

Schutz dreidimensionaler Marken und Designschutz in Österreich

Clemens Thiele*

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten – mit einem Geschmacksmuster oder einer Formmarke hingegen trefflich. Der Schutz kreativer Leistungen ist durch das europäische Design- und Markenrecht erheblich gestärkt worden. Damit sind bislang zwei Schutzrechte harmonisiert worden: die Marke und das Geschmacksmuster. Stehen sich die beiden nun unvereinbar gegenüber oder ergänzen sie sich? Was ist alles als Design schützenswert? Wo liegen die möglichen Vor- und Nachteile bzw. Besonderheiten im Anmeldeverfahren in Österreich und in Alicante? Diesen und ähnlichen Fragen geht der folgende Beitrag nach.

1. Einleitung

Gutes Design hat in den letzten Jahren sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher eine überragende Bedeutung erlangt. Kam es noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts vorwiegend auf die Gebrauchstüchtigkeit eines Produktes an und lag das Hauptaugenmerk auf der technischen Weiterentwicklung, so ist über die Jahrzehnte ein deutlicher Wandel eingetreten. Die Vielfalt technisch gleichartiger Produkte hat stetig zugenommen. Aufgrund der übergroßen Auswahl an qualitativ vergleichbaren Produkten tritt die Funktion – als selbstverständlich – vermehrt in den Hintergrund und der Kaufentschluss der Verbraucher fällt zunehmend aufgrund des Produktdesigns¹.

Eine feste, allgemein anerkannte Definition des Begriffes „Design“ existiert im Rechtssinne derzeit nicht. Wenn in diesem Beitrag daher von Design bzw. industrieller Formgestaltung oder Ausstattung gesprochen wird, ist damit jeweils die äußere Formgebung eines Handelsproduktes gemeint. Ein geeignetes deutsches Wort, das als Ersatz für die altmodischen Begriffe des „Musters“ (zweidimensional) bzw. des „Modells“ (dreidimensional) dienen könnte, lässt sich kaum finden. Gemeint sind – präzise ausgedrückt – Vorlagen für die handwerkliche oder industrielle Herstellung von Produkten. Das erörterte Spezialproblem des Verhältnisses von Formmarke und Design beschränkt sich ausschließlich auf „Modelle“.

2. Rechtsschutz für Design

Bereits bestehende Vorschriften zu anderen Formen des Schutzes (z. B. Urheberrecht, Patentrecht, Wettbewerbsrecht etc.) bleiben vom europäischen Designschutz unberührt². Es ist nach wie vor den Mitgliedstaaten überlassen, wie sie das Verhältnis des europäischen Designschutzes zu anderen gewerblichen Schutzrechten bzw. sonstigen Immaterialgüterrechten ausgestalten. Ein genereller Aus-

* Dr. iur., LL. M. Tax (GGU), <Anwalt.Thiele@eurolawyer.at>; Näheres unter <<http://www.eurolawyer.at>>. Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag vor der Salzburger Juristischen Gesellschaft, gehalten am 19.1.2006, zurück.

1) Die Kommission hält dazu in den Erwägungen 3.3 zum Vorschlag für eine VO des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, KOM (93) 342 fest: „... hochwertiges Design ist [...] einer der wichtigsten Aktivposten von in der Gemeinschaft ansässigen Unternehmen in ihrem Wettbewerb mit Konkurrenten aus Drittländern, deren Arbeitskosten oft niedriger liegen. Viele aus der Gemeinschaft stammende Erzeugnisse, in denen Muster verwendet werden, genießen einen beneidenswerten Ruf am Markt. Die Grundlage dieses Rufes zu wahren, den Wert dieser Designaktivitäten noch weiter zu steigern und die Investitionen in Muster durch deren Schutz vor parasitärem Verhalten zu fördern, ist eines der Ziele der Verordnung...“.

2) Eingehend dazu *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Salzburg 2006, S. 33 f.

schluss des Schutzes z. B. nach dem Urheberrecht bei Bestehen von Musterschutz, wie dies in einigen Ländern der Fall ist, verbieten allerdings nunmehr Art. 96 Abs. 2 GGVO³ und Art. 17 MusterRL⁴ ausdrücklich. Dadurch wird ein *europäischer Mindeststandard* für Designs jedenfalls *gewährleistet*.

Bei dem Versuch der Einordnung des Designschutzes in das Spektrum der Rechtsgebiete zeigen sich Probleme, die hauptsächlich aus der *Verschiedenheit der Zweckrichtungen dreidimensionaler Formgestaltung* herrühren.

2.1 Funktion von Design

Gutes Design verbindet unweigerlich Form und Funktion⁵. Es ist zwar ein wichtiger Zweck des Designs, ein Produkt gut aussehen zu lassen, so dass Verbraucher angeregt werden, es zu kaufen. Ein Design hat jedoch auch noch andere nicht minder wichtige Funktionen. Ein Produkt soll durch ein gutes Design leichter zu identifizieren und sicherer handzuhaben sowie einfach und möglichst preiswert herzustellen und daneben möglicherweise auch noch mit wenigen Handgriffen zu reparieren sein.

Grundlegend für alle *Einordnungs- und Abgrenzungsversuche* ist daher die Frage zu beantworten, woran der Schutz des Designs festzumachen ist – an der ästhetischen Wirkung oder der mangelnden Funktionalität eines Produktes, dem wirtschaftlichen Verkaufsaspekt, dem erfinderischen Fortschritt oder an dem immateriell geistigen Gut an sich?

2.2 Mögliche Anspruchsgrundlagen des dreidimensionalen Designschutzes

Die für den Schutz dreidimensionalen Designs in Frage kommenden Rechtsgebiete sind grundsätzlich der Musterschutz, das Urheberrecht, das Kennzeichenrecht, das Wettbewerbs- und das Patentrecht i. w. S.

2.2.1 Ausstattungsschutz

Schon sehr früh versuchte die österreichische Rechtsordnung dreidimensionales Design in Form des „Ausstattungsschutzes“ zugunsten seines Entwerfers zu bewahren. Im Rahmen des klassischen „Warenzeichenrechts“ existiert mit § 9 Abs. 3 UWG nach wie vor eine Bestimmung zum Schutz der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Zeichen. Bei *Verkehrsgeltung* können Ausstattungsschutz nach § 9 Abs. 3 UWG deshalb beispielsweise genießen:

- geometrische Figuren (*Dreieckspackungen*) bei Zutritt charakteristischer Ausstattungselemente (*Frauenkopf-Monogramm*)⁶
- die Gestaltung der Hörmuschel und des Bügels von *Radiohörern*⁷
- die auffallende, von den regelmäßigen geometrischen Figuren abweichende oder sonst einen ungewöhnlichen Eindruck machende *Form einer Flasche* für Fleckwasser⁸: „Eine Flasche kann allerdings ohne Rücksicht auf ihre Etikettierung und ihren Verschluss durch ihre Form allein im Sinne des § 9 Abs. 3 UWG schutzfähig sein. Dazu gehört aber eine Form, die irgendwie auffallend von den regelmäßigen geometrischen Figuren abweicht oder sonst einen ganz ungewöhnlichen Eindruck macht.“
- eine *Telegrammanschrift*⁹
- das *Wahrzeichen einer Stadt* (Stadturm) als Vignette auf Geschäftspapieren, selbst für eine ortsfremde Firma¹⁰
- *Werbeposter* (ein auf einer Lebensversicherungspolizze krabbelndes nacktes Kind zeigend)¹¹
- *Teepackungen*¹²: „... steifer Karton in rechteckiger Form, zirka 75 mm lang, zirka 31 mm hoch, zirka 41 mm breit, in Aluminiumfolie und Schleifband grün

(bzw. rot) mit Goldrand und schwarz-goldenem Druck ...“. Die Verkehrsgeltung nach § 9 Abs. 3 UWG liegt für eine Ausstattung (auch von Teepackungen) bereits dann vor, wenn sie etwa bei der Hälfte der beteiligten Kleinhändler, jedoch weder innerhalb des Großhandels noch bei den Verbrauchern besteht.“

- *Konservendosen* (hier: Inzersdorfer Jagdwurstkonserven mit Hellgrün als Grundfarbe)¹³
- *die Aufmachung einer Zeitung*¹⁴: „... die Überschlagezeile mit Seitenangabe des in ihr zitierten Artikels in rotem Rahmen, darunter zwei bis drei untereinander gesetzte Schlagzeilen, jede rot unterstrichen, am Fuße eine rote Schlussleiste im Negativsatz sowie auf der Schlussseite ebenfalls eine rote Schlussleiste im Negativsatz.“
- *Kaffeepackungen*¹⁵: „Trotz der etwas verschiedenen Form der Beschriftung, der Verschiedenheit der Bezeichnungen („S.“- und „A.“-Zeichen) ist doch in erster Linie auf die gleiche dunkel-kaffeebraune Farbe der Säckchen, die gleiche Goldfarbe der Beschriftung, die gleiche Größe der Säckchen und ihre gleiche Verwendung sowie den ähnlichen Hinweis auf Brasilkaffee (50 g gemahlen) zu verweisen, an dessen Ähnlichkeit es nichts ändert, dass das Wort ‚Mischung‘ auf den Säckchen der klagenden Partei nicht vorkommt, die vielmehr statt seiner das Wort ‚Gold‘ enthalten.“
- *die Almdudler-Limonade-Flasche*¹⁶: „... die ‚Almdudler-Limonade‘-Flaschen [sind] besonders charakteristische, langstielige Flaschen mit einem charakteristisch engen Flaschenhals und überdies besonders beschriftet [...] (auch mit dem bekannten Trachtenpärcchen). Die Verkehrsgeltung als Kennzeichen für die Erzeugnisse der Klägerin ist bescheinigt.“
- Der genaue Nachbau von *Feuerlöschapparaten* nach Form, Farbe und Konstruktion fällt auch ohne Sonderrechtsschutz unter § 9 Abs. 3 UWG¹⁷.

2.2.2 Nationaler Musterschutz

Für Designleistungen kommen in erster Linie nationale Geschmacksmusterrechte in Betracht, da insoweit die

3) Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABl. L 3 vom 5.1.2002, 1; im Weiteren kurz „GGVO“.

4) Eingehend dazu *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Salzburg 2006, S. 33 f.

5) Den Satz „*form follows function*“ prägte der amerikanische Architekt *Henry Louis Sullivan* bereits im Jahre 1892, und beendete mit dem Entwurf des legendären *Wainwright Building* in St. Louis, „die chaotische Suche nach einer formalen Identität des Wolkenkratzers“, zitiert nach *Hauffe*, Design, Köln 2002, S. 4.

6) OGH, 3.11.1926, GRUR 1927, 245 = PBl 1927, 75.

7) OGH, 2.3.1927, MuW 1927, 303.

8) OGH, 22.4.1931, 4 Ob 217/31, JBl 1931, 463 = Rsp 1931/142 – *Fleckwasserflasche*.

9) OGH, 21.5.1931, 4 Ob 258/31, JBl 1931, 375 (krit. *Zimmler*) – *Pflanzenschutz*.

10) OGH, 10.7.1931, 4 Ob 329/31, GRUR 1931, 1089 = JBl 1931, 420 = PBl 1931, 192 = Rsp. 1931/333 = RWK 1932, 55 = RWK 1933, 144 – *Welser Ledererturm*.

11) OGH 7.3.1933, 4 Ob 59/33, ZBl 1933/192 – *Reklamebilder*.

12) OGH, 30.4.1958, 1 Ob 115/58, JBl 1958, 579 = ÖBl 1958, 93 = SZ 31/68 – *Goldspitzentee*.

13) OGH, 12.11.1979, 4 Ob 387/79, ÖBl 1980, 68 (*Schönherr*) – *Jagdwurstkonserven*; bemerkenswert auch der prozessuale Leitsatz der E: „Eine dem Akt angeschlossene volle Konservendose ist zur näheren Bestimmung des Inhaltes des Unterlassungsgebotes auf Dauer – wegen ihres verderblichen Inhaltes – nicht geeignet.“

14) OLG Wien, 26.4.1957, 1 R 200/58, ÖBl 1958, 49 (*Schönherr*) – *Bild Telegraf/Weltspresse*.

15) OLG Wien, 26.7.1957, 1 R 398/57, ÖBl 1957, 88 – *Kaffeetaschen*.

16) OLG Wien, 27.1.1967, 1 R 15/67, ÖBl 1967, 113 – *Almdudler-Limonade-Flasche*.

17) OGH, 6.7.1926, GRUR 1927, 489 = Rsp 1926/186.

Schutzhürden erheblich niedriger sind als im Urheberrecht. Es gilt in Österreich dabei das Registerprinzip¹⁸.

2.2.3 Urheberrechtsschutz

Da das Urheberrecht dazu geschaffen wurde, schöpferische Leistungen und gestalterische Innovationen zu fördern und zu entlohnen und auch ein Design einen schöpferischen Aspekt beinhaltet, kann für den Schutz des Designs auch der Schutz des Urheberrechts in Frage kommen. Das Design eines dreidimensionalen Gegenstandes kann an sich wie auch jedes andere Werk den individuellen Ausdruck seines Schöpfers verkörpern. Der europäische Gesetzgeber hat die Parallelität und damit *friedliche Koexistenz* des geschmacksmuster- und des urheberrechtlichen Schutzes im Grundsatz festgeschrieben, was im Übrigen deutscher und österreichischer Rechts tradition entspricht.

Dennoch ist eine gewisse *Wechselwirkung* zu verzeichnen: Es besteht wohl kein Bedürfnis mehr, die Schutzanforderungen im Bereich der angewandten Kunst (sog. Gebrauchs Kunst) anders zu interpretieren als im übrigen Urheberrecht. Dies spricht dafür, dass künftig zumindest in Österreich auch Designs leichter urheberrechtlichen Schutz erlangen können als bisher.

Die Rechtsprechung¹⁹ hat sich gerade in einer Reihe jüngerer Entscheidungen ganz allgemein am reduzierten „europäischen Werkbegriff“ orientiert. Für diese Herabsetzung der „Eingangsschwelle“ für den urheberrechtlichen Schutz rücken die geschmacksmusterrechtlichen Kriterien der Neuheit und Eigenart einerseits und das urheberrechtliche Erfordernis der Unterscheidbarkeit andererseits enger aneinander heran.

Dennoch bleibt ein entscheidender *Unterschied*: Während im Urheberrecht weiterhin gedanklich zumindest im Ansatz von einer Unterscheidbarkeit im Sinn grundsätzlicher objektiver Unwiederholbarkeit (Einmaligkeit bedingt durch die Schöpferpersönlichkeit) auszugehen ist, auch wenn die Anforderungen an die Originalität in diesem Sinn geringer geworden sind, kommt es im Geschmacksmusterrecht in erster Linie auf die eigenständigen *Kriterien der Neuheit und Eigenart* an, also auf ein Absetzen von bisher bekannten „Formenschatz“. Insgesamt ist das europäische Designrecht durch ein vom nationalen Urheberrecht unterschiedliches und selbstständiges *Schutzziel* charakterisiert. Es ist keineswegs als bloßer „Unterbau“ zu einem urheberrechtlichen Schutz aufzufassen. Insofern ist letztlich eine Abgrenzung entbehrlich, da Parallelität besteht.

Zur *Abgrenzung* der beiden Rechtsgebiete wird aber üblicherweise darauf hingewiesen, dass an das Muster geringere Anforderungen hinsichtlich der Originalität gestellt werden als an das urheberrechtlich schützbares Werk. So seien namentlich beim Muster Parallelschöpfungen denkbar, beim urheberrechtlich schützbaren Werk nicht. Sieht man davon ab, den Designschutz von einer Originalität abhängig zu machen, wird die Abgrenzung zwischen Design und Werk einfacher: Die sich deutlich von früher bekannten Gestaltungen unterscheidende neue Gestaltung kann als Design geschützt werden; kann ihr darüber hinaus ein „individueller Charakter“ im Sinne des Urheberrechts zuerkannt werden, erlangt sie auch urheberrechtlichen Schutz.

2.2.4 Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die *Verordnung* (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*²⁰ erleichtert seit ihrem Inkrafttreten am 6.3.2002 den europaweiten Schutz für Designleistungen. In Europa steht ein *duales System* für Designschutz in Form des

- *eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters und*
- *nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters* zur Verfügung.

Im Gegensatz zum österreichischen Rechtsverständnis wird dabei ein Erzeugnis auch ohne formale Anmeldung als ein so genanntes „nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ geschützt. Der Schutz beginnt mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit *innerhalb eines Landes der Europäischen Union* (so ausdrücklich nunmehr Art. 110 a Abs. 5 GGVO) erstmals zugänglich gemacht wurde. Ein ausreichendes *Zugänglichmachen* liegt dann vor, wenn die einschlägigen Fachkreise von der Veröffentlichung im normalen Geschäftsverlauf Kenntnis erlangen können²¹.

Im System der Immaterialgüterrechte steht das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster daher dem Urheberrecht nahe, dessen Schutz in Deutschland und Österreich ebenfalls keiner Registrierung oder Anmeldung bedarf.

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss wie die Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt (HABM) in Alicante angemeldet werden. Für beide Schutzmöglichkeiten gilt das Erfordernis der *Neuheit des Designs*. Dieses Kriterium zielt auf eine statistische Einmaligkeit ab, wenngleich Doppelschöpfungen im Designbereich durchaus möglich sind, und verlangt eine „*Offenbarung*“ des Designs. Das bedeutet nichts anderes als ein öffentliches Zugänglichmachen des Musters.

Für die *Eigenart des Designs* ist kein hohes Maß an Originalität oder Gestaltungskraft erforderlich. Es reicht, wenn sich das betreffende Design von vorbekannten Gestaltungen unterscheidet, ohne dass dabei eine bestimmte Schöpfungs- oder Gestaltungshöhe erreicht werden müsste. Damit ist der Schutzbereich für Website-Gestaltungen, Icons und animierte Zeichen ebenso eröffnet, wie z. B. für bestimmte Fernsehformate²² (z. B. Millionenshow etc.). Der Ausschluss der Computerprogramme vom Geschmacksmusterschutz nach Art. 3 lit b GGVO steht dem nicht entgegen.

Das europäische Designrecht dient damit gerade dem Schutz einfacher Gestaltungen, soweit sie ein Mindestmaß an Unterscheidbarkeit aufweisen und nicht lediglich technisch bedingt sind. Bei der Beurteilung der Eigenart kommt es weniger auf die Gestaltungskraft (wie im Urheberrecht), sondern vielmehr auf die Unterscheidungskraft an. Insofern erscheint es gerechtfertigt, anstatt von „Eigenart“ von musterrechtlicher Unterscheidungskraft zu sprechen.

2.2.5 Patent- und Gebrauchsmusterschutz

Gleichfalls das Patentrecht in seiner eigentlichen Ausprägung und das Gebrauchsmusterrecht kommen für den Schutz von dreidimensionalem Design in Betracht. Dazu ist allerdings ein echter technischer erfinderischer Fortschritt von Nöten, der hypothetisch einem Design eigen sein kann. Hier ist eine Kumulierung des Schutzes mög-

18) Weiterführend *Kucsko*, Geistiges Eigentum, Wien 2003, S. 696 ff. m. w. N.

19) Statt vieler OGH, 17.12.2002, 4 Ob 274/02 a, MR 2003, 162 (*Walter*) = *ecolex* 2004/20, 42 (*Schumacher*) – *Felsritz* bild; 12.9.2001, 4 Ob 179/01 d, MR 2001, 389 (*Walter*) = RdW 2002/205, 217 = MR 2002, 195 (*Swoboda*) = ÖBl 2003/12, 39 (*Gamerith*) = ÖBl 2003, 164 (*Noll*) – *Eurobike*.

20) ABl. L 3 vom 5.1.2002, 1; im Weiteren kurz „GGVO“.

21) Internetplattformen ermöglichen bereits, neue Designleistungen zu präsentieren, um jederzeit den Nachweis einer globalen Offenbarung führen zu können: <<http://www.designtresor.at>> (besucht am 3.8.2006).

22) Insoweit unvollständig *Pühringer*, Der urheberrechtliche Schutz von Fernsehformaten, MR 2005, 22.

lich, wenn die Schutzvoraussetzungen des jeweiligen Schutzrechtes vorliegen²³.

2.2.6 Ergänzender Wettbewerbsschutz

Auf die im Wettbewerbsrecht entwickelten Grundsätze der sklavischen Nachahmung wird der Rechtsanwender bei Modellen bzw. Formmarken nur in einem zweiten Schritt zurückgreifen können und müssen. Hier wird also der ergänzende wettbewerbsrechtliche Schutz an Bedeutung verlieren.

Anders wird dies bei der Übertragung eines Designs auf einen anderen Produktzweig und bei Verwendung in anderer räumlicher Abmessung bzw. sonstiger Variation aussehen. Bei dieser Übertragung wird der Rechtsanwender im Grundsatz nicht mehr von einer geschmacksmusterrechtlichen Nachahmung und damit nicht mehr von einer Verletzung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtes ausgehen können. Hier stellt also nach wie vor § 1 UWG die wichtigste Möglichkeit dar, gegen solche Übertragungen vorzugehen. Ein solches Vorgehen über § 1 UWG wird erfolgreich sein, wenn die Übernahmehandlung wettbewerbswidrig ist, etwa wenn hierin eine Rufausbeutung etc. liegt oder unmittelbare Konkurrenten nachahmen.

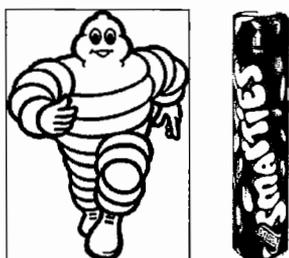
2.3 Zwischenergebnis

Diese kurz skizzierten Probleme bei der Einordnung in die einzelnen Rechtsbereiche und die Konflikte im Schutz von Form und Funktion stellen das grundlegende Problem beim Schutz dreidimensionaler Formgestaltungen dar und bilden daher den Grundzug der folgenden Erörterung des Formmarkenschutzes in Österreich und auf europäischer Ebene²⁴.

3. Formmarkenschutz

Gemäß § 1 MSchG²⁵ können „Marken“ alle „Zeichen“ sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“ Die Schutztauglichkeit von körperlichen Gebilden als Marken hat sich erst verhältnismäßig spät in der Rsp. durchgesetzt²⁶.

Als Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, kommen demzufolge Buchstaben, Namen, Zahlen, Hologramme, Klänge, die Form der Ware sowie Werbeslogans in Betracht, wenn sie markenrechtliche Unterscheidungsfunktion besitzen. Als dreidimensionale Marken gelten daher insbesondere Warenverpackungen, aber auch z. B. das Michelin-Männchen²⁷ oder der „Mercedes-Stern“. Bei Letzteren handelt es sich nicht um die dreidimensionale Gestaltung der Ware oder Verpackung („Aufmachung“), sondern um selbstständige dreidimensionale Formen, die als grafisch darstellbare Zeichen unter § 1 MSchG fallen. Im Übrigen entsprechen sie auch den Erfordernissen der Bildmarke, sodass eine Doppelregistrierung durchaus denkbar ist.



Eine dreidimensionale Marke oder „Formmarke“ wird auch als „körperliche Marke“ bezeichnet und besteht demnach aus einer dreidimensionalen Form, welche die Ware selbst, eine selbstständige Figur oder aber auch die Gestaltung einer Warenverpackung sein kann. Als dreidimensionale Marken kommen alle dreidimensionalen Formen und Gestaltungen – farbig oder schwarzweiß – einschließlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung in Betracht²⁸. Denkbar ist m. E. auch eine Formmarke für eine Dienstleistung, vorausgesetzt sie ist abstrakt unterscheidungskräftig²⁹. Für 3D-Marken muss besonders das absolute Eintragungshindernis nach § 4 Abs. 1 Z 6 MSchG beachtet werden, wenn es sich nämlich um Zeichen handelt, die nur aus einer durch die Art der Ware bedingten Form bestehen³⁰.

Das Tatbestandsmerkmal der „grafischen Darstellbarkeit“ einer Formmarke ist wohl unproblematisch und erweitert die Markenfähigkeit erheblich. Dreidimensionale Marken müssen als solche bezeichnet und grafisch (d. h. zweidimensional) wiedergegeben sein bei der Anmeldung. Die grafische Wiedergabe muss auch die räumliche Dimension erkennen lassen, z. B. durch Abbildungen aus unterschiedlichen Perspektiven oder zumindest durch eine Beschreibung. Es können in der Praxis Darstellungen im Format max. 8 x 8 cm mit bis zu sechs Ansichten beim Patentamt eingereicht werden, die erfahrungsgemäß alle auf einem Blatt wiedergegeben werden sollten. Bezeichnungen für Ansichten oder Blickwinkel (z. B. hinten rechts, vorne links etc.) sind i. d. R. entbehrlich.

Die gewählte Form muss über die technische Funktion hinausgehende unterscheidungskräftige Merkmale aufweisen. Das Tatbestandsmerkmal der „Unterscheidungskraft“³¹ bestimmt sich bei der Formmarke daher, wie folgt:

- nicht bloß technisch-funktionelle Bedeutung,
- kein Ausschluss nach § 4 Abs. 1 Z 6 MSchG:
 - Marken, die ausschließlich aus Form bestehen,
 - die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
 - die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist,
 - die der Ware selbst einen wesentlichen Wert verleiht.

Durch eine Formmarke darf kein Monopol auf bestimmte technische Lösungen an sich oder auf Gebrauchseigenschaften eingeräumt werden. Die Originalität der Formmarke muss die technisch notwendige Produktform erheblich übersteigen. Dies ist z. B. bei einem länglichen Einwegfeuerzeug schon deshalb nicht gegeben, weil ohne

23 Näher zu den Unterschieden Thiele/Schneider, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Salzburg 2006, S. 34.

24 Die Ausführungen knüpfen im Wesentlichen dort an, wo Grubinger, Der Markenschutz von Formen, Wien 2003, zeitlich und thematisch aufgehört hat.

25 Markenschutzgesetz, öBGBI. 260/1970, mehrfach novelliert, zuletzt geändert durch öBGBI. I 151/2005.

26 OGH, 19.2.1974, 4 Ob 302/74, ÖBl 1974, 115 – Kopftuchflaschenverschluss; 18.12.1979, 4 Ob 400/79, ÖBl 1980, 38 – Profilstein. Der Schutzanspruch lautet i. d. R.: „Schutz wird beansprucht für die besondere körperliche Form z. B. der Flasche (Gattungsname des Erzeugnisses).“

27 So z. B. Kucsko, Geistiges Eigentum, Wien 2003, S. 258.

28 In diesem Sinne Hauer, in: Kucsko, markenschutz, Wien 2006, S. 9 f. m. w. N.

29 Z. B. ein dreidimensionales „Shakehands“ für einen Mobilfunkbetreiber; a. A. Hauer, in: Kucsko, markenschutz, Wien 2006, S. 11 ohne Begründung.

30 Eingehend dazu nunmehr Keschmann, in: Kucsko, markenschutz, Wien 2006, S. 153 ff.

31 Eingehend dazu im Allgemeinen Hauer, in: Kucsko, markenschutz, Wien 2006, S. 17 m. w. H.

zusätzliche individualisierende Elemente nur das Produkt³² erkannt wird, nicht aber der betriebliche Herkunftshinweis (auf einen bestimmten Erzeuger). Die für eine Markenregistrierung notwendige Unterscheidungskraft ist also bei der Formmarke idR schwieriger zu begründen, da sie bei gebrauchstauglichen Produkten nur bei erheblicher Abweichung von der Norm oder Branchenüblichkeit angenommen wird³³.

Als Grundsatz gilt bei körperlichen Marken demzufolge: Je mehr sich die dreidimensionale Marke aus Form oder Farben der Gestaltung nähert, in der die betreffende Ware am wahrscheinlichsten in Erscheinung trete, umso eher sei zu erwarten, dass dieser Form Unterscheidungskraft fehle. Entscheidend sind, wie immer, die Umstände des Einzelfalles. Daraus lässt sich folgendes Prüfungsschema³⁴ gewinnen:

1. *Abstrakte Markenfähigkeit*: in der Regel gegeben.
2. *Bestimmung des Marktauftritts* der beanspruchten Markenart:
 - a) Übung des Publikums, Warenform als Herkunftshinweis aufzufallen?
 - b) Bestreben der Unternehmen, Warenformen zur Herkunftskennzeichnung durchzusetzen?
3. Ist das *Warengebiet dominiert* von technischen oder ästhetischen Formen?
4. Herrscht eine große *Formenvielfalt* im fraglichen Marktsegment?

4. Österreichische Rechtsprechung zur Formmarke

4.1 Juvina/Vöslauer-Pet-Flasche³⁵

4.1.1 Das Problem

Der klagende Getränkehersteller Vöslauer vertrieb unter der Marke „VÖSLAUER“ Mineralwasser in zartblauen Flaschen, deren Form (Wellenmuster) in Österreich als Formmarke zu Reg. Nr. 176.045 geschützt war.



Die Beklagte bewarb unter der Bezeichnung „JUVINA“ Mineralwasser ebenfalls in zartblauen Flaschen mit eingekerbten Wellen.

Vöslauer verklagte den Konkurrenten auf Unterlassung. Die Gerichte hatten letztlich zu prüfen, ob die wellenförmigen Vertiefungen an den 1,5-Liter-Pet-Flaschen ohne Rücksicht auf das Etikett eine bestimmte Herkunftsvorstellung zugunsten der Klägerin auslösten?

4.1.2 Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH führte aus, dass die zugunsten der Klägerin geschützte Formmarke für die konkrete Flaschenform auch unterscheidungskräftig war. Denn sie war nicht technisch bedingt und vor allem wegen ihrer wellenförmigen Einkerbungen geeignet, eine Herkunftsvorstellung auszulösen. Es kam – so die Rechtsauffassung der Höchstgerichte – beim durchzuführenden Gesamtvergleich auf die Flaschenform der Beklagten und die für die Klägerin geschützte dreidimensionale Marke an, die in der Flaschenform ohne Etikett besteht. Die prägenden Merkmale (hier: hohe schlanke Form, wellenförmige Einkerbungen) der geschützten Flaschenform wären bei der Mineralwasser-

flasche der Beklagten ebenfalls verwirklicht. Diese Merkmale würden trotz des auffallend gestalteten Etiketts wahrgenommen und wären geeignet, eine Herkunft(s-)vorstellung auszulösen. Der OGH bejahte die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, weshalb dem Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch der Klägerin stattgegeben wurde.

4.1.3 Kritische Würdigung

Auch bei Formmarken kann die Verwechslungsgefahr nach zutreffender Ansicht des Höchstgerichts nur dann entstehen, wenn das geschützte Zeichen als Herkunftshinweis verwendet wird. Zu prüfen ist daher, ob die mit der Marke identische oder ihr ähnliche Form in einer Gesamtgestaltung so untergeht oder mit ihr verschmilzt, dass sie darin vom Verkehr nicht mehr als gedanklich herauslösbares Zeichen bzw. herauslösbarer Zeichenbestandteil erkannt wird. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist bei einer Formmarke die Ähnlichkeit des Eingriffsgegenstands mit der geschützten Form und nicht mit dem Gegenstand maßgebend, den der Markeninhaber unter Verwendung der Formmarke in Verkehr bringt.

Wer demzufolge die als Marke geschützte Form eines Konkurrenzprodukts imitiert, kann sich nicht darauf berufen, das Produkt mit der Etikettierung unterscheidbar zu machen. Sofern die charakteristische Form eines Produkts als Marke registriert ist, muss die Verwechselbarkeit ausschließlich anhand der Form beurteilt werden, nicht primär an den unterschiedlichen Markennamen.

4.2 Goldhase³⁶

4.2.1 Das Problem

Die Klägerin, die Firma Lindt AG, eine bekannte Schokoladenerzeugerin aus der Schweiz war Inhaberin der zu CTM 1698 885 mit Schutzdauerbeginn vom 8.6.2000 eingetragenen *dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke*³⁷, die einen sitzenden, goldfarbenen Schokoladenhasen mit roter Schleife und goldener Schelle zeigte:



Die Marke war für die Klasse 30 (Schokolade und Schokoladewaren) eingetragen. Die Farben waren mit Gold, Rot und Braun angegeben. Die Zeichnung der verschiedenen Merkmale (Augen, Barthaare, Pfoten) ist in

32) Z. B. generell ein „Feuerzeug“: EuG, 15.12.2005, T-263/04 – BIC S. A./HABM, worin die Schützbarkeit der äußeren Form des BIC-Feuerzeuges verneint wurde.

33) Vgl. EuGH, 29.4.2004, C-456/01 P, GRUR Int. 2004, 631 – *Dreidimensionale Tablettenform I*.

34) Nach Grabrucker, Aktuelle Rechtsprechung zu den Warenformmarken, Mitt 2005, 1 ff

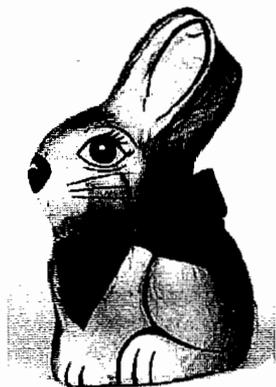
35) OGH, 20.1.2004, 4 Ob 222/03 f, ecolex 2004/218, 463 (Schumacher) = EvBl 2004/120, 564 = ÖBl 2004/44, 168 = RdW 2004/368, 412 = wbl 2004/154, 298.

36) OGH, 30.11.2004, 4 Ob 239/04 g, ecolex 2005/291, 633 (Schumacher) = JUS Z/3942 = ÖBl 2005/28, 125 = RdW 2005/265, 224 = wbl 2005/130, 238.

37) Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 11 vom 14.1.1994, 1; im Weiteren kurz: „GMVO“.

Braun gehalten. Die Klägerin bot seit 1995 auch in Österreich die Hasen in verschiedener Größe an. Alle Hasen trugen deutlich sichtbar die Aufschrift „Lindt“, die größeren auch den Zusatz „Goldhase“.

Die beklagte Schokoladen GmbH brachte ebenfalls Goldhasen auf den Markt, die in eine Goldfolie gewickelt waren, eine rote Masche und eine braune Zeichnung der Merkmale des Hasen hatten. Auf den Hersteller wurde auf der Unterseite des Hasen hingewiesen.



Die Klägerin begehrte im Sicherungsverfahren, der Beklagten das Anbieten und den Vertrieb von Osterhasen zu verbieten, die dem geschützten Osterhasen gleich oder ähnlich waren. Die Gerichte hatten einerseits die Schutzzfähigkeit der klägerischen Formmarke zu beurteilen, andererseits machte die Beklagte geltend, dass die beiden Schokoladen einander nicht verwechselbar ähnlich wären.

4.2.2 Die Entscheidung des Gerichts

Alle drei Instanzen erließen die beantragte Einstweilige Verfügung. Der OGH verwies zunächst darauf, dass die Gerichte nach st. Rsp.³⁸ in Markenverletzungsstreitigkeiten *nicht* an die Entscheidung des Patentamts im Markeneintragsverfahren gebunden waren, sondern die Vorfrage, ob das Markenrecht des Klägers bestände, selbstständig zu prüfen hatten. *Anders* als nach nationalem österreichischem Recht war aber das Gericht im Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke *nur im beschränkten Umfang* befugt, die Rechtsgültigkeit der Marke zu prüfen. Nach Art. 95 Abs. 1 GMVO hatten die Gemeinschaftsmarkengerichte zwingend *von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen*, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wurde.

Der bloße Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke wäre gemäß Art. 95 Abs. 3 GMVO nur insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf berief, dass die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benützung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte. Brächte der Beklagte keine Widerklage ein, – wozu im Provisorialverfahren von vornherein keine Möglichkeit bestünde – so konnte er daher die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren nur mit dem Einwand der mangelnden Benützung oder des Bestehens eines älteren Rechts bekämpfen. Von Amtswegen durfte das Gemeinschaftsmarkengericht die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke in keinem Fall prüfen.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gelten bei Formmarken die gleichen Grundsätze wie bei anderen Marken. Es kam daher auf den Gesamteindruck an, den der Durchschnittsbetrachter von der Formmarke gewann. Eine Zergliederung in schutzfähige und schutzunfähige

Bestandteile lehnte das Höchstgericht ab und führte wörtlich aus:

„Den Gesamteindruck der für die Klägerin geschützten Formmarke prägen vor allem die sitzende Haltung des Hasen, die Goldfarbe und die rote Schleife; alle diese Merkmale sind auch beim Goldhasen der Beklagten verwirklicht. Wenn daher ein Durchschnittsverbraucher mit der beim Kauf eines Schokoladenhasen vorauszusetzenden (geringen) Aufmerksamkeit einen Goldhasen der Beklagten wahrnimmt, so wird er ihn für ein durch die Gemeinschaftsmarke geschütztes Erzeugnis der Klägerin halten. Dass der Goldhase der Beklagten, anders als der den Gegenstand der Formmarke bildende Hase, keine Aufschrift und auch keine Schelle trägt, vermag die Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen. Ihr Fehlen wird regelmäßig nur bei einem direkten Vergleich auffallen und bedeutet auch nicht, dass es sich um einen Schokoladenhasen eines anderen Erzeugers handeln muss. Beide Abweichungen liegen innerhalb der Bandbreite, wie sie auch bei aus ein und demselben Unternehmen stammenden Erzeugnissen vorkommen kann und, was die fehlende Angabe des Wortbestandteils der Marke betrifft, beim gleichzeitigen Vertrieb einer Ware im (normalpreisigen) Lebensmittel-einzelhandel und im Lebensmitteldiskonthandel nicht unüblich ist.“

4.2.3 Kritische Würdigung

Es bestehen m. E. bereits grundsätzliche Bedenken gegen die Monopolisierung üblicher Formen von Schokoladenhasen, deren Verwendung jedem Unternehmer frei stehen sollte. Im Provisorialverfahren durfte aber der OGH aufgrund der ausdrücklichen Vorschrift des Art. 95 GMVO auf diese Frage nicht eingehen³⁹. Ob eine Gemeinschaftsmarke die notwendige Unterscheidungskraft besitzt, kann nur aufgrund einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke geprüft werden. Eine derartige Widerklage kann im Provisorialverfahren allerdings nicht eingebracht werden.

Nach st. Rsp. sind bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen⁴⁰. Denn im Allgemeinen sind es die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens, an die man sich leichter erinnert, da der Durchschnittsverbraucher von der Marke nur ein unvollkommenes Bild in Erinnerung behält. Es ist im Einzelfall zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher von diesem Zeichen erhält, der die Marken normalerweise als Ganzes wahrnimmt⁴¹.

Der OGH erblickte in den in der zitierten Begründung genannten Elementen der klägerischen Formmarke die letztlich nachgeahmten unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente. Dass der Betrachter durchaus auch das Gegenteil vertreten kann, macht das Urteil des OLG Frankfurt⁴² deutlich. Dort hatte ebenfalls die Lindt

38) Vgl. OGH, 13.2.2001, 4 Ob 316/00z, ecolex 2001/157, 461 (Schanda) = JUS/Z 3182 = ÖBl 2002/9, 81 = wbl 2001/230, 335 (Thiele) – immobilienring.at; 24.11.1998, 4 Ob 266/98s, ecolex 1999/134 (Schanda) = ÖBl 1999, 124 = RdW 1999, 78 – Tabasco VI; 5.12.1995, 4 Ob 84/95, ecolex 1996, 380 = ÖBl 1996, 280, jeweils m. w. N. – DIY.

39) Eine gleichlautende Regelung enthält auch Art. 85 GGVO.

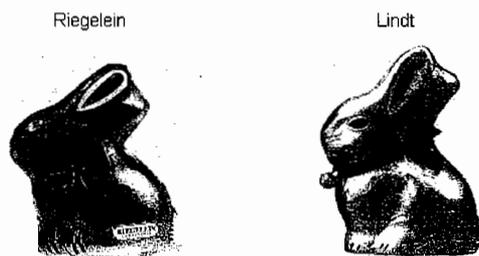
40) Vgl. OGH, 16.12.2003, 4 Ob 225/03x, ecolex 2004/173, 383 (Schönherr) = ÖBl 2004/34, 126 = wbl 2004/97, 199 m. w. N. – Lumina.

41) Vgl. OGH, 18.11.2003, 4 Ob 208/03x, n. v. – summerjam.at.

42) Vgl. die Pressemitteilung des OLG Frankfurt vom 29.1.2004, 6 U 10/03, WRP 2004, 638 – Goldbase.

AG gestützt auf ihre Goldhasen-Gemeinschaftsmarke geklagt. Die beklagte Riegelein Confiserie, die auch Schokoladehasen in Goldfolie mit rotbraunen Maschen in die Geschäfte brachte, blieb in beiden Instanzen indessen siegreich:

Selbst wenn der angesprochene Verbraucher bei einem sitzenden Schokoladehasen in Goldfolie zunächst an den Goldhasen von Lindt denkt, blieb diese herkunftshinweisende Funktion der reinen Form des Hasen und der Farbgebung der Folie in seiner Kennzeichnungskraft hinter dem auf der Folie aufgedruckten Zeichen „Lindt/GOLDHASEN“ zurück. Dies galt umso mehr angesichts der weiteren Gestaltungselemente des roten Halsbandes mit Schleife und Glöckchen, die beim Produkt der Beklagten fehlten. Im Ergebnis bestand für die deutschen Richter keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Goldhasen von Lindt und demjenigen von Riegelein. Der Goldhase von Riegelein trug an der Seite zudem drucktechnisch hervorgehoben die Worte „Riegelein Confiserie“:



Dieser – bemerkenswerterweise gegensätzlich – unterschiedene Rechtsstreit um die Goldhasen veranschaulicht plastisch den Schutzzumfang einer Formmarke. Alle Gerichte hatten zu Recht betont, dass der Schutz einer Formmarke von der Kombinationswirkung sämtlicher der für die Formmarke typischen Gestaltungselemente ausgeht. Die kennzeichnenden Elemente waren einmal der sitzende Schokoladehase in Goldfolie, das rote Bändchen mit Schleife und Glöckchen sowie m. E. vor allem das aufgedruckte Wortzeichen „Lindt/GOLDHASE“. Selbst wenn die Grundformen sich sehr ähnlich waren, wäre die Verwechslungsgefahr m. E. deshalb zu verneinen, weil die unterschiedliche Herkunft an den jeweils aufgedruckten Wortzeichen unmittelbar erkannt werden konnte.

5. Zwischenergebnis zu Formmarken und Ausblick

Die für jede 3D-Marke erforderliche *abstrakte Unterscheidungskraft* wird nach neuerer Rsp. bei Formmarken i. d. R. bejaht. Problematisch ist meist die konkrete Unterscheidungskraft der Warenform sowie ein möglicherweise bestehendes Freihaltebedürfnis (insbesondere § 4 Abs. 1 Z 6 MSchG). Die wichtigsten Grundsätze bei der Beurteilung einer 3D-Marke sind:

- An Formmarken sind keine strengeren Anforderungen an die Bejahung der Unterscheidungskraft zu stellen als bei anderen Markenkategorien⁴³.
- Die einzutragende Form muss keine willkürliche Ergänzung oder Verzierung ohne funktionelle Bedeutung aufweisen um Unterscheidungskraft zu haben⁴⁴.
- Bei der Beurteilung der Wahrnehmung einer Warenform ist die Wahrnehmung des *durchschnittlichen, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers* zu Grunde zu legen, für den es möglich sein muss, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden⁴⁵.

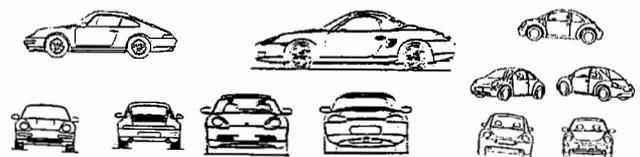
Hinsichtlich eines möglicherweise bestehenden *Freihaltebedürfnisses* an der Warenform ist zu beachten:

- Ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware selbst besteht, ist aufgrund Art. 3 I e 2. Spiegelstrich MarkenRL (§ 4 Abs. 1 Z 6 MSchG) nicht eintragungsfähig, wenn nachgewiesen ist, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind. Dadurch soll verhindert werden, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könne⁴⁶.
- Der Nachweis, dass es andere Formen gibt, mit denen sich die gleiche technische Wirkung erzielen lässt, räumt nicht das Eintragungshindernis oder den Grund für eine Löschung aus.
- Liegt die beanspruchte Form der Ware innerhalb einer auf dem Warengbiet *üblichen Formenvielfalt* und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren beschränkt, so spricht dies für ein Freihaltebedürfnis.

Schwierigkeiten bereitet vor allem die Beurteilung, ob die dreidimensionale Marke *konkrete Unterscheidungskraft* für das beanspruchte Produkt hat. Folgende Kriterien zieht die Rsp.⁴⁷ dabei in Erwägung:

- Ob in einer bestimmten Formgebung ein Herkunftshinweis gesehen werden kann, ist von Ware zu Ware unterschiedlich.
- Es fehlt an konkreter Unterscheidungskraft, wenn das Publikum einer Warengestaltung nur technische Funktion zuweist oder diese dem allgemeinen Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu gestalten.
- Ein Herkunftshinweis kann nur angenommen werden, wenn es sich um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von den Gestaltungen durch wiederkehrende, charakteristische Merkmale unterscheidet⁴⁸.

Schließlich kann – zumindest in eingeschränktem Umfang – auch eine anfänglich fehlende *Schutzfähigkeit aufgrund von Verkehrsdurchsetzung* wettgemacht werden: Für die Fahrzeugkarosserieformen des *Porsche 911*⁴⁹ und *Porsche Boxster*⁵⁰ sowie des *VW-Beetle*⁵¹ wurde ein Freihaltebedürfnis konstatiert.



43) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = ÖBl 2003, 55 (Gamerith) = WRP 2002, 924 – Rasierapparat (Philips/Remington).

44) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = ÖBl 2003, 55 (Gamerith) = WRP 2002, 924 – Rasierapparat (Philips/Remington).

45) EuGH, 12.2.2004, C-218/02, GRUR 2004, 428 = GRUR Int. 2004, 413 = MarkenR 2004, 116 = ÖBl 2004/60, 234 = WRP 2004, 475 = ZER 2004/37, 173 – Waschmittelflasche.

46) EuGH, 18.6.2002, C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 = GRUR Int. 2002, 842 = MarkenR 2002/177 = ÖBl 2003, 55 (Gamerith) = WRP 2002, 924 – Rasierapparat (Philips/Remington).

47) EuGH, 29.4.2004, C-456, 457/01 P, MarkenR 2004, 224 = WRP 2004, 722 – Waschmitteltabs.

48) Dieses Kriterium stellt ein Teil der Lehre – vgl. Grabrucker, Mitt 2005, 1 ff. – zunehmend in Frage.

49) BPatG, 13.10.2004, 28 W (pat) 98/00, n. v. – Sportwagen 911.

50) BGH, 15.12.2005, I ZB 33/04 – Boxster, Pressemitteilung abrufbar unter <http://www.bundesgerichtshof.de> (besucht am 20.1.2006).

51) BPatG, 13.10.2004, 28 W (pat) 95/00 – Beetle.

Diese wurden aber aufgrund von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 d MarkenG letztlich doch als dreidimensionale Marken eingetragen.

6. Verhältnis von dreidimensionalem Design und Formmarke

6.1 Gemeinsame Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion

Da nach allgemein zutreffender Auffassung das Design eine Unterscheidungsfunktion in Bezug auf das damit verbundene Produkt wahrnehmen kann⁵², kann es auch unter den Schutz des Markenrechts fallen.

Aus der Sicht des Verbrauchers kann der Umstand, dass Produkte nicht nur durch ihre Art, sondern auch noch durch ein darüber hinausgehendes Zeichen unterschieden werden können, erhebliche Vorteile bringen. Das Aufbringen einer Marke erlaubt im Regelfall eine erhebliche Reduktion des Aufwandes, der zur Unterscheidung, zum Auffinden und zur Identifizierung bestimmter Güter benötigt wird. Da auch ein Design ein Produkt vom anderen unterscheidbar machen kann, kann ihm durch die Ausbildung von Konsumentenpräferenzen ein erheblicher, markenrechtlich schützenswerter wirtschaftlicher Wert zukommen. Zusätzlich dazu ist diese Auswahlpräferenz auch eine Motivation für den Hersteller, die Qualität seiner Produkte zu verbessern und damit die Wirkung seines Zeichens als Qualitätsassoziation zu erhöhen.

Problematisch ist beim markenrechtlichen Schutz des dreidimensionalen Designs jedoch die Frage, ob die Form eines Produktes – das denkbare nicht formlos sein kann – tatsächlich ursprünglich als identifizierendes Zeichen i. S. d. § 1 MSchG wahrgenommen werden kann oder erst – wenn überhaupt – eine Verkehrsdurchsetzung erfolgen muss. Zudem besteht das Problem, dass das Markenrecht an sich keine wettbewerblich notwendige Form monopolisieren soll und aus diesem Grunde nicht jede Form unter den Schutz des Markenrechts fallen kann. Es werden daher Ausnahmen vom Schutz gemacht, welche für andere Zeichenformen nicht eingreifen. Generell ist Formmarkenschutz für Modelle jedoch möglich.

6.2 Dreidimensionale Gemeinschaftsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt die schöpferische Leistung des Designers vom frühesten Stadium an, noch bevor der Entwerfer mit der Vermarktung des Erzeugnisses beginnt. Das Design muss zum Zeitpunkt der Anmeldung neu sein. Der Designer kann seine dreidimensionale Gestaltung parallel auch als Gemeinschaftsmarke schützen lassen, wenn es sich dabei um ein Zeichen handelt, das geeignet ist, seine Waren von denen anderer Produzenten zu unterscheiden. Daher sind beide Schutzformen nebeneinander möglich.

Dies ist häufig bei Verpackungen festzustellen, bei denen ein neues Design mit den Waren eines bestimmten Unternehmens identifiziert und dann als Marke eingetragen wird.

6.3 Schutz als Formmarke und Geschmacksmusterschutz

Die Eintragung einer dreidimensionalen Gestaltung als Marke setzt Unterscheidungskraft voraus sowie gegebenenfalls das Fehlen von Verwechslungsgefahr im Hinblick auf ältere Zeichen, die für ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Um als Geschmacksmuster geschützt zu werden, muss eine dreidimensionale Gestaltung hingegen neu sein und Eigenart besitzen⁵³. Die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart gelten also nicht für Marken, und die Voraussetzung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft gilt nicht für Geschmacks-

muster. Eine Marke ist zeitlich nicht begrenzt – sie kann um einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren auf unbegrenzte Zeit verlängert werden, während die Schutzdauer des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit maximal 25 Jahren ab dem Anmeldetag begrenzt ist.

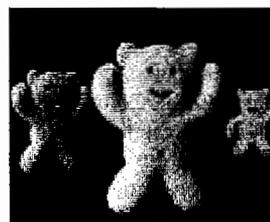
Unterschiedlicher Schutz bei Formmarke und Design

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Setzt Unterscheidungskraft voraus sowie ggf. das Fehlen von Verwechslungsgefahr im Hinblick auf ältere Zeichen, die für ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. • Die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart gelten nicht für Marken. • Eine Marke ist zeitlich nicht begrenzt – sie kann um einen Zeitraum von jeweils 10 Jahren auf unbegrenzte Zeit verlängert werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Dreidimensionale Gestaltung muss neu sein und Eigenart besitzen. • Die Voraussetzung der Unterscheidungskraft gilt nicht für Geschmacksmuster. • Schutzdauer des eingetragenen Geschmacksmusters beträgt maximal 25 Jahre ab dem Anmeldetag. |
|--|--|

TIPP: Schutz eines Erzeugnisses durch eine Marken- und durch eine Geschmacksmustereintragung:

6.4 Kollision zwischen Formmarke und Design

Nach insoweit durchaus vergleichbarer Rechtsauffassung des BGH⁵⁴ kann eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auch zwischen einer dreidimensionalen Formmarke und einer dreidimensionalen Warenform bestehen. Dem so genannten *Knabberbärchen*-Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde, bei dem sich zwei verschiedene „knusprige Freunde“ nach dem Motto gegenüberstanden: Wenn sich der Pom-Bär (eine dreidimensionale Formmarke) mit dem Schokobärchen, d. h. Flakes in Bärenform (ein nationales Geschmacksmuster) streitet, freut sich der Wolf (Bergstraße) ...



Hinsichtlich der im konkreten Fall zu beurteilenden Bärchenform bestand für Esswaren nach Auffassung der deutschen Höchststrichter kein Freihaltebedürfnis. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen einer Formmarke und einer dreidimensionalen Warenform besteht unabhängig von der geschmacksmusterrechtlichen Eigentümlichkeit sowohl der Formmarke als auch der

52) Eingehend zu den Funktionen des Designs *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Salzburg 2006, S. 9 ff.

53) Eingehend zu diesen Tatbestandsmerkmalen *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Salzburg 2006, S. 49 ff.

54) BGH, 31.10.2002, I ZR 138/00, EWiR 2003, 987 (*Lober*) = WRP 2003, 751 – *Knabberbärchen*.

angegriffenen Warenform. Eine Warenform kann eigentümlich im Sinne des § 1 Abs. 2 dGeschmMG⁵⁵ sein und gleichwohl dem Benutzungsverbot des § 14 Abs. 2 Nr. 2 dMarkenG⁵⁶ unterliegen. Bei grundsätzlicher Gleichwertigkeit der Schutzrechte ging der Rechtsstreit aufgrund ihrer zeitlichen Priorität zugunsten der dreidimensionalen Marke und ihres Inhabers aus.

7. Zusammenfassung

Neben dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das ab Offenbarung oder Eintragung (rückwirkend auf die Anmeldung) einen Schutz für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union bietet, bleiben weiterhin die nationalen Geschmacksmuster erhalten. Daneben besteht allgemein die Schutzmöglichkeit durch eine nationale oder (Gemeinschafts-)Formmarke, mit dem Vorteil einer beliebig verlängerbaren Schutzdauer. So ist zu raten, einen möglichst optimal auf den jeweiligen Markt eines Unternehmens zugeschnittenen Designschutz zu erzielen. Insbesondere stellt die Formmarke dabei ein Instrument dar, das den Modellschutz wirkungsvoll unterstützen kann und umgekehrt.

55) Inhaltsgleich zur „Eigenart“ i. S. v. § 2 öMuSchG.

56) Inhaltsgleich zu § 10 Abs. 1 Z 2 öMSchG.