

Markenrecht

Wertverleihende Form der Marke

Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (§ 3 II Nr. 3 MarkenG). Dieses Eintragungshindernis dient dem Zweck, Waren, die ihren Wert ausschließlich aus ihren ästhetischen Merkmalen herleiten, lediglich dem Sonderrechtsschutz des Designgesetzes zuzuführen, dessen Schutzdauer begrenzt ist, während der Markenschutz von unbeschränkter Dauer möglich ist.

Das Problem

Die gesetzliche Regelung ist schwer verständlich. Welcher Wert der Marke könnte gemeint sein? Verkehrswert, Preis, Marktwert, Bekanntheit, Ruf, Wertschätzung, Informationsinteresse?

Die Rechtsprechung

Das Eintragungshindernis des § 3 II Nr. 3 MarkenG hat in nach Einführung des Markengesetzes Anfang 1995 in der Praxis zunächst keine große Rolle gespielt. Dass auch ästhetisch ansprechendes Design in die Gefahr des Schutzausschlusses geraten kann, schien erst konkret möglich seit der EuGH- Entscheidung „Benetton/G-Star“ (Urt. v. 20.09.2007 - C-371/06) und vor allem seit EuG „Bang & Olufsen“ (Urt. v. 06.10.2011 - T-508/08). In der deutschen Rechtsprechung wurde dieser Ausschlussgrund erstmalig in den Entscheidungen des BGH, Beschl. v. 24.05.2007 - I ZB 37/04 - „Fronthaube“ und BGH (Beschl. v. 09.07.2009 - I ZB 88/07 - „ROCHER Kugel“) thematisiert.

Die Rechtsprechung vertrat zunächst die Auffassung, dass der Ausschlussgrund des § 3 II Nr. 3 MarkenG nur dann Anwendung findet, wenn der Verkehr den wesentlichen Wert der Ware ausschließlich in der ästhetischen Formgebung sieht und ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr mit der ästhetischen Formgebung eine Herkunftsfunktion verbindet. Wenn die gelungene Gestaltung der Ware hingegen nur als eine Zutat erscheint, der Nutzen oder Verwendungszweck aber in anderen Eigenschaften liegt (z. B. Fronthaube in in der Eigenschaft: Ersatzteil), dann soll der Ausschlussgrund nicht durchgreifen, auch wenn es sich (z. B. bei diesem Ersatzteil) um eine besonders gelungene Gestaltung handelt (BGH aaO. Rn. 18 - „Fronthaube“; BGH aaO. Rn. 19 - „ROCHER Kugel“).

Erst einige Jahre später beschäftigte sich dann wiederum der EuGH eingehend mit diesem Ausschlussgrund in der Auseinandersetzung über den sogenannten „Tripp Trapp Stuhl“. In dieser Entscheidung vertrat der EuGH die Ansicht, dass das Eintragungshindernis auch dann eingreifen müsse, wenn die wesentlichen Merkmale einer Form oder dekorative Eigenschaften zugleich auch wesentliche funktionelle

Eigenschaften aufwiesen (EuGH, Urt. v. 18.09.2014 - C-205/13, Rn. 32 – „*Hauck/Stokke*“).

So können seither auch andere Beurteilungskriterien berücksichtigt werden wie: die Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten, die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie oder die hauptsächlich ästhetischen Merkmale der Ware. Somit ist das Eintragungshindernis auf ein Zeichen anwendbar, das ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften besteht, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen (EuGH aaO. Rn. 35 – „*Hauck/Stokke*“).

Der EuGH hat diesen Anwendungsbereich jüngst noch einmal erweitert: Der Ausschließungsgrund für die Eintragung des Zeichens soll vorliegen, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in sehr großen Maße durch einen oder mehrere Merkmale der Form bestimmt ist (EuGH Urt. v. 23.04.2020 - C-237/19, Rn 41- *Gömböc*). Die technischen Merkmale oder die Bekanntheit, die nicht mit ihrer Form in Zusammenhang stehen, sind hingegen nicht von Belang (EuGH aaO. Rn 42- „*Gömböc*“).

Der BGH ist dieser Auffassung jetzt gefolgt und hat das Schutzhindernis des § 3 II Nr. 3 MarkenG um solche wesentlichen Merkmale erweitert, welche die Kaufentscheidung der Abnehmer in (sehr) hohem Maße bestimmen und für die Beantwortung dieser Fragen die bereits vom EuGH in seiner Entscheidung *Hauck/Stokke* entwickelten Kriterien in seiner viel beachteten Entscheidung „quadratische Schokoladenverpackung“ (BGH, Beschl. v. 23.07.2020 – I ZB 42/19 (BPatG), Rn. 41 ff. – „*Quadratische Tafelschokoladenverpackung II*“) durchdekliniert.

Künstlerischer oder gestalterischer Wert der Verpackung als ästhetische Wirkung, Andersartigkeit der quadratischen Form im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, verwendete Vermarktungsstrategie „quadratisch, praktisch, gut“. Der BGH konnte im konkreten Fall nicht feststellen, dass die in Rede stehende Warenkategorie, der künstlerische Wert der Verpackungsform, deren Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen und/oder ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten besteht, und er ist in seiner Gesamtbetrachtung zu dem Ergebnis gelangt, dass die quadratische Schlauchbeutelverpackung der Ware keinen wesentlichen Wert verleiht. Diesen wesentlichen Wert wollte der BGH auch nicht aus der hohen Verkehrsdurchsetzung herleiten.

Der wirtschaftliche Wert ist nach seiner Ansicht nicht das Entscheidungskriterium für das Eintragungshindernis, sondern allein die in Rede stehende Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Der BGH konnte in dem konkreten Fall auch nicht feststellen, dass der Verbraucher die Schokolade kauft, weil er am Erwerb der quadratischen Form der Schokolade interessiert ist. Darauf, dass der Verbraucher in der quadratischen Form einen Herkunftshinweis sieht und die Ware mit einer bestimmten Qualitätserwartung verbindet, kommt es nach seiner Auffassung nicht an (BGH aaO. Rn. 46).

Auswirkung auf die Praxis

Man darf davon ausgehen, dass mit der EuGH- Entscheidung – Hauck/Stokke und jetzt insbesondere BGH - „quadratische Schokoladenverpackung“ für die Praxis ein paar greifbare, ausfüllungsfähige Kriterien Einzug gehalten haben, die in der anwaltlichen Praxis nun mit Argumenten aufgefüllt werden können.

Für die Markenämter könnte es schwierig werden, die Merkmale der Form, welche die Kaufentscheidung der Verbraucher in hohem Maße bestimmen, bereits in Eintragungsverfahren zu berücksichtigen, wenn die Ware vor der Anmeldung noch nicht zum Kauf angeboten wurde. Es geht zunächst darum, die Formenmerkmale und die Relevanz für die Kaufentscheidung mit Argumenten aufzufüllen. Die Entscheidung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Verkehrsbefragungen mangels Objektivität und Verlässlichkeit kein entscheidender Faktor für die Beurteilung sein dürfen (EuGH aaO. Rn 42- „Gömböc“).

Es bleibt abzuwarten, ob es dabei bleiben kann, oder ob es nicht notwendig werden wird, noch weitere Kriterien zu entwickeln.

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