

**SCHUTZ DER GEMEINFREIHEIT VOR MISSBRÄUCLICHER MARKENNUTZUNG  
PROTECTION OF THE PUBLIC DOMAIN AGAINST THE MISUSE OF TRADEMARKS\***

**SERBEST KULLANIM HAKKININ KÖTÜ NİYETLE MARKA KULLANIMINA  
KARŞI KORUNMASI**

**PROTECTION OF THE PUBLIC DOMAIN AGAINST THE MISUSE OF TRADEMARKS**

**Dr. Kaya KÖKLÜ\*\***

**ZUSAMMENFASSUNG**

*Spätestens nach Ablauf der Schutzdauer von Immaterialgüterrechten sollte deren Schutzgegenstand für jedermann auch ohne die Erlaubnis des ursprünglichen Rechteinhabers oder Zahlung von Lizenzgebühren frei nutzbar sein. Dieser Grundsatz basiert auf dem Prinzip der Gemeinfreiheit, einem Grundpfeiler des Immaterialgüterrechts. Dieses Prinzip wird jedoch durch eine strategische, missbräuchliche Nutzung von Markenrechten gefährdet. In der Praxis zu beobachten ist ein Trend, wonach Inhaber von ablaufenden Schutzrechten versuchen, über das theoretisch ewig geltende Markenrecht eine Exklusivität an dem Schutzrechtsgegenstand aufrecht zu erhalten. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass Marken angemeldet werden, die aus der Form eines bekannten Produkts bzw. eines Werkes bestehen. Diese Marken kennzeichnen sich dadurch, dass die sonst im Markenrecht existierende Unterscheidung von Zeichen und Produkt aufgehoben wird. Folge ist eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs, der nach dem Prinzip der Gemeinfreiheit frei sein müsste.*

*Der Beitrag diskutiert diese Problematik und bietet Lösungsmöglichkeiten an, die neben einer Verankerung der Gemeinfreiheit auf internationaler Ebene auch Maßnahmen enthält, die kurzfristig auf nationaler Ebene getroffen werden können. Dies könnte die Entscheidungspraxis der Markenämter und Gerichte spürbar im Sinne der Gemeinfreiheit positiv beeinflussen.*

**Schlüsselwörter:** Innovation, Kreation, Gemeinfreiheit, Marken, Ablauf der Schutzdauer, Schutzfrist, Markenfunktion, Ausschließlichkeitsrechte, Wettbewerbsbehinderung.

\* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, der am 28. November 2014 auf dem I. Internationalen Symposium der Yıldırım Beyazıt Universität zum Recht des Geistigen Eigentums gehalten wurde. Er ist zudem von einem anderen Artikel des Verfassers inspiriert, den er gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Sylvie Nérissou unter dem Titel „How Public is the Public Domain?“ für die von Ullrich/Hilty/Lamping/Drexel herausgegebene Festschrift „TRIPS plus 20 – From Trade Rules to Market Principles“ in englischer Sprache geschrieben hat (befindet sich in Erscheinung).

\*\* Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, (Kaya.Koeklue@ip.mpg.de).

**ÖZET**

*Fikri mülkiyet haklarının koruma süresinin dolmasından sonra bu hakların koruma konusunun kullanımı herkes için, artık eski hak sahibinden önceden izin almaya gerek olmaksızın ya da lisans bedeli ödemek zorunda kalınmaksızın, serbest olmalıdır. Bu, fikri mülkiyet hukukunun önemli ilkelerinden birini oluşturan temel ilke, serbest kullanma hakkına (artık bu hakların kamu malına dönüşmesine) dayanmaktadır. Bu fikri mülkiyetin temel ilkesi, marka haklarının stratejik olarak kötüye kullanılması yoluyla tehdit altındadır. Pratikte, koruma süresi dolan, ama halen piyasalarda değerli olan hakların sahipleri inhisarlığı markalarla koruma çabalarında buldukları gözlenmektedir. Bu özellikle tanınmış bir ürünün ya da eserin şeklinden oluşan markaların tescil ettirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu markalar, marka hukukunda normalde geçerli olan ürün ve işaret arasındaki farkın ortadan kaldırılması ile karakterize olmaktadır. Bu tür marka tescilleri, serbest kullanım hakkını ya da kamu çıkarı açısından serbestçe bulunması gereken rekabeti, önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir.*

*Bu çalışma, söz konusu sorunsalı tartışmaktadır. Üstelik serbest kullanım ilkesinin daha etkili korunması için uluslararası arenada yerleşmesini önermektedir. Ayrıca, kısa vadede mümkün görünen ulusal arenada alınabilecek önlemleri içeren çözüm önerileri sunulmaktadır. Önerilen çözümler, özellikle marka tescil kurumlarının ve mahkemelerin kararlarının serbest kullanım yönünde olumlu etkilenmesi düşünülmektedir.*

**Anahtar Kelimeler:** *Inovasyon, yaratıcılık, serbest kullanım hakkı, marka, kötü niyetli kullanım, koruma süresi, inhisarlık, rekabetin engellenmesi.*

**ABSTRACT**

*Limited company has the feature of being the only company which has an upper limit on the number of the partners under the Turkish law. According to the article 574 of the Turkish Commercial Code, the number of the partners in a limited company shall not exceed fifty. This provision is one of the few provisions which was retained exactly in the new TCC as reserved in the TCC No. 6762 and in the TCC No. 845. In this study, the function of this regulation, whether this limitation is suitable or not, the situation in comparative law by examining the legal regulations in these countries such as Switzerland, Germany, England, Belgium and France, the provisions which are applied in case of exceeding of fifty partners limit are opened to discussion.*

**Keywords:** *Limited company, number of the partners, upper limit*

## I. EINFÜHRUNG

Die Gemeinfreiheit ist ein hohes Gut und stellt ein grundlegendes, über nationale Grenzen hinweg geltendes Prinzip des Immaterialgüterrechts dar. Dieses Prinzip beruht auf einem bemerkenswerten gesellschaftlichen Konsens. Dieser Konsens besagt, dass den Inhabern von geistigen Eigentumsrechten, namentlich Patent-, Design- und Urheberrechten, nur für eine bestimmte Dauer teils sehr weitreichender Schutz gewährleistet wird, die Gesellschaft im Gegenzug nach Ablauf der Schutzdauer dafür freien Zugang zum Schutzrechtsgegenstand erhält. Hintergrund dieses Konsenses ist die Annahme, dass Investitionen, Innovationen und Kreationen erst dann entstehen, wenn man auch entsprechende Anreize schafft. Weit verbreitet ist dabei die Auffassung, dass solche Anreize insbesondere durch das Gewähren von Ausschließlichkeitsrechten geschaffen werden können.<sup>1</sup> Solche Ausschließlichkeitsrechte erlauben ihren Inhabern andere von der Nutzung auszuschließen bzw. die Nutzung gegen ein Entgelt zu gewähren. Im Grunde stellen diese Ausschließlichkeitsrechte einen massiven Einschnitt in den freien Wettbewerb dar, den die Gesellschaft zu gewähren nur deshalb bereit ist, weil sie die Hoffnung hat, dass jedermann nach Ablauf der Schutzdauer von der Innovation und der Kreation profitieren kann – was wiederum die Entstehung weiterer Innovationen und Kreationen fördern soll. So zumindest in der Theorie.

Zu beobachten ist in der Gesetzgebungspraxis vieler Staaten und Staatengemeinschaften, dass der Fokus fast ausschließlich auf dem Erhalt und Ausbau des Schutzzumfangs dieser Ausschließlichkeitsrechte liegt. Bereits das Beispiel der Europäischen Union zeigt, dass viele Jahre ein „hohes Schutzniveau“ als Gradmesser für die Innovations- und Kreativitätskraft einer Gesellschaft verstanden wurde. So wurden beispielsweise Schutzfristen verlängert<sup>2</sup>

oder die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten harmonisiert und verschärft<sup>3</sup>. Außer Acht blieb aber die Kehrseite der Medaille, nämlich das Interesse der Gemeinheit an dem Zugang zu den Innovations- und Kreativeleistungen. So geriet das Recht im Hinblick auf das Gleichgewicht der Interessen in Schiefelage, was insbesondere im Bereich des Urheberrechts aber auch in den anderen Rechtsgebieten des Geistigen Eigentums deutlich spürbar ist.<sup>4</sup> Erst seit wenigen Jahren besinnt man sich wieder darauf, auch die Gemeinwohlinteressen im Immaterialgüterrecht stärker zu berücksichtigen.<sup>5</sup> Die Bemühungen, hier wieder eine Balance der involvierten Interessen herbeizuführen, konzentrieren sich in erster Linie auf Maßnahmen, die bereits während der Schutzdauer des jeweiligen Rechts greifen sollen, zum Beispiel Maßnahmen wie die Einführung von neuen Schranken<sup>6</sup> oder dem Wandel von Ausschließlichkeitsrechten in Beteiligungsrechte<sup>7</sup>.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich hingegen auf die Zeit nach Ablauf eines Schutzrechts. Im Grunde sollte es hier überhaupt keine Probleme geben, da in der Regel mit Ablauf des Schutzrechts sämtliche Rechte des Inhabers erlöschen und die Gesellschaft (einschließlich kommerziell tätiger Wettbewerber) freien Zugang zum Schutzrechtsgegenstand erhält, ohne für die Nutzung die Erlaubnis einholen und/oder Lizenzgebühren zahlen zu müssen. In der Praxis hingegen sind viele Fälle zu beobachten, in denen die Nutzung wegen Ablauf der Schutzdauer gemeinfrei gewordener Innovationen (Patent und Design) oder Kreationen (urheberrechtlich geschützte Werke) durch Inhaber von Marken (insbesondere Formmarken) behindert

1 Dies ist jedoch gerade mit Blick auf die Entwicklungen im digitalen Zeitalter und der beeindruckende Zunahme von *user generated content*, *creative commons* und *open innovation* zumindest teilweise zu bezweifeln.

2 Siehe zuletzt die Verlängerung der Schutzfrist für Tonträgerhersteller von 50 auf 70 Jahre, RL 2011/77/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte, abrufbar unter: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:DE:PDF>.

3 Siehe insbesondere Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, abrufbar unter: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&from=DE>.

4 Vgl. die sogenannte Max-Planck *Copyright Declaration* aus dem Jahre 2008 und die *Patent Declaration* aus dem Jahre 2014, abrufbar unter: [http://www.ip.mpg.de/fileadmin/user\\_upload/declaration\\_three\\_step\\_test\\_final\\_english1.pdf](http://www.ip.mpg.de/fileadmin/user_upload/declaration_three_step_test_final_english1.pdf); bzw. unter: [http://www.ip.mpg.de/fileadmin/user\\_upload/Patent\\_Declaration\\_en.pdf](http://www.ip.mpg.de/fileadmin/user_upload/Patent_Declaration_en.pdf).

5 So beispielsweise die Einführung einer zwingenden urheberrechtlichen Schranke für Sehbehinderte auf internationaler Ebene, vgl. WIPO Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, abrufbar unter: [http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file\\_id=301019](http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=301019).

6 Siehe beispielsweise den Vorstoß Kanada's bei der Einführung einer Schranke für *user generated content*, vgl. Canadian Copyright Act, sec. 29.21 – „non-commercial user-generated content“, abrufbar unter: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/page-20.html#docCont>.

7 Dies ist beispielsweise häufig der Fall bei der Einführung einer Wertungsgesellschaftspflicht.

wird.<sup>8</sup> Welche Fallgestaltungen in der Praxis besonders häufig auftreten und wie sie zu lösen sind, wird im Folgenden erläutert.

## II. DER KERN DES PROBLEMS

Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Schutz von Patenten, Designs und Urheberrechten zeitlich befristet. Den Inhabern dieser Schutzrechte werden – quasi als Gegenleistung für die Begrenzung der Schutzdauer – ausschließliche Rechtspositionen gewährt. Das Ausschließlichkeitsrecht erlaubt es den Inhabern dieser Schutzrechte insbesondere einen etwaigen Produktwettbewerb für eine bestimmte Zeitdauer zu blockieren. Ein Inhaber eines Patents kann also verhindern, dass sein Wettbewerber ein Produkt auf den Markt bringt, das die geschützte Technologie ebenfalls verwendet. Gleiches gilt für den Designschutz. Der Designrechtsinhaber kann verhindern, dass auch andere das gleiche oder ein verwechselungsfähiges Design für ihre Produkte verwenden. Auch für das Urheberrecht gilt, dass der Inhaber des Rechts Dritten, insbesondere Wettbewerbern, verbieten kann, das geschützte Werk zu verwerten. Bei der Gewährung dieser Immaterialgüterrechte wird somit in Kauf genommen, dass für eine von Gesetzeswegen festgeschriebene Zeitdauer der Wettbewerb behindert bzw. ganz ausgeschlossen wird.<sup>9</sup>

Für die jeweiligen Schutzrechte sind regelmäßig pauschale Höchstschutzdauern vorgegeben. Diese betragen in der Regel für das Patent 20 Jahre<sup>10</sup>, das Design 25 Jahre und das urheberrechtlich geschützte Werk bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Es gibt Fälle, in denen diese nicht nur auf den ersten Blick durchaus lang erscheinenden Schutzfristen den Inhabern jedoch nicht lang genug sind. Gerade bei wirtschaftlich besonders wertvollen und ertragreichen Produkten sind die Rechteinhaber stetig auf der Suche nach Möglichkeiten, den Wettbewerb auch über die Zeit nach Ablauf der Schutzdauer auszuschließen, zumindest aber zu behindern, um weiterhin die finanziellen Vorteile durch den Vertrieb des Gegenstandes möglichst alleine zu erzielen.

Für ein solches Vorhaben bietet sich insbesondere das Markenrecht an. Marken unterliegen keiner gesetzlich vorgeschriebenen Höchstschutzdauer. Sie können damit theoretisch sogar ewig bestehen, was aus Sicht des Gemeinwohls grundsätzlich auch kein Problem darstellt. Denn das Markenrecht hat anders als die zeitlich befristeten Schutzrechte wie das Patent-, Design- oder Urheberrecht, nicht die Funktion, Innovationen oder Kreationen zu fördern. Vielmehr geht es im Markenrecht darum, Markttransparenz zu schaffen.<sup>11</sup> Marktteilnehmern soll ermöglicht werden, Produkte bestimmten Anbietern zuzuordnen. Dies soll – zumindest in der Theorie – den Marktteilnehmern (einschließlich den Verbrauchern) informierte Entscheidungen ermöglichen. Dies wiederum sichert einen fairen Preis- und Qualitätswettbewerb der Anbieter.<sup>12</sup>

Gerade nicht Sinn und Zweck des Markenrechts ist es hingegen, einen Produktwettbewerb auszuschließen. Es geht im Markenrecht mithin nicht darum, dass ein Markeninhaber einem anderen das Anbieten eines bestimmten Produkts untersagen darf. Der Dritte darf das Produkt zum Zwecke der Markttransparenz lediglich nicht unter Verwendung des Markenzeichens vertreiben. Da dem Drit-

8 Auf die Problematik deutet auch eine kürzlich erfolgte Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2015 hin, in der auf einen effektiven Schutz der Gemeinfreiheit gedrängt wird. Siehe: Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2015 zur Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (2014/2256(INI)), Ziff. 31., abrufbar unter: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0273+0+DOC+PDF+V0//DE>.

9 Inwieweit der Ausschluss des Wettbewerbs auch schon während der Schutzdauer gerechtfertigt ist, soll in diesem Rahmen nicht weiter diskutiert werden. Es gibt jedoch Ansätze in wissenschaftlichen Arbeiten, die in vielen Bereichen eine Abkehr vom Ausschließlichkeitsrecht hin zu einem Beteiligungsrecht an wirtschaftlichen Einnahmen fordern (sog. *liability approach*). Dies vor allem in Bereichen, in denen der Schutzgegenstand nicht substituierbar ist, Nutzer also keine alternativen Quellen nutzen können und damit auf die Nutzung dieser einen Technologie oder dieses einen Werkes angewiesen sind. Dies ist vor allem bei Standardpatenten aber auch bei wissenschaftlichen Artikeln der Fall. Weder kann ein Mobilfunkanbieter auf den Einsatz einer Standardtechnologie in seinem Smartphone verzichten, noch kann ein Wissenschaftler auf einen wissenschaftlichen Beitrag eines anderen Autors zurückgreifen, wenn gerade der eine Aufsatz relevante Ausführungen enthält. Derzeit bieten die Rechtsordnungen zur Lösung solcher Probleme in erster Linie die Erteilung von Zwangslizenzen an. Diese Möglichkeit wird in der Praxis hingegen selten genutzt. Für eine stärkere Nutzung der Zwangslizenz plädierend *Hilty*, Renaissance der Zwangslizenzen im Urheberrecht? Gedanken zu Ungereimtheiten auf der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette, GRUR 2009, 633 ff.

10 In Ländern der Europäischen Gemeinschaft gibt es für pharmazeutische Erfindungen die Möglichkeiten, über ein ergänzendes Schutzzertifikat eine Verlängerung der nationalen Schutzdauer um bis zu 5 weitere Jahre zu erreichen.

11 Diesbezüglich lesenswert sind die Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar vom 14. Mai 2014 in der Sache C-205/13 des EuGH, *Hauck gegen Stocke*, Rn. 30.

12 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar vom 14. Mai 2014 in der Sache C-205/13 des EuGH, *Hauck gegen Stocke*, Rn. 31.

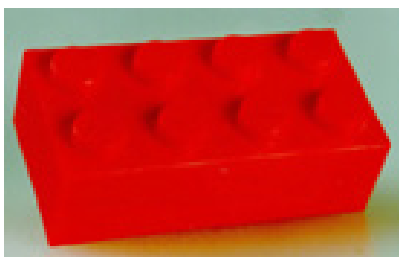
ten der Vertrieb des Produkts damit grundsätzlich erlaubt bleibt, müssen Marken auch nicht gemeinfrei werden. Mit anderen Worten ist ein ewiger Schutz von Marken in der Regel kein Problem.

Dieser zeitlich unbefristete Schutz verleitet Unternehmen jedoch zunehmend, das Markenrecht strategisch dahingehend einzusetzen, den Wettbewerb um ein Produkt, dessen Nutzung eigentlich gemeinfrei sein müsste, zu behindern, wenn nicht gar auszuschließen. Es geht diesen Unternehmen darum, Marken anzumelden, die aus der Form von Produkten und Werken bestehen, bei denen das zugrundeliegende Patent-, Design- oder Urheberrecht abläuft oder bereits abgelaufen ist.

In der Praxis betrifft dieses Problem insbesondere Form- und Bildmarken. Häufig verschwimmt bei solchen Marken die übliche Unterscheidung von Produkt und Markenzeichen. Vielmehr spiegelt die Marke das Produkt wider. Betroffen sind dabei insbesondere bekannte und wirtschaftlich ertragreiche Waren.

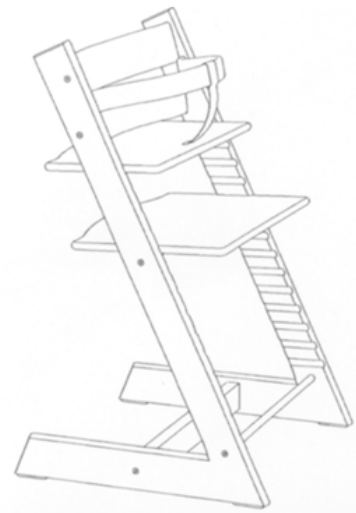
Hier zwei unruhmlische Beispiele, in denen Unternehmen versucht haben, insbesondere durch die Anmeldungen von Form- und Bildmarken, für die abgebildeten Produkte noch während oder nach Ablauf der zugrundeliegenden zeitlich befristeten Schutzrechte weiterhin Ausschließlichkeitsrechte über das Markenrecht zu konstruieren:

### 1. Der Lego-Stein



Lego-Stein (Quelle: ECJ (2010), Lego Juris A/S v. Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), C-48/09 P abrufbar unter: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=484294>)

### 2. Der Stokke Trip-Trapp-Stuhl



(Quelle: ECJ (2014), Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S. Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S, C-205/13, abrufbar unter:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=485468>

Über diese beiden mittlerweile vom EuGH zugunsten der Gemeinfreiheit entschiedenen Fälle hinaus, zeigt ein Blick in die verschiedenen Markenregister, dass diese voll von merkwürdigen Marken sind, die ausschließlich aus der Form eines zuvor patent-, design- oder urheberrechtlich geschützten Produkts bzw. Werkes bestehen. Zu finden sind beispielsweise Marken, die Abbildungen von Maschinengewehren<sup>13</sup> zeigen oder aus Titeln von Kinderbüchern und Comics bestehen<sup>14</sup>.

Die Nutzung der in solchen Markenmeldungen abgebildeten Produkte und Werke müsste gemeinfrei sein, sofern die zugrundeliegenden Schutzrechte wie das Patent, das Design oder das Urheberrecht, mittlerweile abgelaufen sind. Den-

<sup>13</sup> Hier nur beispielhaft der Hinweis auf eine gescheiterte Markenmeldung von Heckler & Koch aus dem deutschen Markenregister für eine dreidimensionale Abbildung eines Maschinengewehrs, abrufbar unter <https://register.dpma.de/DPMARegister/marke/registerHABM?AKZ=007505522&CURSOR=5>.

<sup>14</sup> Auch hier nur beispielhaft der Verweis auf die Marken „Le petit prince“ und „Popeye“, die in zahlreichen Markenregistern für unterschiedliche Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen sind, obgleich die Urheber dieser literarischen Figuren bereits seit über 70 Jahren verstorben sind und die zugrundeliegenden Werke aus urheberrechtlicher Sicht gemeinfrei sind.



noch wird intensiv versucht, Marken anzumelden, die aus der Form dieser Produkte bestehen oder den Namen eines Werkes oder einer Figur hieraus wiedergeben, um damit den an sich gewünschten freien Wettbewerb zu behindern.

Dies führt zwangsläufig zu einer nicht unerheblichen Gefährdung der Gemeinfreiheit und damit zu einer Erschütterung des oben bereits erwähnten Konsenses, auf dem die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten überhaupt erst beruht.

### III. LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN

Ohne Zweifel bedarf dieses Problem einer Lösung, da andernfalls das Patent-, Design- und Urheberrechtssystem in seinen Grundfesten erschüttert wird.

Naheliegend wäre es zunächst, eine Lösung im Rahmen des jeweils nationalen Markenrechts zu finden. Hierzu könnte man überlegen, auf die absoluten Schutzhindernisse im Markenrecht zurückzugreifen. Viele Rechtsordnungen sehen vor, dass Marken, die aus einer Form bestehen, die bestimmte technische Funktionen erfüllen oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, vom Schutz ausgenommen sein sollen.<sup>15</sup> Dies ist jedoch bei näherer Betrachtung unzureichend, da diese absoluten Schutzhindernisse im Markenrecht international nicht harmonisiert sind, und damit von Land zu Land erheblichen Raum für voneinander abweichende Interpretationen zulassen. Zudem wird auch die striktere Anwendung von absoluten Schutzhindernissen im Rahmen der Eintragung von Marken nicht verhindern, dass ein entsprechender Markenschutz für abwegige Waren- und Dienstleistungen möglich bleibt. Gerade letzteres wird in der Praxis häufig vorgenommen. So werden nicht selten Marken für Waren und Dienstleistungen angemeldet, die mit dem abgebildeten Produkt oder Werk im Grunde nichts gemein haben. Offensichtlich wird damit versucht, die Bekanntheit des zugrundeliegenden Produkts oder Werkes auf die Marke zu übertragen und damit den Schutzbereich über den Hebel der bekannten Marke spürbar zu erweitern. So ist anzunehmen, dass bei bekannten und wirtschaftlich sehr erfolgreichen Produkten die Markenämter und Gerichte zurückhaltend hinsichtlich der Zurückweisung einer entsprechenden Markenmeldung

oder deren Nichtigerklärung sind, obgleich das zugrundeliegende (zeitlich befristete) Schutzrecht bereits abgelaufen ist. Gleiches dürfte auch für die Annahme von Rechtsverletzungen gelten. Hier ist davon auszugehen, dass Gerichte nicht selten geneigt sind, die Bekanntheit des in der Marke abgebildeten Produkts oder Werkes auf die Bekanntheit der Marke zu übertragen und damit trotz der in der Markenmeldung enthaltenen Beschränkung auf bestimmte Schutzklassen einen breiten Schutz über die bekannte Marke anzunehmen.

Der zunächst naheliegende Gedanke, ein gänzlich Verbot von Formmarken, ob zwei- oder dreidimensional, vorzusehen, würde über das Ziel hinausschießen, da es zahlreiche Bereiche gibt, in denen solche Marken üblich sind, ohne dass sie die Gemeinfreiheit gefährden. Dies gilt beispielsweise für Fälle, in denen die Formmarke tatsächlich noch als separates Zeichen für ein davon unabhängiges Produkt verwendet wird, was unter anderem für Logos etc. zutrifft.

Ist somit ein gänzlich Verbot unangemessen und sind die im Markenrecht enthaltenen Schutzhindernisse unzureichend, wird deutlich, dass eine Lösung zum Schutze der Gemeinfreiheit im Rahmen des nationalen Markenrechts wenig erfolgversprechend ist. Es bedarf vielmehr einer dem nationalen Markenrecht übergeordneten und damit am besten internationalen Lösung. Diese müsste – zugegeben – erst noch geschaffen werden, beispielsweise im Rahmen einer *TRIPS plus*-Regelung, wobei auch andere Regelungsplattformen wie ein eigenständiger internationaler Vertrag zur Gemeinfreiheit denkbar sind. Wie auch immer der Rahmen letztlich aussehen wird, dürfte der Inhalt einer solchen Regelung jedenfalls schon heute klar sein. Sie muss den Schutz der Gemeinfreiheit zum Inhalt haben und zwingend vorschreiben, dass Innovationen und Kreationen, die gemeinfrei geworden sind, nicht über Umwege wieder monopolisiert werden dürfen. Statt einer negativen Beschreibung der Gemeinfreiheit, die sich auf die Erwähnung der beschränkten Schutzdauer von Patenten, Designs und urheberrechtlich geschützten Werken beschränkt, bedarf es damit vielmehr einer positiven Definition. Diese sollte den Umfang der Nutzung von gemeinfreien Innovationen und Kreationen hinreichend deutlich bestimmen und die Gemeinfreiheit vor einer Re-monopolisierung schützen.

15 z.B. § 3 Abs. 2 MarkenG; § 7(e) MarkaKHK 556.

Hilfreich wäre hierbei eine Definition, die eine Reflexion des ursprünglich gewährten Rechts darstellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die nach Ablauf eines Schutzrechts zulässige Nutzung dem Recht entsprechen muss, das das Schutzrecht zuvor auch dem Rechteinhaber gewährt hat. Es soll damit alle Nutzungsrechte erfasst sein, die auch dem Rechteinhaber während der Schutzdauer zugestanden wurden, mit der einzigen aber wichtigen Ausnahme der Exklusivität. Der Wegfall der Exklusivität eines abgelaufenen Schutzrechts ist zwangsläufig ein essentieller Bestandteil der Gemeinfreiheit. Daher ist es auch so wichtig, die Entstehung einer neuen Exklusivität über den Umweg des Markenrechts zu verhindern.

Im Einzelnen könnte dies für die Definition der Gemeinfreiheit im Hinblick auf die zeitlich befristeten Schutzrechte Folgendes bedeuten:

#### **Urheberrecht:**

Ein Werk, dessen urheberrechtlicher Schutz abgelaufen ist, darf vor allem vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Gleiches gilt dann auch für Bearbeitungen – beispielsweise in Form von „*fan fiction*“<sup>16</sup>.

#### **Designrecht**

Bei abgelaufenen Designrechten sollten vor allem die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein- und Ausfuhr und der Besitz eines zuvor designrechtlich geschützten Erzeugnisses umfasst sein.

#### **Patentrecht**

Läuft etwa ein Patent aus, so sollte die Gemeinfreiheit jedermann das Recht gewähren, ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patentschutzes war, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Wird eine solche etwaige Vorschrift mit einer generellen Formulierung verbunden, wonach einmal gemeinfrei gewordene Nutzungsrechte nicht wieder monopolisiert werden dürfen, wäre das Problem wohl gelöst.

## **IV. GRENZEN DER GEMEINFREIHEIT**

Die freie Nutzung von allem, was zuvor mal immaterialgüterrechtlich geschützt war, gilt jedoch nicht unbeschränkt. Sie findet insbesondere ihre Grenzen im Recht des unlauteren Wettbewerbs. Insbesondere soll gewährleistet sein, Irreführungen von Marktteilnehmern (insbesondere Verbrauchern) zu vermeiden. Eine solche Irreführung liegt nicht fern, da mit Ablauf von Schutzfristen die Exklusivität aufgehoben wird und das jeweilige Produkt oder Werk nun von mehreren Unternehmen auf den Markt gebracht werden kann.

Um in solchen Fällen eine Irreführung der Verbraucher über die Herkunft und den Anbieter des Produkt oder Werkes auszuschließen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Hierzu zählt insbesondere die Nutzung von Disclaimern, die den Verbraucher deutlich erkennbar darauf aufmerksam machen, dass das Angebot nicht mehr von dem ursprünglichen Rechteinhaber stammt. Damit eng zusammenhängend gilt ohnehin das Gebot des *fair labelling*. Hiernach hat der Verwerter von gemeinfrei gewordenen Produkten und Werken stets darauf zu achten, dass die Aufmachung sowie die Bewerbung die angesprochenen Verkehrskreise nicht über die Herkunft des Angebots in die Irre führen.<sup>17</sup>

Solche Maßnahmen, für die es keine gesonderten Regelungen bedarf und deren Einzelheiten von der Rechtsprechung konkretisiert werden können, schützen die Interessen der ursprünglichen Rechteinhaber hinreichend, ermöglichen aber weiterhin den zumindest aus Sicht des Immaterialgüterrechts unbehinderten Wettbewerb.

## **V. AUSBLICK**

In der Theorie scheint eine wie hier angebotene Lösung zum Schutze der Gemeinfreiheit zum Greifen nahe, zumal keine stichhaltigen Argumente erkennbar sind, die ein Staat gegen ein solches Vorhaben anbringen könnte. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die internationale Staatengemeinschaft bei solchen Vorhaben eher träge handelt. Es ist, zugegeben, auch kein leichtes Unterfangen, einen internationalen Konsens unter allen beteiligten

<sup>16</sup> Unter *fan fiction* versteht man weitläufig Werke, die von Fans eines literarischen Ursprungswerkes erstellt und die darin enthaltene Geschichte unter Beibehaltung der Protagonisten umschreiben oder fortführen.

<sup>17</sup> Lesenswertes Beispiel zum Thema „*fair labelling*“ in der Entscheidung des US Supreme Court vom 14. November 1938, *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938), abrufbar unter: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/305/111/case.html>.

Staaten herbeizuführen, zumal auch Lobbyisten sicher nicht untätig bleiben werden. Bis es also soweit ist, bedarf es noch einiges an Überzeugungsarbeit und Geduld.

Bis dahin bleibt den Nationalstaaten zumindest die Möglichkeit, den Schutz der Gemeinfreiheit durch ausdrückliche Erwähnung im Gesetz oder den jeweiligen Ausführungsverordnungen hervorzuheben. Aber auch schon informelle Bekanntmachungen der Markenämter oder des Justizministeriums, in denen die Bedeutung der Gemeinfreiheit hervorgehoben wird, wären überaus hilfreich. Dies wäre insbesondere für Prüfer bei den Markenämtern und den Richtern bei den spezialisierten Gerichten eine große Hilfe, in etwaigen Anmelde- oder Verletzungsverfahren entsprechend zu entscheiden. Insbesondere bei Verletzungsverfahren könnten Gerichte den Schutzzumfang von derart problematischen Marken entsprechend eng auslegen oder sie gar für nichtig erklären.

In jedem Fall gilt es zum Wohle der Gesellschaft, die Gemeinfreiheit vor der Re-monopolisierung zur Befriedigung von lediglich Individualinteressen zu schützen. Denn es darf nicht vergessen werden, dass jede Innovation und Kreation auf bereits vorhandenem Wissen basiert, das selbst mal innovativ und kreativ war. Verhindert man die Versuche der Re-monopolisierung von gemeinfreiem Wissen nicht, wäre dies dysfunktional und würde die Innovations- und Kreativekraft einer Gesellschaft spürbar einschränken.