

Markenrecht

Eintragungshindernisse – spezielle Formmarken

Der BGH hat gerade zwei Presserklärungen herausgegeben, in denen es um die Löschung der quadratischen Verpackungsmarke RITTER SPORT und der Formmarke DEXTRO ENERGEN ging. Das Bundespatentgericht hatte in beiden Fällen die Löschung der Marke angeordnet. Aus aktuellem Anlass will DENKRAUM... kurz auf die Problematik eingehen.

Problem

Gemäß § 3 I MarkenG können auch dreidimensionale Gestaltungen, sog. Formmarken, Marken sein und damit Markenschutz erhalten. Solche Formmarken können mit anderen Immaterialgüterrechten (Patente, Gebrauchsmuster) in Konkurrenz treten, die aber im Gegensatz zum formellen Markenrecht den Schutz an besondere qualifizierte Voraussetzungen knüpfen (Neuheit, Eigenart, erfinderische Leistung etc.) und deren Schutz zeitlich begrenzt ist. Dem Markenrecht sind solche Anforderungen fremd, was den weiten Zeichenbegriff des Markenrechts zu einem Schutzrecht höherer Ordnung machen kann. Hier setzt § 3 II MarkenG an, der ein Zeichen vom Schutz ausschließt, das – hier nur interessierend - aus einer Form besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 II Nr. 1 MarkenG). oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 II Nr. 2 MarkenG). Solche Zeichen sollen dem Markenschutz nicht zugänglich sein. Was unter diesen Einschränkungen zu verstehen ist, erschließt sich nicht ohne weiteres.

Das Warenverzeichnis

Die Prüfung, ob die Voraussetzungen eines dieser beiden Schutzhindernisse erfüllt sind, bezieht sich zunächst auf die im Verzeichnis zur Marke genannten Waren und zwar der Gattung nach. Es kommt deshalb in erster Linie darauf an, was die Art der konkret im Warenverzeichnis aufgeführten Waren ausmacht. Die naturgetreue fotografische oder grafische Wiedergabe z. B. einer Birne als Formmarke für die Ware Birnen ist etwa eine Form, die durch die Ware selbst bedingt ist.

Merkmalskriterien der durch die Art der Ware selbst bedingten Form

Der BGH geht wohl erstmalig in seiner Entscheidung Stabtaschenlampe II (BGH WRP 2004, 755 – *Stabtaschenlampe II*) auf dieses Schutzhindernis ein und weist darauf hin, dass durch eine durch die Art der Ware selbst bedingte Form ausschließlich aus Merkmalen besteht, die für diese Warenart wesensnotwendig ist, um ihren Zweck zu erfüllen. Es muss sich um die Grundform der Ware handeln, für die Schutz beansprucht wird (BGH WRP 2008, 791 Rn. 14 – *Milchschnitte*). Der BGH

legt deshalb in der Entscheidung „Milchschnitte“ die Warengattung "Fertigkuchen" zugrunde und will die Prüfung nicht auf die eingetragene Ware "Cremeschnitten" verengen. Und stellt weiter fest: dass auch andere Produkte dieses Warenbereichs dreilagig aufgebaut seien und auch im Ausland einzelne Waren zu finden seien, die sich nicht von der mit der Marke abgebildeten Cremeschnitte unterscheiden. Die die Warenform wiedergebende Marke verfüge in den äußeren Proportionen, der Stärke der Schichten und den Farben (braun, weiß) über bestimmte nicht ausschließlich durch die Art der Ware bedingte Gestaltungsmerkmale. Daraus ergäbe sich nicht, dass es sich um die Grundform der Warengattung handele.

Die Form darf also nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die für die Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen. Ob dies so ist, kann nur angenommen werden, wenn die Merkmale die Grundform der Warengattung ausmachen, für die Schutz beansprucht wird (z. B. BGH WRP 2010, 260 Rn. 14 – *ROCHER-Kugel*). Der BGH verneint auch in der genannten Entscheidung „ROCHER-Kugel“ das Schutzhindernis mit dem Hinweis, Pralinen würden in den verschiedensten Formen angeboten, auch wenn die Kugelform vielfach anzutreffen sei. Eine Grundform habe sich danach für die Warengattung "Pralinen" nicht herausgebildet. Zudem zeichne sich die Marke durch die unregelmäßige Oberflächenstruktur der abgebildeten Praline aus, die sich von einer einfachen Kugelform unterscheide.

Der EuGH weist darauf hin, dass das Eintragungshindernis in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e erster Gedankenstrich der Markenrichtlinie (= § 3 I Nr. 1 Marken) keine Anwendung finden kann, wenn sich die Markenmeldung auf eine Warenform bezieht, für die ein weiteres Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, das der gattungstypischen Funktion dieser Ware nicht innewohnt, von Bedeutung oder wesentlich ist (EuGH - C-205/13 Rn. 39 – *Hauck*).

Wäre dieses Eintragungshindernis in seiner Auslegung nur auf Zeichen anwendbar, die ausschließlich aus für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen bestehen, die dem betroffenen Hersteller keinen Freiraum mehr für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lassen, könnte es seinen Zweck nicht voll erfüllen. Eine solche Auslegung würde das Eintragungshindernis auf "natürliche" Waren, für die es keinen Ersatz gibt, oder auf "reglementierte" Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben ist, beschränken, obgleich Zeichen, die aus den Formen bestehen, die sich aus solchen Waren ergeben, wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft keinesfalls eingetragen werden könnten.

Bei Anwendung dieses Eintragungshindernisses ist deshalb zu berücksichtigen, dass der Begriff "Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist", Formen, deren wesentliche Eigenschaften der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, grundsätzlich ebenfalls von der Eintragung ausschließen muss. Anderenfalls würde es, wenn solche Eigenschaften einem Wirtschaftsteilnehmer vorbehalten blieben, den Konkurrenzunternehmen erschwert, ihren Waren eine Form zu geben, die für diese Waren gebrauchstauglich wäre. Es handelt sich demnach um wesentliche Eigenschaften iS von identischen oder ähnlichen Funktionen gattungstypischen Funktionen, um die Gebrauchseigenschaften, die

dieser Ware innewohnen und nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht (EuGH - C-205/13 – *Hauck*).

Merkmalskriterien zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich

Zunächst ist festzuhalten, dass alle Formen, deren wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen, von allen frei verwendet werden kann. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass andere Formen zur Verfügung stehen, die die gleiche technische Wirkung erzielen (EuGH C-299/99 –Rn. 82 – *Philips/Remington*; C-53 bis C-55/01 *Linde*). Für das Eingreifen dieses absoluten Eintragungshindernisses genügt es, dass die wesentlichen Merkmale der Form jene Merkmale aufweisen, die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend sind, so dass sie der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (EuGH - Rs. C-48/09 P – *LEGO*).

Die lediglich technische Wirkung kann nicht durch irgendeine willkürliche Ergänzungen überwunden werden, wie z. B. einer Verzierung ohne funktionelle Bedeutung (EuGH C-299/99 –Rn. 49 – *Philips/Remington*). Der BGH verlangte mit Hinweis auf die Entscheidung, über die technischen Merkmale hinausgehende charakteristische Merkmale, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (BGH I ZB 15/98 - *Gabelstapler II*; I ZR 79/01 – *Rado-Uhr II*), bzw. die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren (BGH I ZB 128/98 – *Stabtaschenlampen II*) und später eine über die technischen Merkmale hinausgehende individualisierende Formgebung (BGH Beschl. V. 24. 05. 2007 I ZB 37/04 – *Fronthaube*). Das BPatG hat in der Folge weitere über die technische Gestaltung hinausgehende Merkmale verlangt, die weder durch die Art der Ware noch technisch bedingt sind und die Kriterien hierzu weitentwickelt.

Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen technisch bedingt sind, sind dem Markenschutz zugänglich. Tritt der technischen Funktion noch eine ästhetische Wirkung hinzu, hindert dies nicht die Annahme der Wesentlichkeit des technischen Effekts. Kommt einem Merkmal zwar eine technische Funktion zu, weist es aber darüber hinaus einen nichttechnischen Überschuss auf, ist das Ausmaß dieses Überschusses im Hinblick auf den maßgeblichen Gesamteindruck der Form zu bestimmen. Wird der Gesamteindruck nicht nur unwesentlich durch einen solchen nichttechnischen Überschuss bestimmt, ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht anwendbar.

Beim Lego- Stein ging das BPatG (BPatG 26 W (pat) 86/05 in seiner Würdigung davon aus, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite in einem Kupplungs- bzw. Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine gewisse Beweglichkeit (leichte Verbindung und Trennung) der Elemente gewährleiste; diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Der EuGH verlangt für den Begriff "notwendig", dass die jeweilige Form oder der jeweilige Formteil notwendig im Sinne einer *condicio sine qua non* zur Erzielung sein muss, also ob die technische Wirkung auch ohne Vorliegen eines bestimmten Bestandteils erreicht würde. Zudem zieht er den Aspekt der "Funktionalität" mit ein. Die Frage nicht ist nicht, ob das

Design des Gegenstands funktional ist, sondern ob die Funktion des Gegenstands durch die Form bewerkstelligt wird (EuGH a.a.O. Nr. 81, 84 – *Philips/Remington*). Dies war für die Form der Noppen klar zu bejahen, da deren Anzahl, deren Durchmesser, deren Höhe und deren symmetrische Anordnung auf der Oberfläche des Bausteins wesentlich für die erzielte Wirkung und damit für diese Wirkung auch erforderlich ist (vgl. HABM a.a.O. Nr. 49 - *Legostein*).

Gemeinsame Prüfungsgrundsätze

Den zuvor genannten Eintragungshindernissen ist gemeinsam, dass sie im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen sind, was das Allgemeininteresse an einer Freihaltung der Produktform meint. Ob die Form der Ware durch die Ware selbst bedingt ist oder sich in seiner technischen Funktion erschöpft, ist im Hinblick auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Die Eintragungshindernisse sind eigenständig und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden (EuGH C-205/13 Rn. 39 - *Hauck*).

Ein ausschließlich aus der Form der Ware bestehendes Zeichen kann nicht als Marke eingetragen werden, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist. Dabei ist es unerheblich, dass das Zeichen auf der Grundlage mehrerer Eintragungshindernisse von der Eintragung ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges Hindernis auf das Zeichen voll anwendbar ist (EuGH C-205/13 Rn. 40, 41 – *Hauck*).

§ 3 MarkenG schließt es nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens unter eines oder mehrere der dort genannten Eintragungshindernisse fallen. Die Zurückweisung der Anmeldung erfordert aber mindestens die Anwendbarkeit eines dieser Hindernisse auf das fragliche Zeichen.

Das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das der Anwendung der Eintragungshindernisse in § 3 MarkenG zugrunde liegt, steht der Zurückweisung der Anmeldung aber entgegen, wenn keines dieser Hindernisse voll anwendbar ist (EuGH C-205/13 Rn. 42 - *Hauck*).

Eine Auslegung, die es nicht ermöglichen würde, die Anmeldung einer Marke zurückzuweisen, wenn mehr als eines der Eintragungshindernisse anwendbar ist, oder die es ermöglichen würde, diese Bestimmung in Fällen heranzuziehen, in denen jedes der genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise erfüllt wäre, liefe dem angeführten, im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, das der Anwendung dieser Eintragungshindernisse zugrunde liegt.

Der EuGH hat jüngst in seiner Entscheidung in Sachen Nestlé / Catbury UK Ltd, in der es um den Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade überzogenen Waffenriegels als Marke im Vereinigten Königreich durch Nestlé geht, diese Grundsätze wiederholt (EuGH – C - 215/14 – *Nestlé*).

Ritter Sport – Dextro Energen

In Sachen Ritter Sport ist der BGH der Auffassung, dass die quadratische Form der Tafelschokolade keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade sei.

Auch in Sachen Dextro Energen geht es um die Anwendung und Auslegung dieser Grundsätze. Der BGH vertritt die Auffassung, dass die Quaderform der Täfelchen und deren V-förmigen Einkerbungen technische Funktionen hätten. Die Quaderform der Täfelchen erleichtere das platzsparende Mitführen der Traubenzuckerstücke etwa bei sportlichen Aktivitäten. Die Vertiefungen gewährleisteten als Sollbruchstellen die leichte und gleichmäßige Portionierung von Traubenzuckereinheiten. Soweit die besonders geformten Ecken und Kanten der Täfelchen den Verzehr angenehmer gestalteten, liege darin keine technische Funktion, sondern eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Eine Warenformmarke sei nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufwiesen.

Die Entscheidungen des BGH ergingen vor dem Hintergrund der neuerlichen Entscheidung des EuGH in Sachen Nestlé. Es obliegt jetzt dem BPatG, seine Feststellungen vor dem Hintergrund dieser Grundsätze zu treffen und zu klären, ob die beiden Formmarken unterscheidungskräftig sind und eingetragen werden können oder ob die in § 3 II MarkenG vorgesehenen Eintragungshindernisse doch durchgreifen.

DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel zur allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM... kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de