheidung stand vielmehr, ob der durchaus konkrete Geschmack eines Streichkäses als „Werk“ im Sinne des Urheberrechts qualifiziert werden kann. Diese Frage entspricht nun wiederum der markenrechtlichen Problematik der Geruchs- und Geschmacksmarke, die als nicht ausreichend klar und eindeutig darstellbar gelten, um Schutz zu erfahren.<sup>76</sup> Und tatsächlich folgt die Argumentation der Großen Kammer in *Levola* teils wörtlich den Erwägungen des Gerichtshofs zur Geruchsmarke, angepasst um urheberrechtliche Besonderheiten.<sup>77</sup>
- 27 Die erläuterte Beschränkung auf „Ausdrucksformen“ impliziere „notwendigerweise eine Ausdrucksform des urheberrechtlichen Schutzobjekts, die es mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbar werden lässt, auch wenn diese Ausdrucksform nicht notwendigerweise dauerhaft sein sollte“.<sup>78</sup> Zum einen müssten Behörden und private Rechtssubjekte die urheberrechtlich geschützten „Objekte klar und genau erkennen können“. Zum anderen müsse „jedes – der Rechtssicherheit schädliche[n] – subjektive[n] Element[s] bei der Identifizierung des geschützten Objekts“ ausgeschlossen werden. Weil aber Geschmacksempfindungen und -erfahrungen subjektiv und veränderlich sind, sei der Geschmack eines Lebensmittels

---

<sup>74</sup> BGH, ZUM-RD 2011, 457 Rn. 43 – Lernspiele.

<sup>75</sup> Oben Fn. 55.

<sup>76</sup> Oben II 2 b.

<sup>77</sup> Vgl. Schlussanträge GA Wathelet, Rs. C-310/17, ECLI:EU:C:2018:618 Rn. 56 – *Levola* (Verweis auf Rechtssache *Sieckmann*); *Schack*, GRUR 2019, 75; kritisch *Stieper*, jurisPR-WettbR 12/2018 Anm. 1. *Wathelet* war als Richter am *Sieckmann*-Urteil beteiligt.

<sup>78</sup> Entsprechend zum Begriff der „Wiedergabe“ des Designs im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht *EuGH*, Rs. C- 217/17 P, ECLI:EU:C:2018:534 Rn. 49-51 – *Mast-Jägermeister*.

nicht als „Werk“ im Sinne der InfoSocRL einzustufen.<sup>79</sup> Aus denselben Gründen hatte die französische Cour de cassation bereits Gerüche vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen;<sup>80</sup> die gegenteilige niederländische Rechtsprechung ist mit Levola überholt.<sup>81</sup> In Cofemel hat der EuGH den nicht hinreichend objektivierbaren Eindrücken noch die „naturgemäß subjektive[n] Schönheitsempfindung“ hinzugefügt, die ein Objekt bei einem Betrachter auslöst.<sup>82</sup> Auch auf ästhetische Wahrnehmungen lassen sich Ausschließlichkeitsrechte also nicht stützen.

- 28 Im Ergebnis ist das richtig. In dogmatischer Hinsicht erreicht der EuGH in Levola jedoch nicht den Differenzierungsgrad, den die Urteile Libertel, Sieckmann und Dyson im Markenrecht bereits etabliert haben. Der Werkbegriff wird als zweiteilig präsentiert, während richtigerweise wie in Libertel drei Voraussetzungen zu unterscheiden sind. Werke sind demnach nur (1) konkrete Ausdrucksformen, die (2) klar und eindeutig identifizierbar sind und (3) eine eigene geistige Schöpfung darstellen.<sup>83</sup>

#### **IV. Patentrecht: patentfähige Erfindung**

- 29 Die vorstehend zum Marken-, Design- und Urheberrecht nachgewiesenen zwei Aspekte des Bestimmtheitsgrundsatzes im geistigen Eigentum – Ausschluss abstrakter Konzepte und Klarheitsgebot bei der Darstellung des Schutzgegenstands – verlangen schließlich auch im Patentrecht Beachtung.

##### **1. Konkrete technische Lösung, nicht abstraktes gedankliches Konzept**

- 30 Einerseits eignet sich der zentrale Begriff der Erfindung in besonderer Weise für idealistische Abstraktionen, weil es um den Schutz von „Lehren zum planmäßigen Handeln“, also um gedankliche Anweisungen geht. Andererseits muss es sich um technische Lehren handeln, also um den „Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur

---

<sup>79</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 73 Rn. 40-44 – Levola; ähnlich European Copyright Society, Opinion on the pending reference before the CJEU in Case 310/17 (copyright protection of tastes), 2018, <https://europeancopyrightsociety.org/opinions/>, Rn. 5, 15, 17.

<sup>80</sup> *Cour de cassation*, ECLI:FR:CCASS:2013:CO01205 („le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication“); im Ergebnis ebenso bereits *Cour de cassation*, GRUR Int. 2006, 951; kritisch *Balaňá*, GRUR Int. 2005, 979, 985 ff. m.w.N.

<sup>81</sup> Vgl. *Hoge Raad*, GRUR Int. 2006, 951, 953; kritisch *Cohen Jehoram*, GRUR Int. 2006, 920 ff.

<sup>82</sup> *EuGH*, GRUR 2019, 1185 Rn. 53 – Cofemel. Allgemein *Searle*, Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 2011, 18 f., 24 (epistemisch objektive im Gegensatz zu ontologisch subjektiven Tatsachen).

<sup>83</sup> Zum letztgenannten Originalitätserfordernis *Rehbinder/Peukert* (o. Fn. 70), Rn. 202 m.w.N.



Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs“, um ein Arbeiten „mit den Mitteln der Naturkräfte“. <sup>84</sup> Die menschliche Verstandestätigkeit hingegen gehört nach ständiger Rechtsprechung des BGH nicht zu den beherrschbaren Naturkräften. Vielmehr betreffe das Patentrecht nur Naturkräfte, „die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit ihrer Hilfe vom Menschen beherrscht werden“. Andernfalls werde das menschliche Denken in seiner Gesamtheit dem Begriff der Technik zugeordnet und dieser damit seiner „spezifischen und unterscheidenden Bedeutung“ vollständig beraubt. <sup>85</sup> Zugleich würde eine solch vollständige Entmaterialisierung des Patentrechts die Handlungs- und Wettbewerbsfreiheit Dritter über Gebühr beschränken. <sup>86</sup>

- 31 Die im Gesetz lediglich beispielhaft aufgeführten Patentierungsausschlüsse für wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden sowie für Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten „als solche“ bestätigen die materialistische Grundausrichtung des deutschen und europäischen Patentrechts. <sup>87</sup> All diesen Schutzausschlussgründen ist gemeinsam, dass sie sich an den menschlichen Verstand richten. Dass die betreffenden Informationen ggf. in einem weiteren Schritt für die konkrete Beherrschung der Natur verwendet werden können, macht die vorgelagerte Denk- und Handlungsanweisung „als solche“ noch nicht zur patentierbaren Erfindung. <sup>88</sup> Von konkreten Erzeugnissen/Verfahren losgelöste und in diesem Sinne „abstrakte“ Ideen erweisen sich neuerlich als zu unbestimmt und generisch, um IP-Schutz erlangen zu können.

---

<sup>84</sup> Vgl. Art. 27 Abs. 1 S. 1 TRIPS; *Kohler*, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, 1900, 106; *BGH*, GRUR 1969, 672, 673 – Rote Taube; *BGH*, GRUR 2015, 983 Rn. 27 – Flugzeugstand.

<sup>85</sup> *BGH*, GRUR 1977, 96, 98 – Dispositionsprogramm; *Kraßer/Ann*, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, § 11 Rn. 2 f., § 12 Rn. 13.

<sup>86</sup> *Kraßer/Ann* (o. Fn. 85), § 12 Rn. 128; zum US-Recht entsprechend *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011) („Methods which can be performed entirely in the human mind are unpatentable not because there is anything wrong with claiming mental method steps as part of a process containing non-mental steps, but rather because computational methods which can be performed entirely in the human mind are the types of methods that embody the ‘basic tools of scientific and technological work’ that are free to all men and reserved exclusively to none“).

<sup>87</sup> § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 3, Abs. 4 PatG; Art. 52 Abs. 2 Buchst. a und c, Abs. 3 EPÜ; *Kraßer/Ann* (o. Fn. 85), § 12 Rn. 16 (allgemeiner Grundsatz). Zu weitergehenden Entmaterialisierungstendenzen im US-Patentrecht *Biagioli in Penny Harvey u.a.*, Objects and Materials, 2014, 380 ff.; siehe aber *Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (“The Court has long held that § 101, which defines the subject matter eligible for patent protection, contains an implicit exception for “[i]aws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.”).

<sup>88</sup> Statt aller *Bacher in Benkard*, PatG, 11. Aufl. 2015, § 1 Rn. 97, 98g, 101d, 102a, 103c.

## 2. Klare Patentansprüche sowie deutliche und vollständige Offenbarung

- 32 Das weitergehende Gebot, einen prinzipiell schutzfähigen Gegenstand klar und eindeutig zu identifizieren, gilt im Patentrecht ebenfalls. Was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, ist in Patentansprüchen „anzugeben“.<sup>89</sup> Das internationale und europäische Patentrecht verlangen darüber hinaus, dass Patentansprüche „deutlich“ bzw. „klar“ sowie „knapp“ gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden müssen.<sup>90</sup> Die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit bilden nach der Denkschrift zum historischen Vorläufer des Art. 84 S. 2 EPÜ, dem Straßburger Patentübereinkommen von 1963, die Voraussetzung dafür, den Patentansprüchen die zentrale Rolle bei der Bestimmung des Schutzzumfangs eines Patents einzuräumen.<sup>91</sup> Der Grundsatz, dass europäische Patentansprüche für einen Fachmann mit allgemeinem Fachwissen aus sich heraus verständlich sein müssen, nimmt ferner auf die Sprachenvielfalt des europäischen Patentsystems sowie den Umstand Rücksicht, dass nur die Patentansprüche, nicht aber die Beschreibung in alle Amtssprachen des EPA übersetzt werden.<sup>92</sup> Unter diesen Umständen ist es im Interesse namentlich der Wettbewerber des Patentinhabers von „grundlegender Bedeutung“, Patentansprüche, die in sich widersprüchlich oder sonst unklar im Hinblick auf die gewählte Patentkategorie, die Terminologie oder die Zahl und Reihenfolge der Ansprüche sind, „konsequent“ zurückzuweisen.<sup>93</sup>
- 33 Wenngleich das deutsche Patentgesetz keine Parallelvorschrift zu Art. 84 S. 2 EPÜ enthält, müssen nach zutreffender Auffassung auch deutsche Patentanmeldungen aus sich heraus klar und verständlich sein, was vor allem bedeutet, dass sie keine unauflösbaren Widersprüche enthalten dürfen.<sup>94</sup> Die bisher herrschende

---

<sup>89</sup> § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 PatV; Art. 84 S. 1 EPÜ i.V.m. Regel 43 AO EPÜ. Hingegen sind Patentansprüche kein Erfordernis zur Erlangung eines Prioritätsrechts; vgl. § 35 Abs. 1 PatG (Angaben „die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind“); Art. 5(1)(a)(iii) Patent Law Treaty; Art. 80 EPÜ i.V.m. Regel 40 Abs. 1 Buchst. c AO EPÜ.

<sup>90</sup> Art. 6 S. 2 und 3 Patent Cooperation Treaty; Art. 84 S. 2 EPÜ.

<sup>91</sup> BT-Drucks. 7/3712, S. 377, 383.

<sup>92</sup> *EPA Beschwerdekammer*, T 2/80, Abl. EPA 1981, 431, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; EPA, Prüfungsrichtlinie F-IV, 4.2; *Schneider*, Mitt. 2014, 481, 483 m.w.N.

<sup>93</sup> Vgl. Art. 90 Abs. 5 S. 1 EPÜ und *EPA Große Beschwerdekammer*, G 3/14, ECLI:EP:BA:2015:G000314.20150324 Rn. 48; siehe auch *BPatG*, 6 Ni 45/16 (EP), juris Rn. 150.

<sup>94</sup> §§ 42, 48 PatG und *BPatG*, 21 W (pat) 13/10, juris Rn. 50-58; *Häußler*, GRUR 2013, 1011, 1013; *Einsele*, Mitt. 2014, 249 ff. m.w.N.; im Ergebnis auch *Schneider*, Mitt. 2014, 481, 482 (widersprüchliche und unverständliche Ansprüche wegen „mangelnder Rechtssicherheit“ unzulässig); obiter auch *BGH*, GRUR 2016, 361 Rn. 31 – Fugenband (für das nationale Recht ergebe sich dieses Erfordernis aus §

Gegenauffassung meint hingegen, Ansprüche seien im Erteilungs- bzw. Rechtsbestandsverfahren unter Berücksichtigung der Beschreibung und Zeichnungen „bis hin zu einem weitest möglichen sinnvollen Verständnis“ auszulegen und auf diese Weise ggf. zu „reparieren“.<sup>95</sup> Allerdings können unklare Patentansprüche auch nach dieser Auffassung dazu führen, dass der unter Schutz zu stellende Gegenstand in der gesamten Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann.<sup>96</sup>

- 34 Damit steht ungeachtet der stets gegebenen Auslegungsbedürftigkeit von Ansprüchen bzw. Anmeldungen immerhin so viel fest, dass das Patentrecht nicht das schützt, was erfunden wurde, sondern das, wofür in der Patentschrift Schutz in Anspruch genommen und ggf. vom Amt gewährt wurde.<sup>97</sup> Als Begründung für diesen formalistischen Ansatz wird neuerlich darauf verwiesen, dass Einschränkungen der Wettbewerbsfreiheit, hier durch Patente, „in besonderer Weise nach Rechtssicherheit“ verlangen.<sup>98</sup> Dieser Gesichtspunkt hat durch die Internationalisierung des Patentwesens zunehmende Bedeutung erlangt.

## V. Zusammenfassung und theoretische Schlussfolgerung

- 35 Die Durchsicht der vier Hauptgebiete des geistigen Eigentums hat zwei Bestimmtheitsanforderungen ergeben, die Zeichen, Designs, Werke und Erfindungen erfüllen müssen, um schutzfähig zu sein.

---

34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV); *Teschemacher* in *Singer/Stauder*, EPÜ, 8. Aufl. 2019, Art. 84 Rn. 1.

<sup>95</sup> *BPatG*, 15 W (pat) 33/08, juris Rn. 97; *BPatG*, 20 W (pat) 8/14, juris Rn. 42-45, jeweils m.w.N.

<sup>96</sup> § 34 Abs. 4 PatG und *BPatG*, 15 W (pat) 9/13, juris Rn. 97. Zu Art. 83 EPÜ in diesem Sinne *EPA Große Beschwerdekammer*, G 3/14, ECLI:EP:BA:2015:G000314.20150324 Rn. 55 m.w.N.

<sup>97</sup> Zu dieser Unterscheidung *öOGH*, ZTR 2013, 151 – Schischaufel mit Materialausparung; ferner *Kraßer/Ann* (o. Fn. 85), § 32 Rn. 34 f. (patentrechtliche Schutzgegenstände seien zwar nicht möglichst eng, aber möglichst klar zu begrenzen). Zum Erfordernis der Auslegung im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren vgl. *BPatG*, 15 W (pat) 9/13, juris Rn. 60; *Schäfers* in *Benkard* (o. Fn. 88), § 34 Rn. 49c. Zur Rechtsunsicherheit im Patentrecht und zu Möglichkeiten ihrer Milderung *Peukert*, Kritik der Ontologie des Immaterialgüterrechts, 2018, 134-137.

<sup>98</sup> *Kraßer/Ann* (o. Fn. 85), § 32 Rn. 54 f.

- 36 Erstens muss ein konkretes Objekt beansprucht werden, das bereits in wahrnehmbarer Form existiert<sup>99</sup> und in diesem Sinne „fertig“ ist.<sup>100</sup> Das ist nicht der Fall bei sprachlich oder grafisch beschriebenen Konzepten, die auf weitere Konkretisierung qua gedanklicher Operation angelegt sind (Entscheidungen Heidelberger Bauchemie, Dyson, Fernsehshowformat). Ebenso wenig genügt es, auf gemeinsame Merkmale (die „Schnittmenge“) voneinander abweichender Objekte zu verweisen, die im Wege einer abstrahierenden Betrachtung zu bestimmen sind (Entscheidungen UHU, Sporthelm). Dieser Aspekt des Bestimmtheitsgebots soll verhindern, dass IP-Rechte die Handlungsfreiheit Dritter über Gebühr einschränken und ihrem Inhaber zugleich ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile verschaffen.
- 37 Objekte, die diese erste Hürde genommen haben, müssen zweitens intersubjektiv klar und eindeutig identifizierbar sein. Geruchs- und Geschmacksnoten sowie haptische und ästhetische Eindrücke erfüllen diese Voraussetzung aufgrund ihrer Subjektivität nicht. Ferner können Schutzbegehren im Einzelfall aufgrund innerer Widersprüchlichkeit oder sonstiger Unklarheit so unbestimmt sein, dass kein Schutzgegenstand bestimmt werden kann. Diese Anforderungen dienen vor allem der Rechtssicherheit.<sup>101</sup> Ämter und Gerichte sowie die Allgemeinheit müssen einschätzen können, welche Handlungen in Bezug auf welche wahrnehmbaren Objekte der vorherigen Zustimmung des Rechtsinhabers bedürfen.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Zum Erfordernis der Wahrnehmbarkeit vgl. *Kur* in BeckOK MarkenR (o. Fn. 26), § 3 MarkenG Rn. 28 f. (Lichtwellen oder Tonfrequenzen außerhalb des von Menschen wahrnehmbaren Spektrums nicht markenfähig); *BGH*, GRUR 2012, 1139 Rn. 16 – Weinkaraffe (Erscheinungsform muss in der Anmeldung „sichtbar“ wiedergegeben sein); *BGH*, GRUR 1985, 1041, 1046 – Inkasso-Programm (der Werkbegriff setzt voraus, dass „das Werk in seiner konkreten Gestalt der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich ist“); *Loewenheim/Leistner* in *Schricker/Loewenheim*, Urheberrecht, 6. Aufl. 2020, § 2 Rn. 47; *Kraßer/Ann* (o. Fn. 85), § 19 Rn. 8 f.

<sup>100</sup> Selbiges gilt für die mit dem Urheberrecht verwandten Schutzrechte und das Sortenschutzrecht. Hier geht es schon nach der gesetzlichen Regelung um konkrete Tatsachen wie Tonträger, Sendesignale und das Vermehrungsmaterial einer Pflanzensorte; vgl. *Peukert* (o. Fn. 97), 125 ff. Dementsprechend werden in diesen Gebieten Rechtsverletzungsvorwürfe jenseits identischer Kopien nicht nach Maßgabe einer Subsumtion unter einen abstrakt-imaginären Begriff des Tonträgers oder der Sorte beurteilt, sondern in quantitativer Betrachtung danach, ob und wenn ja wie viele Teile des geschützten Artefakts verwendet wurden; vgl. *EuGH*, GRUR 2019, 929 Rn. 26 ff. – Pelham; Art. 15 Abs. 1 UAbs. 4 DSM-Richtlinie 2019/790, ABl. L 130/92 (einzelne Wörter und sehr kurze Auszüge aus einer Presseveröffentlichung); § 87b Abs. 1 UrhG (wesentlicher Teil einer Datenbank) sowie § 10 Abs. 3 Nr. 1 SortSchG und *BGH*, GRUR 2009, 750 Rn. 17 – Lemon Symphony.

<sup>101</sup> Vgl. *Schmitt-Gaedke/Arz*, MarkenR 2013, 424, 426 f., 429 (allgemeiner Rechtsgedanke im Eigentumsrecht).

<sup>102</sup> Im Urheberrecht kann demgemäß ein Klageantrag gem. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unbestimmt sein, wenn die Verbotsform nicht im Wege eines ggf. per Anlage beigefügten, als geschützt beanspruchten Werkexemplars konkretisiert wird; vgl. *BGH*, ZUM-RD 2008, 225 – ZUM-RD 2008, 225 – Planfreigabesystem (Computerprogrammname genügt ggf. nicht); v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2011, 486, 495 f.

- 38 Quantitativ mögen die hier erörterten Fallkonstellationen vernachlässigenswert sein.<sup>103</sup> Oft geht es um exzentrische Begehren (Urheberrechtsschutz für Streichkäse) oder Beratungsfehler (widersprüchliche Abbildungen und Angaben). Indes ist es nicht überraschend, dass Fälle an den äußersten Rändern der Schutzfähigkeit vergleichsweise selten auftreten. Umso wichtiger ist es, die dort herrschenden, kategorialen Grenzen dogmatisch präzise zu markieren. Hierzu hat insbesondere die Rechtsprechung des EuGH beigetragen, und zwar ausgehend vom Markenrecht über das Designrecht bis hin zum Urheberrecht. Auch im Patentrecht gehen die Impulse zu größerer Bestimmtheit vom europäischen Recht aus (Art. 84 EPÜ). Europäisierung und Konkretisierung des geistigen Eigentums gehen also Hand in Hand. Grund hierfür ist, dass die Unsicherheiten, die mit grenzüberschreitenden IP-Transaktionen einhergehen, mit gesteigerten Anforderungen an die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse kompensiert werden müssen.
- 39 Diese Befunde haben schließlich Implikationen für die Theorie des geistigen Eigentums. Nach herrschendem Paradigma handelt es sich bei den Schutzgegenständen der IP-Rechte um Immaterialgüter, die in Werkstücken, Erzeugnissen, technischen Verfahren, Produktzeichen auf Verpackungen usw. lediglich akzidentiell manifestiert und daher zwangsläufig unbestimmt sind.<sup>104</sup> Nach *Josef Kohler* soll sich der Jurist ein „imaginäres Bild“ vom „individuellen Kern“, vom „innere[n] Charakter“ eines Werkes machen, um z.B. zu entscheiden, ob der Kupferstich eines Gemäldes eine Urheberrechtsverletzung darstellt.<sup>105</sup>
- 40 Mit dieser Idealisierung wird die europäische Rechtspraxis allerdings nicht mehr richtig beschrieben. Selbstverständlich ist es weiterhin so, dass IP-Rechte keine einzelnen bestimmten körperlichen oder sonst verkörperten Gegenstände zuordnen. Ferner dürfen Anmelder von Registerrechten den Schutzgegenstand in gewissem Umfang durch generische Darstellungen beanspruchen, um unterschiedliche Realisierungen abzudecken.<sup>106</sup> In keinem Fall aber genügt es, zur Bestimmung eines

---

<sup>103</sup> Zum Klarheitserfordernis im Patentrecht *Schneider*, Mitt. 2014, 481.

<sup>104</sup> Siehe § 44 UrhG; §§ 1, 9 PatG; §§ 1 Nr. 1 und 2, 38 DesignG; §§ 3, 14 MarkenG sowie *Kohler*, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 18 (1880), 129, 130.

<sup>105</sup> *Kohler*, AcP 34 (1894), 141, 154 f.

<sup>106</sup> Zur Wortmarke o. Fn. 21; zum Designrecht o. Fn. 58; zu verallgemeinernden Formulierungen im Patentanspruch *BGH*, GRUR 2013, 1210 Rn. 15 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren.

Schutzgegenstands auf weitergehende Gedanken und Vorstellungen – auf etwas „Geistiges“ – zu verweisen.

- 41 Präziser beschreiben und besser verstehen lässt sich das geltende Recht demgegenüber mit einer handlungs- und artefaktbasierten IP-Theorie, die ich an anderer Stelle ausgearbeitet habe.<sup>107</sup> Demnach sind IP-Rechte als ausschließliche Rechte zur Herstellung und sonstigen Nutzung bestimmter, reproduzierbarer Artefakte zu begreifen. Das konzeptionell unverzichtbare, einheitliche Objekt der subjektiv-ausschließlichen IP-Rechte und damit zugleich die rechtsrealistische Alternative zum idealistisch-abstrakten Immaterialgut ist das „Master-Artefakt“. Es ist dasjenige Artefakt, anhand dessen im Vergleich zum vorbestehenden Stand der Technik, des Formenschatzes usw. überprüft wird, ob die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind.<sup>108</sup> In einem zweiten, gesonderten Schritt wird das schutzfähige Master-Artefakt mit dem als rechtsverletzend angegriffenen „Sekundären Artefakt“ verglichen und auf diesem induktiven Wege der Schutzbereich des IP-Rechts konkretisiert. Nach der geglückten Metapher Dirk Vissers bilden diese Vergleiche zwischen Vorbestehendem (A), Master-Artefakt (B) und Sekundärem Artefakt (C) das „ABC“ der täglichen Praxis des geistigen Eigentums.<sup>109</sup> Die Maßstäbe für diese Vergleiche folgen nicht aus abstrakten Werk-, Erfindungs- oder Zeichenbegriffen, sondern aus den gesetzlichen Vorgaben in Anwendung auf verfahrenskonform aufbereitete Tatsachen.

---

<sup>107</sup> *Peukert* (o. Fn. 97), 128 ff.

<sup>108</sup> Grundlegend zu den verschiedenen Formen der Beanspruchung des Master-Artefakts *Fromer*, 76 *U. Chi. L. Rev.* 719, 721 ff. (2009).

<sup>109</sup> *Visser*, *Het ABC van iedere IE-inbreuk*, 2004, <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15021>; ferner *Peukert* (o. Fn. 97), 137 ff.