VII/2015

MARKENRECHT

Nichtmarkenfähige Formen dreidimensionaler Marken.

Markenartikler versuchen immer wieder, ihren Produktformen zum Markenschutz zu verhelfen. Dieser Schutz ist deshalb so erstrebenswert, weil Formmarken geeignet sind, zugleich mehr oder weniger das Produkt als Muster zu schützen und damit zu einem viel weiteren Schutz zu verhelfen als dies der Designschutz vermag, der ja nur für maximal 25 Jahre Schutz bieten kann.

Das Problem:

Formmarken sind einem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Marke aus einer Form besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 II Nr. 1 MarkenG), zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 II Nr. 2 MarkenG) oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht(§ 3 II Nr. 3 MarkenG). So unverständlich diese Voraussetzungen schon von ihrem Wortlaut her klingen, so weit ist auch der Weg der Rechtsprechung seit Einführung des aktuellen Markengesetzes, diese Rechtsvoraussetzungen auszufüllen. Diese Regelung ist keine Erfindung des deutschen Gesetzgebers. Sie findet sich bereits in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 des europäischen Parlaments vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken und findet umgesetzt im deutschen Markengesetz seinen Platz in § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG.

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e ist in vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens, wenn eines der drei in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist. Ein Zeichen, das aufgrund der Erfüllung eines dieser Kriterien von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann auch infolge intensiver Benutzung die gewünschte Unterscheidungskraft niemals erwerben. Daraus folgt, dass ein angemeldetes Zeichen zuerst im Hinblick auf das Bestehen eines der vorgenannten Schutzhindernisse hin überprüft wird, bevor die Frage untersucht werden kann, ob das Zeichen möglicherweise infolge seiner Bekanntheit Unterscheidungskraft erlangt hat.

Die Rechtsprechung:

Die Ratio der vorgesehenen Eintragungshindernisse soll verhindern, dass der Markenschutz seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei ‚Waren der Mitbewerber suchen kann. Es gilt zu verhindern, dass das ausschließliche auf Dauer angelegte Markenrecht dazu dienen kann, den Schutz anderer Rechte wie

den Designschutz, für die der Gesetzgeber nur einen temporären Schutz vorgesehen hat, zu verewigen.

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die drei Eintragungshindernisse selbständig nebeneinander stehen und jedes einzelne geeignet ist, die Eintragung der Marke zu verhindern, wenn die Marke dieses Kriterium erfüllt. Das schließt nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens auch mehrere der genannten Eintragungshindernisse erfüllen können. Im Umkehrschluss kann die Anmeldung eines Zeichens nicht schon zurückgewiesen werden, wenn keines der drei Eintragungshindernisse voll anwendbar ist.

Zur Darstellung der Bedeutung der einzelnen Kriterien soll beispielhaft ein „Autoreifen" als Zeichenform für den angestrebten Schutz dienen

Form ist durch die Art der Ware bedingt

Durch die „Art" der Ware bedingt sind nur Gattungsmerkmale, die jedes generische Produkt aufweist und die zugleich notwendig sind, um den Zweck des Produkts zu erfüllen (Autoreifen sind rund, haben ein Loch in der Mitte, ein Radial und verschiedene Breiten). Diese Merkmale machen die Grundform der Warengattung aus, für die Schutz beansprucht wird. Gattungselemente können von ihrem Verständnis hingegen keine ästhetischen Elemente sein. Unter den Begriff Gattungselemente fällt deshalb nicht das Reifenprofil oder zum Beispiel ein in bestimmter Weise ausgeformtes Heck bei einem Gabelstapler (BGH GRUR 2001, 334 – Gabelstapler I). Enthält demnach eine Warenform ein weiteres dekoratives oder phantasievolles Element, das nicht der gattungstypischen Funktion dieser Ware innewohnt, aber von Bedeutung oder wesentlich ist, besteht das Eintragungshindernis des § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht. Wäre die Vorschrift nur auf ausschließlich aus für die Funktion der betroffenen Ware unentbehrliche Warenformen anwendbar, würde dies dazu führen, dass dieses Eintragungshindernis auf sog. „natürliche" Waren, für die es keinen Ersatz gibt (z. B. Kartoffel) oder auf „reglementierte" Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben ist (z.B. Verkehrsschilder), beschränkt würde, obgleich die Zeichen, die aus den Formen bestehen, die sich aus solchen Waren ergeben, wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft keinesfalls eingetragen werden könnten. Bisher waren von der Eintragung gemäß § 3 II Nr. 1 MarkenG alle Zeichen ausgeschlossen, die aus der Grundform der betreffenden Warengattung bestehen, also für die betreffenden Waren wesensnotwendig sind. Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH werden jetzt alle Formen erfasst, deren wesentliche Eigenschaften der gattungstypischen Funktion innewohnen (EuGH C-205/14 Rn. 22 – Hauck/Stokke).

Form dient der Erreichung einer technischen Wirkung

Für Gestaltungen, mit denen eine technische Wirkung erzielt werden soll, stehen in erster Linie der Patent- und der Gebrauchsmusterschutz offen. Diese Rechte setzen eine Neuheit und ggf. eine erfinderische Tätigkeit voraus. Andererseits unterliegen sie anders als das Markenrecht einem temporären Schutz. Mit dieser Regelung soll im öffentlichen Interesse verhindert werden, dass der Inhaber einer Marke aufgrund seines Markenschutzes technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und damit den Mitbewerber hindern kann, bei der Gestaltung seiner Produkte eine bestimmte technische Lösung einzusetzen oder seinen Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften

zu verleihen (BGH I ZB 37/04 Rn. 13 – Fronthaube). Ausgeschlossen von der Eintragung sind damit Waren, deren wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur einer technischen Wirkung zuzuschreiben sind. Das gilt auch, wenn die fragliche technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann (BGH I ZB 12/04 Rn. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen). Die Art der technischen Wirkung ist beliebig. Sie kann zum Beispiel in der Verbesserung gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik oder in der Existenz von Gestaltungsalternativen zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung bestehen. Alle Formen, seien sie auch noch so unterschiedlich, deren wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um die gleiche technische Wirkung zu erzielen, sollen im Hinblick auf das Allgemeininteresse von jedermann frei verwendet werden können (EuGH C-299/99 Rn. 81 – Philips/Remington). Solche Alternativgestaltungen fallen damit sämtlich unter dieses Eintragungshindernis. Aus Sicht des Verbrauchers sind die Funktionalitäten der Ware maßgeblich, die Modalitäten der Herstellung hingegen unerheblich (EuGH C-215/14 Rn. 55 – KitKat). Kann die gewünschte technische Wirkung hingegen durch vielfältige, eigenständige, individualisierende, beliebig variierbare, ästhetische oder haptische Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden, besteht dieses Eintragungshindernis nicht (BGH I ZB 37/04 Rn. 16 – Fronthaube)

Form verleiht der Ware einen wesentlichen Wert

Die Formulierung scheint missverständlich. Der Schutz der ästhetisch ansprechenden Formgebung ist nach § 3 II Nr. 3 MarkenG der deutschen Rechtsprechung zufolge nur auszuschließen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware erblickt und deshalb von vornherein ausgeschlossen ist, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Nunmehr soll das Eintragungshindernis nicht automatisch ausgeschlossen sein, wenn die Ware neben ihrer ästhetischen Form auch andere wesentliche Funktionen erfüllt wie die Art der Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass die Ware, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch andere wesentliche funktionelle Eigenschaften hat, nicht erfasst wird und damit ein Monopol auf die wesentlichen Eigenschaften der Ware gewährt. Damit ist das Eintragungshindernis nunmehr auch auf Zeichen anwendbar, die ausschließlich aus der Form der Ware mit mehreren Eigenschaften bestehen, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können. Begründet wird dies mit der Wahrnehmung der Verkehrskreise, für die die Form der Ware nur eines der Beurteilungskriterien ist (EuGH C-205/14 Rn. 29 ff – Hauck/Stokke).

Das Eintragungshindernis soll sich damit ausschließlich auf eine Warenform beziehen, die eine oder mehrere Eigenschaften innehat, die ihr in unterschiedlicher Weise einen wesentlichen Wert verleiht (EuGH C-205/14 Rn. 29 – Hauck/Stokke).

Ausblick:

Wie erfolgreich künftig der Antrag auf Eintragung eines Formzeichens sein wird, wird maßgeblich davon abhängen, wie eng oder wie weit die genannten Kriterien künftig gehandhabt werden. Bei Formmarken, die von der Norm und Branchenüblichkeit nicht abweichen, sondern entsprechen, könnte es sich zugleich um diejenigen Zeichenformen handeln, denen eine gattungstypische Gestaltung innewohnt und damit vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben. Diese Zeichenformen könnten dann den Markenschutz auch nicht durch Verkehrsgeltung erreichen. Andererseits: Bei besonderem Design und/oder Originalität der Gestaltung könnte sich das Risiko verstärken, dass die Gestaltung den Wert der Ware wesentlich beeinflusst. Sicher ist dies allerdings nicht: Denn das Schutzhindernis soll auch eingreifen, wen sich der Wert nicht allein in der ästhetischen Gestaltung erschöpft, sondern auch dann, wenn neben ihrer ästhetischen Funktion noch andere wesentliche Funktionen erfüllt werden. Das Eintragungshindernis besteht also auch, wenn die Marke aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften besteht, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können. Immerhin: der EuGH hat nun entschieden, dass die drei Schutzhindernisse unabhängig voneinander sind und eine Zurückweisung einer Marke nicht möglich ist, wenn keines der drei Schutzhindernisse voll anwendbar ist oder bei einer Addition zum Beispiel in dem Sinne, dass ein Merkmal durch die Art der Ware selbst bedingt ist und ein anderes ihr einen wesentlichen Wert verleiht.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der 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