

Markenrecht: Verwechslungsgefahr bei Warenformmarken

22.02.2016

Urteil des BGH vom 21. Oktober 2015, Az.: I ZR 23/14

Nach Auffassung des BGH wird eine Warenform, welche hochgradige Ähnlichkeit zu einer dreidimensionalen Marke aufweist, welche aufgrund sogenannter Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurde, in der Regel durch die Verbraucher als Marke angesehen werden, so dass eine Markenverletzung vorliegt. Das Urteil wirkt sich daher auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus verkehrsdurchgesetzten Warenformmarken aus.

Im konkreten Fall wandte sich die Klägerin als Herstellerin des bekannten Schokoriegels „Bounty“ gegen den Vertrieb eines sehr ähnlichen Riegels mit Kokosfüllung und berief sich dabei auf eine eingetragene Warenformmarke, welche eben diesen Schokoriegel wiedergibt.

Neben den klassischen Wort- und Bildmarken existieren auch weniger bekannte Marken, darunter Formmarken, also Marken, welche aus einer dreidimensionalen Form bestehen. Hierbei kann es sich z. B. um originelle Verpackungen handeln, für deren Form der Hersteller eigenständigen Schutz beanspruchen möchte. Die Eintragung dreidimensionaler Marken scheidet zuweilen an der fehlenden Unterscheidungskraft ihrer Form. Dies bedeutet, die Verbraucher sehen die begehrte Formmarke nicht als „Marke“, also als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, an. In solchen Fällen darf die Warenform nicht durch die Eintragung einer Marke monopolisiert werden; die Markenmeldung ist zurückzuweisen. Gerade solche Marken, welche aus der Form der Ware selbst bestehen, setzen daher grundsätzlich eine Abweichung von marktüblichen Warenformen voraus. Daneben existieren jedoch zahlreiche Produkte, deren Gestaltung zwar für sich genommen nicht originell ist, welche jedoch aufgrund langjähriger intensiver Benutzung eine solche Bekanntheit erlangt haben, dass die Verbraucher die Form überwiegend einem bestimmten Hersteller zuordnen, d. h. als Marke ansehen (und nicht nur als rein dekorative Gestaltung). In solchen Fällen kann die Form dennoch als Marke eingetragen werden, man spricht von „Verkehrsdurchsetzung“, welche in der Regel durch Verbraucherbefragungen ermittelt werden muss. Auch bei der Form des Schokoriegels „Bounty“ handelt es sich um eine solche kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke.

Im Verletzungsverfahren stellt sich weiterhin die Frage, ob auch die angeblich rechtsverletzende Warenform seitens der Verbraucher als Marke verstanden wird. Denn eine Form, welche lediglich als rein dekorative Produktgestaltung und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst wird, kann keine fremde Marke verletzen.

An dieser Voraussetzung scheiterte etwa die Klagepartei im ebenfalls durch den BGH entschiedenen Fall „russisches Schaumgebäck“. Das Gericht ging davon aus, dass die Verbraucher die Form eines Gebäcks nicht als Hinweis auf dessen Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen auffassen. In diesem Fall war die Klagemarke nicht kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden.

Fazit:

Das Urteil des BGH dürfte sich positiv auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus verkehrsdurchgesetzten Warenformmarken auswirken, d. h. solchen dreidimensionalen Marken, welche aufgrund einer typischerweise durch Verbraucherbefragungen ermittelten Verkehrsdurchsetzung



eingetragen wurden, jedenfalls dann, wenn es sich bei der entgegenstehenden Warenform um eine sehr ähnliche Gestaltung handelt.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwalt Thorsten Dohmen LL.M.

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better

WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wagner@webvocat.de

Impressum

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,
E-Mail: wagner@webvocat.de,
Internet: www.webvocat.de / www.geistigeseigentum.de

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Rechtliche Hinweise

© 2016 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersicht-



lich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.