

Recht: News

HERKUNFTSNACHWEIS: MEHR ALS EINE REINE FORMSACHE

Eine der wesentlichen Fragen im Markenrecht ist, unter welchen Voraussetzungen eine Produktform- oder Produktbildmarke schutzfähig ist. Es geht dabei konkret um Marken, die mit der Form, aus der das Produkt besteht, identisch sind (Produktformmarke) und um Marken, die sich in der naturgetreuen Abbildung der Ware erschöpfen – etwa eine Fotografie des Produkts (Produktbildmarken). Beispiele sind die Rocher-Kugel von Ferrero oder die Abbildung eines Zahnpastastrangs.

SCHWIERIGE RECHTSLAGE

Ziel des Markenrechts ist es, die Herkunft einer Ware von einem bestimmten Unternehmen zu gewährleisten. Wenn sich eine Marke darin erschöpft, dass sie Form oder Abbildung des Produkts selbst ist, besteht die Gefahr, dass der Hinweis auf die Herkunft dahinter zurücktritt. Das wollen der europäische und der deutsche Gesetzgeber verhindern. Deshalb sind Produktform- und Produktbildmarken bestimmten Restriktionen unterstellt. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere im Zusammenhang mit zwei dieser Voraussetzungen: Eine Marke muss schutzfähig sein (§ 3 Markengesetz) und sie muss gewisse Hindernisse überwinden, um eingetragen zu werden (§ 8 Markengesetz).

Zum Beispiel ist eine 3D-Marke nicht schutzfähig, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die dem Produkt wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Absatz 2 Nr. 3 des deutschen Markengesetzes). Wann dies der Fall ist, beschäftigt Gerichte in der Gemeinschaft seit langem. Im April 2013 hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um Klarstellung gebeten bei der Frage, ob die Form eines Stuhls als Marke geschützt werden kann oder ob das Design ihm »nur« besonderen Wert als Möbelstück verleiht. Wie dies der EuGH sieht, wird voraussichtlich 2014 entschieden.

ROCHER-KUGEL ALS FORMMARKE EINGETRAGEN

Der Bundesgerichtshof (BGH) verweigert einer Form bisher nur dann die Schutzfähigkeit als Marke, wenn von vornherein ausgeschlossen ist, dass das Publikum darin einen Hinweis auf die Herkunft des Produkts sieht. Ausführlich hat sich der BGH zur Rocher-Kugel geäußert (Az. I ZB 88/07). Das Gericht hat festgestellt, dass die Pralinenkugel an sich als Formmarke geschützt werden kann (§ 3 Markengesetz). Es nahm an, dass nicht nur die konkrete Form, sondern zum Beispiel auch der Geschmack den wesentlichen Wert des Produkts ausmache. Da-

her kann in diesem Fall die Form grundsätzlich auch als Herkunftshinweis dienen und nicht nur als Wertmerkmal.

Allerdings hat das Gericht zur Eintragungsfähigkeit (§ 8 Markengesetz) festgestellt, dass die Pralinenkugel grundsätzlich nicht geeignet ist, auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, weil ihr jede Unterscheidungskraft fehle. Denn die Marke in Pralinenform erschöpfe sich darin, die äußere Form der Ware wiederzugeben. Der BGH prüfte dabei, ob die Form lediglich beschreibend zu verstehen ist und ob, wenn die Form über eine bloße Beschreibung hinausgeht, das Publikum dann nur gestalterische Elemente oder einen Herkunftshinweis sieht. Eine Kugel mit geraspelter Oberfläche ist jedenfalls eine naheliegende Gestaltung einer Praline und nicht geeignet auf die Herkunft der Rocher-Kugel zu verweisen. Andere Hersteller haben eben auch Pralinen in Kugelform mit unebener Oberfläche.

Die Rocher-Kugel ist trotzdem als Formmarke im Register eingetragen, weil sie zum Zeitpunkt der Entscheidung des BGH im Verkehr bereits durchgesetzt war, also einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hatte. Durch die sogenannte Verkehrsdurchsetzung kann überwunden werden, dass eine Marke eigentlich nicht als Herkunftshinweis taugt.

INDIVIDUALITÄT IST ENTSCHEIDEND

Auch in der naturgetreuen Abbildung einer Ware erkennt das Publikum grundsätzlich nur das Produkt, nicht aber das Kennzeichen dafür. Als Marke geschützt werden kann ein Produktbild aber dann, wenn die als Bild wiedergegebene Ware besondere individualisierende Merkmale hat. Das Bild eines eckigen Stück Lochkäses wird kaum als Marke geschützt werden. Die Abbildung eines Käses in Blütenform hingegen ist ungewöhnlich und eine eingetragene Marke. Die Abbildung eines Zahnpastastrangs kann aufgrund besonderer Merkmale wie einem farbigen Streifenmuster als Marke geschützt werden.

Produktform- und Produktbildmarken können als Bildmarken recherchiert werden. Unter Umständen bietet sich auch eine Suche nach vorhandenen Mustern an. Mit dem Rechercheur sollte abgestimmt werden, auf welche Merkmale der Designer besonderen Wert gelegt hat.



Foto: Wikimedia Commons, A. Kniesel

zusammengestellt und recherchiert von

S.M.D.  Markeur

Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-markeur.de