

## MB Milestones (06/2019)

### Die Warenformmarke: Ein Relikt?



Von Florian Meyer

#### A. Einleitung

Marken dienen dazu, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vergleiche § 3 (1) MarkenG; Art. 4 UMV). Dabei können eine Vielzahl unterschiedlicher Zeichen als Marken angemeldet bzw. geschützt werden. So ist es heute möglich, sogar Videos oder Klänge als Marke anzumelden bzw. zu schützen.

Es ist naheliegend, die Form eines Produkts selbst durch eine Marke zu schützen. Dies scheint umso mehr gerechtfertigt, da in der Erscheinungsform eines Produkts eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zu den Produkten anderer Unternehmen liegt. Von daher ist es nicht überraschend, dass auch das Markengesetz explizit die dreidimensionale Gestaltung der Form einer Ware oder ihrer Verpackung als ein mögliches Zeichen für eine Marke nennt (§ 3 (1) MarkenG; Art. 7 (1) e UMV). Eine Marke, die das durch die Marke zu schützende Produkt selbst zeigt, wird auch als „Warenformmarke“ bezeichnet.

Es erscheint daher naheliegend, die sichtbaren technischen Merkmale eines Produkts über eine Warenformmarke zu

schützen. Dies hat den Vorteil einer möglichen unbegrenzten Laufzeit und kann wegen des Fehlens eines Neuheitserfordernisses im Markenrecht auch noch nach dem Ablauf eines Patents oder Designs erfolgen.

#### B. Abgrenzung des Markenschutzes zu anderen Schutzrechten

Warenformmarken unterliegen jedoch besonderen Anforderungen, die eine Eintragung einer Warenformmarke erschweren.

Das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung sehen eine Reihe von Abgrenzungen zu den anderen Schutzrechtsarten, wie dem Design oder dem Patent, vor. Ein Ziel des Gesetzgebers ist, eine zeitlich unbegrenzte Monopolisierung von technischen oder ästhetischen Merkmalen zu verhindern. Damit soll sichergestellt werden, dass der zeitlich begrenzte Schutz eines Patents oder eines Designs nicht durch einen zeitlich unbegrenzten Schutz einer Warenformmarke umgangen werden kann.

Zu diesem Zweck enthält das Markengesetz im § 3 (2) MarkenG Regelungen, die das genannte Ziel umsetzen (dazu korrespondierend Artikel 7 (1) e UMV für Unionsmarken).

Dazu sind Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Die genannten Eintragungshindernisse sind von besonderer Bedeutung, da diese nicht durch Verkehrsdurchsetzung über-

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

wunden werden können und automatisch zu einer Zurückweisung der Markenmeldung führen.

Bis vor einigen Jahren haben die genannten Hinderungsgründe aufgrund einer sehr anmelderfreundlichen Auslegung durch den BGH ein Nischendasein gefristet. Es war daher durchaus möglich, technische Lösungen über eine Marke für einen unbegrenzten Zeitraum zu schützen.

## C. Der EuGH legt die Regeln fest

In der Entscheidung Hauck ./ Stokke (C-205/13) aus dem Jahr 2014 zum bekannten „Tripp Trapp“-Stuhl hat sich der europäische Gerichtshof (EuGH) intensiv mit der Auslegung der Hinderungsgründe nach § 3 (2) MarkenG bzw. Art. 7 (1) e UMV beschäftigt, die ihre Grundlage jeweils in der europäischen Markenrechtsrichtlinie haben. In der genannten Entscheidung hat der EuGH hinsichtlich der Eintragungshindernisse nach § 3 (2) Nr. 1 MarkenG ausgeführt, dass es zum Vorliegen der Hinderungsgründe ausreicht, wenn die Warenformmarke eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktionen dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht.

Hinsichtlich des Hinderungsgrunds nach § 3 (2) Nr. 3 MarkenG hat der EuGH ausgeführt, dass das Eintragungshindernis auf Zeichen anwendbar ist, die ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften bestehen, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können.

Der EuGH führt weiter aus, dass zunächst die wesentlichen Eigenschaften eines Zeichens, d.h. seine wichtigsten Eigenschaften, durch die Ermittlung des Gesamteindrucks oder durch das Prüfen der Bestandteile des Zeichens ermittelt werden. Im Anschluss muss dann geprüft werden, ob alle wesentlichen Merkmale zusammen unter eines der Eintragungshindernisse fallen.

§ 3 (2) Nr. 1 MarkenG fände dann keine Anwendung, wenn für die Warenform ein weiteres Element, wie ein dekoratives oder

phantasievolles Element, das der gattungstypischen Funktion nicht innewohnt, von Bedeutung oder wesentlich ist.

Die Entscheidung des EuGHs steht damit der bisherigen deutschen Praxis entgegen. Seit der Entscheidung ist es z.B. erforderlich, dass zumindest ein Merkmal überhaupt keine technische Funktion erfüllt.

Der BGH hatte in der Zwischenzeit Gelegenheit die Auffassung des EuGHs in seine Entscheidungspraxis zu übernehmen. So musste der BGH über zwei Fälle entscheiden, in denen es einerseits um eine Warenformmarke für „Rittersport“-Schokolade bzw. deren Verpackung (BGH, Beschluss vom 18.10.2017 – I ZB 105/16) und in einem weiteren Fall um Traubenzuckertafelchen der Firma Dextrose Energy ging.

Im erstgenannten Fall hatte das Bundespatentgericht in erster Instanz die Löschung der Marke angeordnet, da es der Auffassung war, dass sämtliche Merkmale der Marke durch die Form der Ware selbst bedingt seien, sodass der Ausschlussgrund nach § 3 (2) Nr. 1 MarkenG vorliegen würde. Diesem hat der BGH in seiner Entscheidung widersprochen.

Inbesondere ist der BGH dem BPatG nicht darin gefolgt, dass die quadratische Form der Verpackung ausschließlich durch die Art der Ware bedingt sei.

Die Gestaltung der Traubenzuckertafelchen des Unternehmens Dextrose Energy wurde vom BPatG unter Verweis auf § 3 (2) Nr. 2 MarkenG gelöscht. Der BGH stellt in seinem Urteil klar, dass eine quaderförmige Form und eine Sollbruchstelle ausschließlich technische Merkmale darstellen. Abgekantete Kanten, die zu einer verbesserten sensorischen Wirkung beim Verzehr führen sind jedoch nicht als technisch anzusehen, sodass die Marke nicht gelöscht wurde.

## D. Fazit – Hinweise für die Praxis

Grundsätzlich ist der Schutz von Warenformmarken seit dem EuGH Urteil im Jahr 2014 schwieriger geworden. Der BGH versucht jedoch scheinbar die Grundsätze des EuGHs breit auszulegen, sodass die Anmeldung von Warenformmarken

### Weitere Informationen:

Meissner Bolte ■ Florian Meyer ■ Widenmayerstrasse 47 ■ 80538 München ■ Deutschland  
Telefon +49-89-21 21 86-0 ■ Fax +49-89-21 21 86-70 ■ E-Mail: mail@mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

weiterhin sinnvoll sein kann. Das BPatG legt jedoch auch weiterhin einen scheinbar strengen Maßstab an, sodass eine Warenformmarke für Nespresso Kapseln mittlerweile durch das BPatG gelöscht wurde (25 W (pat) 112/14).

Die Anmeldung einer Warenformmarke muss in jedem Fall sorgfältig geprüft und geplant werden. Vor Anmeldung einer Warenformmarke sollten jene Merkmale einer Warenform identifiziert werden, die weder durch die Form der Ware bedingt sind, eine technische Funktion haben oder den Wert der Ware maßgeblich beeinflussen. Für jede der Gruppen sollte vor Anmeldung der Warenformmarke zumindest ein Merkmal identifiziert werden. Wird jeweils ein Merkmal identifiziert, so kann eine Anmeldung sinnvoll sein.

Darüber hinaus ist bei Warenformmarken weiterhin entscheidend, dass diese sich deutlich von den bekannten Formen im Markt unterscheiden, da sonst regelmäßig die notwendige Unterscheidungskraft nach § 8 (2) Nr. 1 MarkenG versagt bleibt, deren Mangel nur durch eine sehr hohe Bekanntheit im relevanten Verkehrskreis ausgeglichen werden kann.

**Sollten Sie ein Produkt als Warenformmarke schützen wollen, so unterstützen wir Sie dabei gerne als Teil einer persönlichen Beratung oder mit einem unserer In-House Seminare. Bitte sprechen Sie uns einfach an.**

#### Weitere Informationen:

Meissner Bolte ■ Florian Meyer ■ Widenmayerstrasse 47 ■ 80538 München ■ Deutschland  
Telefon +49-89-21 21 86-0 ■ Fax +49-89-21 21 86-70 ■ E-Mail: mail@mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.