

iprb IP-Rechts- berater



Wichtiger Hinweis:

Beim diesem Dokument handelt es sich um eine Leseprobe. Abweichend von dem Urteil, dass Sie soeben auf der Website des Anwalt-Suchservice gelesen haben, zeigen die in der Zeitschrift „IP-Rechtsberater“ dargestellten Urteile zusätzlich die **Konsequenzen für Ihre praktische Arbeit auf und enthalten einen nützlichen Beraterhinweis**. Wie dies konkret aussieht, sehen sie in dem nachfolgenden Beispiel.

»» Markenmäßige Benutzung von Warenformmarken

Besteht zwischen einer verkehrsdurchgesetzten 3D-Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, nimmt der Verkehr regelmäßig nicht nur die Klagemarke, sondern auch die angegriffene Form als herkunftshinweisend wahr.

BGH, Urt. v. 21.10.2015 – I ZR 23/14
(OLG Köln, Urt. v. 20.12.2013 – 6 U 85/13, IPRB 2014, 129)
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Das Problem

Die Herstellerin des Schokoriegels „Bounty“ greift eine Wettbewerberin an, die einen ähnlich geformten Schokoriegel unter der Bezeichnung „Wish“ auf einer Süßwarenmesse in Köln beworben und an Messebesucher verteilt hat. Die Form des „Bounty“-Riegels ist als dreidimensionale Formmarke geschützt, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurde. Die Wettbewerberin verteidigt sich damit, dass sie die angegriffene Form nicht markenmäßig verwendet habe, da der Verbraucher in der Form ihres Schokoriegels „Wish“ angesichts des reichen Formenschatzes in diesem Marktsegment üblicherweise aus der Form nicht auf eine bestimmte betriebliche Herkunft schließe. Daher seien die Voraussetzungen einer Markenverletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt. So hatte auch die Vorinstanz entschieden.

Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH gab der Revision der Herstellerin statt; die Vorinstanz habe eine Markenverletzung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint.

Aufgrund hochgradiger Formenähnlichkeit bei identischen Waren seien die Voraussetzungen einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt. Insbesondere werde die **Form des „Wish“-Riegels auch markenmäßig** verwendet. Allerdings nehme der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht als Herkunftshinweis, sondern nur als funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware wahr, und zwar auch dann, wenn die Ware auf besondere Weise gestaltet ist (Fortführung von BGH, Urt. v. 25.1.2007 – I ZR 22/04 – Pralinenform I; Urt. v. 22.4.2010 – I ZR 17/05 – Pralinenform II).

Vorliegend folge die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Form jedoch aus der hochgradigen Ähnlichkeit zur verkehrsdurchgesetzten Klagemarke. Zwar sei der Verletzungsrichter nicht schon aufgrund der Bindung an die Eintragung der Klagemarke verpflichtet, in der angegriffenen Form ebenfalls einen Herkunftshinweis zu sehen, weil dies allein anhand der beanstandete Verletzungsform zu prüfen sei (BGH, Urt. v. 25.1.2007 – I ZR 22/04 – Pralinenform I; Urt. v. 22.4.2010 – I ZR 17/05 – Pralinenform II). Handelt es sich bei der Klagemarke allerdings um eine nachweislich verkehrsdurchgesetzte Formmarke, so sei im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Form der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Verletzungsform als herkunftshinweisend anse-

he, wenn sich beide hochgradig ähnlich sind. Bei derart ähnlichen Formen gebe es keinen Grund anzunehmen, dass der Verkehr zwar in der Klagemarke – wie durch deren nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung belegt – einen Herkunftshinweis sehe, in der hochgradig ähnlichen, angegriffenen Form jedoch nicht.

Konsequenzen für die Praxis

Eine unterschiedliche Verpackung und Kennzeichnung der Produkte („Bounty“ einerseits und „Wish“ andererseits) ist bei der Verletzungsprüfung von Warenformmarken, die die unverpackte Ware abbilden, ohne Belang (BGH, Urt. v. 25.1.2007 – I ZR 22/04 – Pralinenform I). Allerdings kann allein aus der Eintragung der Klagemarke als 3D-Marke noch nicht geschlossen werden, dass – entgegen der allgemeinen Regel – auch eine ähnliche Verletzungsform herkunftshinweisend und damit markenmäßig verwendet wird, was aber Voraussetzung einer Verletzung der Formmarke ist. Dieser Nachweis obliegt vielmehr dem Markeninhaber. Allerdings gibt es Erleichterungen für diesen: Bereits im Urteil „Pralinenform I“ hat der BGH entschieden, dass dies umso eher anzunehmen ist, je höher die Kennzeichnungskraft der Formmarke und je ähnlicher ihr die Verletzungsform ist. Der BGH ergänzt diese Regel nun dahingehend, dass von einer markenmäßigen Verwendung der Verletzungsform regelmäßig dann auszugehen ist, wenn die Klagemarke verkehrsdurchgesetzt ist und die angegriffene Form zur Form der Klagemarke hochgradig ähnlich ist. Dies ist konsequent, da nicht einzusehen ist, warum eine zur nachweislich herkunftshinweisenden (weil verkehrsdurchgesetzten) Formmarke hochgradig ähnliche Marke anders als die Marke, der sie stark ähnelt, nicht als Herkunftshinweis anzusehen sein soll.

Beraterhinweis

Für Inhaber verkehrsdurchgesetzter Formmarken erleichtert das Urteil die Rechtsdurchsetzung, weil bei hinreichender Ähnlichkeit die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Form im Regelfall aus der Verkehrsdurchsetzung der Klagemarke abgeleitet werden kann. Ist die Klagemarke aber nicht verkehrsdurchgesetzt, ist dieser Schluss nicht möglich – dies stellt der BGH unter Verweis auf seine Entscheidung „Russisches Schaumgebäck“ (BGH, Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 45/03), an der er festhält, ausdrücklich klar. Gleichzeitig unterstreicht die Entscheidung die Wichtigkeit von Warenformmarken für Hersteller von bekannten Markenprodukten, da diese nicht durch eine distanzierende Kennzeichnung und Verpackung von Me-Too-Produkten umgangen werden können.

Dr. Oliver Stöckel,
von BOETTICHER Rechtsanwälte, München