

MARKENRECHT

Die Formmarke

Die Legosteine – Entscheidung des Bundesgerichtshofs gibt Anlass, die Grundsätze zur Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit dreidimensionaler Marken noch einmal näher zu beleuchten.

Dreidimensionale Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, sind dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Bestimmung will verhindern, dass technische Lösungen monopolisiert werden können, die Mitbewerber daran hindern, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen.

Bereits in der Vorlage des Court of Appeal (England & Wales) in dem Rechtsstreit Philips/Remington hat es der EuGH nicht als entscheidungserheblich erachtet, dass man mit zahlreichen anderen Formen hinsichtlich der Rasur die gleiche technische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen kann, sondern ausschließlich darauf abgestellt, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der in Rede stehenden Form **nur der technischen Wirkung** zuzuschreiben sind (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 – Philips/Remington). Der EuGH sieht dieses Eintragungshindernis selbst dann als erfüllt an, wenn die fragliche technische Wirkung auch durch **andere Formen** erzielt werden könnte (EuGH WRP 2002, 924 – Philips/Remington; BGH WRP 2006, 900 – Rasierer mit drei Scherköpfen).

Wenn seither immer wieder gerne das Argument verwendet wird, dass anders zu urteilen sei, wenn eine bestimmte technische Lösung **auf unterschiedliche Art und Weise** umgesetzt werden könne, kommt es auch nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH in Anwendung der Grundsätze des EuGH in seinem Urteil „Philips/Remington“ hierauf nicht an. Es ist nach Auffassung des BGH **keine differenzierte Betrachtung** danach geboten, ob dieselbe technische Wirkung mit **unterschiedlichen technischen Lösungen** erzielt werden kann oder mit der gleichen technischen Lösung, aber mit **unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten**. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (BGH Beschl. v. 16. Juli 2009 – I ZB 53/07 WRP 2010, 377 ff. – Legosteine).

Mit dieser Sicht soll verhindert werden, dass technische Lösungen, die über Patent-, Geschmacks- oder Gebrauchsmusterschutz verfügen oder verfügt haben oder deren Schutzdauer abgelaufen ist und nicht mehr verlängert werden kann, nicht mit Hilfe des Markenschutzes unterlaufen werden, was dazu führen würde, dass der befristete Schutz aus Patenten, Geschmacks- und Gebrauchsmustern über den Markenschutz einem unbefristeten Schutz zugänglich gemacht werden können.

In konsequenter Anwendung dieser Grundsätze kommt der BGH auch für den Legostein zu dem Ergebnis, dass dessen Form ausschließlich technisch bedingt sei. Die Noppen auf der Oberseite und die Noppen Form von Hohlräumen auf der Unterseite der Spielbausteine dienten einem Verbindungseffekt und der Stabilität und erlaubten eine leichte Verbindung und Trennung der Elemente. Die Form und der Durchmesser der Noppen, ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für die erzielte Wirkung und **für die technische Wirkung** auch erforderlich. Die quaderförmige Aufmachung sei dem Markenschutz als Grundform dieser Warengattung nicht zugänglich.

Formmarke Praline – Kugelform – Rocher-Kugel

Den Grundsätzen der oben besprochenen Entscheidung „Legosteine“ folgend könnte man annehmen, dass eine „Rocher“ Kugel – Praline ebenso wenig markenfähig ist. Der BGH sieht dies aber für eine kugelförmige Praline mit unregelmäßiger Oberflächenstruktur in konsequenter Anwendung der oben genannten Grundsätze anders.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es **ausschließlich aus einer Form besteht**, die durch die **Art der Ware selbst bedingt** ist. Die Form darf also für die Warenart nicht wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen (BGH WRP 2004, 755 – Stabtaschenlampen II). Bei Pralinen hat sich eine Grundform nicht herausgebildet. Kugelform und raspelige Oberfläche erzeugen deshalb lediglich eine ästhetische und haptische, aber keine technische Wirkung.

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt solche Formgestaltungen vom Markenschutz aus, bei denen die von der Form **erzeugte Wirkung technischer Natur** ist (EuGH WRP 2002, 924 – Philips/Remington). Kugelform und raspelige Oberfläche der Rocher Praline mögen eine bestimmte geschmackliche Wirkung erzielen, sind aber zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht erforderlich.

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schließt den Markenschutz aus, wenn der Verkehr allein in dem **ästhetischen Gehalt der Form** den **wesentlichen Wert** der Ware sieht, aber keine Herkunftsfunktion damit verbindet. Der Verkehr sieht nach Auffassung des BGH in der ästhetischen Formgebung der Rocher Kugel nicht die eigentliche handelbare Ware. Daran ändert auch nichts der durch die spezielle Pralinenform erzeugte Geschmack, der sich nur durch diese und keine andere Form erzielen lässt.

Damit setzt der BGH seine Rechtsprechung zur Markenfähigkeit von Formmarken gerade im Lebensmittelbereich konsequent fort (siehe dazu z. B. auch BGH WRP 2008, 791 ff. – Milchschnitte; BGH WRP 2004, 492 ff. – Käse in Blütenform))

Mit der Markenfähigkeit einer Marke allein ist es aber noch nicht getan. Eine Marke muss auch **Unterscheidungskraft** haben, das heißt als von einem bestimmten Unternehmen stammend auch die benannten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden. Einer Formmarke kann diese von § 8 MarkenG geforderte **Unterscheidungskraft fehlen**.

Bei dreidimensionalen Marken sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft die gleichen wie bei den übrigen Markenkategorien. Wie bei jeder anderen

Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, der die Ware selbst darstellenden Markenform, zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren einen **Herkunftshinweis** sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft.

Dementsprechend geht die Rechtsprechung bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, trotz Anlegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, dass solchen Marken die erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Die dreidimensionale naturgetreue Wiedergabe eines der Gattung nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren.

Bei dreidimensionalen Marken ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob die Form **lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt** verkörpert. Geht die Form darüber hinaus und zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Merkmale aus, so ist zu prüfen, ob **der Verkehr** in ihnen **nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Hinweis auf die Herkunft der Waren versteht**. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form keiner konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen.

Der EuGH fordert für die Unterscheidungsfähigkeit von Formmarken eine von der **Norm und der Branchenüblichkeit erhebliche Abweichung** (erneut zuletzt in EuGH GRUR 2006, 233 ff. – Standbeutel). Damit ist aber nur gemeint, dass die Besonderheit geeignet sein muss, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Hierfür kann es eine Rolle spielen, ob der Verkehr bei der in Rede stehenden Warenart daran gewöhnt ist, dass die Warenform auf die Herkunft hindeutet. Diesen Herkunftshinweis hat der BGH für die Kugelform und die raspelige Oberfläche, die aus benachbarten Warengeweben allgemein bekannt sind, verneint. Die funktionelle oder ästhetische Gestaltung als äußeres Erscheinungsbild wird nicht als Hinweis auf den betrieblichen Ursprung der Ware verstanden. Diese vom EuGH wiederholt hervorgehobene Erkenntnis ist auch von jeher Grundlage der deutschen Rechtsprechung (siehe: Ströbele MarkenG 9. A. § 8 Rdn. 181)

Der EuGH betont in seiner Rechtsprechung, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Formmarken auch das Allgemeininteresse zu berücksichtigen sei (BGH WRP 2003, 627 ff. – Linde). Jedoch dürfen hierfür bei dreidimensionalen Marken weder strengere noch weniger strenge rechtliche Maßstäbe als bei anderen Markenkategorien angelegt werden.

Marken sind auch von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Wenn der BGH auch bei Lebens-, Genuss- und Arzneimitteln, die regelmäßig in bestimmten Grundformen hergestellt und vertrieben werden, davon ausgeht, dass sie im Einzelfall eher als betrieblicher Herkunftshinweis

bewertet werden können (BGH WRP 2004, 492 ff. - Käse in Blütenform), erschöpft sich die Rocher-Kugel nach Auffassung des BGH darin, die äußere Form der Ware wiederzugeben.

Markenschutz besteht in solchen Fällen dann nur noch auf Grund der Verkehrsdurchsetzung durch Bekanntheit, die der BGH bei einem Zuordnungsgrad von 62% der Befragten zum Zeitpunkt der Eintragung der Rocher-Kugel als Marke für ausreichend ansah (BGH WRP Beschl. v. 09. Juli 2009 - I ZB 88/07).

Formmarke Goldhase

Diesen Beurteilungskriterien ist das Bundespatengericht jetzt auch in der Entscheidung „Goldhasen“ gefolgt und hat in der Form und Aufmachung keine Merkmale gesehen, aufgrund derer der dreidimensionalen Marke „Goldhase“ Unterscheidungskraft zugesprochen werden könnte. Dies gilt auch und gerade bei der gebotenen Gesamtbetrachtung dieser dreidimensionalen Marke. Denn auch die Verbindung von Form und Aufmachung ist mit Blick auf den vorhandenen Formenschatz, wie sich aus Beispielen für goldfarbig verpackte Schokoladen-Osterhasen ergibt, für die betreffenden Waren typisch und weicht nicht vom üblichen Erscheinungsbild der tatsächlich verwendeten Formen ab. Für den Verkehr besteht kein Anlass, darin originär einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Mithin handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern frei verwendet werden können, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit. Blieb nur noch die Bekanntheit der Marke, für die das BPatGE eine Zuordnungsquote von 67,3 % respektive 79,7 % für die Markeninhaberin für genügend erachtete (siehe BPatGE 25 W (pat) 33/09 und BPatGE 28 W (pat) 77/08)

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

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