

Schokolade & Co.

Bundespatentgericht versagt der dreidimensionalen Marke „Schokoladenstäbchen“ den Schutz, da der Schutzgegenstand nicht eindeutig festgelegt sei.

Nach den Vorschriften des deutschen und europäischen Markenrechts können alle Zeichen als Marke geschützt werden, die dazu geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies gilt insbesondere auch für dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung. Allerdings muss die dreidimensionale Form deutlich von branchenüblichen Gestaltungen abweichen, damit der Marke der Schutz zuerkannt wird. So wurde beispielsweise die quadratische Schokoladentafel von Rittersport als dreidimensionale Marke geschützt.

Das Schokoladenstäbchen. Das Bundespatentgericht hatte nun über eine Marke zu entscheiden, die sich auf die dreidimensionale Form eines Stäbchens aus Schokolade bezieht (Beschluss des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2011, Aktenzeichen 25 W (pat) 8/09). Die fragliche Form besteht aus einem mehrfach gebogenen, wellenartigen Stäbchen, das an der Oberfläche mehrere Punkte oder Krümel aufweist:



Foto: Datenbank ROMARIN

Die Schutzwirkung der Marke war im Zuge einer Internationalen Registrierung auf der Basis dieser Darstellung auf das Gebiet der BRD erstreckt worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte hierbei keine Schutzhindernisse gesehen. Von einem Dritten war ein Antrag auf Schutzentziehung gestellt worden. Als Begründung wurde vorgebracht, dass die Marke aus der bloßen Abbildung der Ware selbst bestehe und dass die Form daher

von den Verbrauchern nicht als Betriebshinweis wahrgenommen werde. Das DPMA als erste Instanz hatte diesen Antrag zurückgewiesen und dabei entschieden, dass der Verbraucher diese Form nicht als übliches Dekor auffasse, und die angegriffene Marke daher als betrieblicher Herkunftshinweis wirke. Gegen diese Entscheidung hat die Antragstellerin beim Bundespatentgericht Beschwerde eingelegt.

Der Markenschutz wird entzogen. Der 25. Senat des Bundespatentgerichts hat der Beschwerde stattgegeben und hat der Marke den Schutz in Deutschland entzogen. Diese Entscheidung hat der Senat vor allem darauf gestützt, dass der Schutzgegenstand der Marke durch das der Eintragung zugrunde liegende, oben dargestellte Bild nicht hinreichend eindeutig bestimmt und definiert sei. Daher fehle es an einer fundamentalen Voraussetzung für die Schutzgewährung bzw. Schutzbelassung für die Marke. Es müsse eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes im Sinne der Rechtssicherheit gewährleistet sein. Hieran fehle es im vorliegenden Fall vor allem im Hinblick auf die „dritte Dimension“. Die Unschärfe des der Eintragung zugrunde liegenden Bildes lasse insbesondere nicht erkennen, wie die Marke in ihrer Dreidimensionalität gestaltet sei. Der Darstellung fehle jegliches perspektivisches Moment bzw. ein solches sei nicht hinreichend deutlich zu erkennen. In-



Foto: www.pixellade.de © by Thomas Stepmann

samt hat der Markensenat also die Auffassung vertreten, dass dieses Bild den Schutzgegenstand, also die dreidimensionale Form des Schokoladenstäbchens, nicht hinreichend eindeutig bestimme, so dass diese Darstellung nicht die Anforderungen des Markengesetzes erfülle und der Marke der Schutz zu entziehen sei.

Rechtsbeschwerde zugelassen. Der Senat hat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde zugelassen, da hierbei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen würden, die teilweise höchstrichterlich noch nicht geklärt seien.

So sieht die Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes derzeit zwar vor, dass bei der Anmeldung einer dreidimensionalen Marke grundsätzlich die Einreichung einer Ansicht bei maximal möglichen sechs Ansichten des Schutzgegenstandes ausreichend sein kann. Der Senat regt jedoch an, bei der Anmeldung einer dreidimensionalen Marke die Einreichung mehrerer Ansichten zwingend vorzusehen. Weiterhin wäre im Zuge eines Rechtsbeschwerdeverfahrens zu klären, ob die mangelhafte Darstellung des Schutzgegenstandes bei der Anmeldung der Marke in einem späteren Schutzentziehungsverfahren, also wenn die Marke schon im Register eingetragen ist, eine Löschung der Marke noch rechtfertigen kann.

Fazit. Es ist sicherlich im Interesse der Rechtssicherheit, dass der Schutzgegenstand einer Marke genau und eindeutig bestimmbar ist. Ob die dreidimensionale Marke „Schokoladenstäbchen“ dieser Anforderung tatsächlich nicht genügt, ist jedoch sehr fraglich. Auch wenn die grafische Darstellung des Schokoladenstäbchens unscharf und im Hinblick auf die Dreidimensionalität möglicherweise undeutlich ist, erschließt sich für den Betrachter doch ohne Weiteres, wie ein derartiges Schokoladenstäbchen in natura, also auch in der dritten Dimension, aussieht. Der Marke aus diesem Grund den Schutz zu entziehen, erscheint daher mehr als fragwürdig. Dies ist zudem auch im internationalen Kontext zu sehen. Wie die Markeninhaberin im Verfahren ausführte, ist der Marke „Scho-

koladenstäbchen“ zwar in einigen europäischen Ländern der Schutz aus anderen Gründen versagt worden. Die grafische Darstellung der Marke war jedoch in keinem anderen Land beanstandet worden. Weiterhin ist kritisch zu hinterfragen, ob das Bundespatentgericht in diesem Verfahren die Frage der Definition des Schutzgegenstandes überhaupt als entscheidungserheblich aufgreifen durfte. Zum Einen wurde diese Frage von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht thematisiert. Zum Anderen erscheint die hierfür vom Bundespatentgericht herangezogene Rechtsgrundlage problematisch zu sein. Es dürfte daher damit zu rechnen sein, dass der Bundesgerichtshof diese Entscheidung korrigiert. In der Zwischenzeit hat die Markeninhaberin die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Der Bundesgerichtshof wird nun entscheiden müssen, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts frei von Rechtsfehlern ist.

Konsequenz. Unabhängig von der noch ausstehenden Entscheidung des BGH hat die Entscheidung des Bundespatentgerichtes für den Anmelder einer dreidimensionalen Marke die Konsequenz, dass bei der Anmeldung eine ganz besondere Sorgfalt aufgewendet werden muss. Insbesondere ist zu empfehlen, dass die Dreidimensionalität des Schutzgegenstandes deutlich und eindeutig aus der oder den eingereichten Darstellung(en) der Marke erkennbar ist. Im Prinzip kann hierfür eine Abbildung ausreichend sein. Es ist jedoch dringend zu empfehlen, bei der Anmeldung mehrere verschiedene, deutliche Ansichten der dreidimensionalen Markenform zu hinterlegen, um derartige Probleme wie bei dem Schokoladenstäbchen von vornherein zu vermeiden.

FAZIT

Nach einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung des Bundespatentgerichts kann einer dreidimensionalen Marke der Schutz entzogen werden, wenn anhand der bildlichen Wiedergabe der Marke, die der Markenmeldung zugrunde liegt, der Schutzgegenstand insbesondere auch in seiner räumlichen Ausdehnung nicht eindeutig bestimmbar ist.

Zur Person



Foto: Sacht-Gorny

Patentanwältin Dr. **Gudrun Sacht-Gorny** ist als selbstständige Patentanwältin in Stuttgart tätig. Sie berät und betreut Mandanten in allen Belangen des gewerblichen Rechtsschutzes. Als promovierte Diplom-Biologin liegt ihr Schwerpunkt im Patentrecht in den Bereichen der Chemie, Biologie und Medizin. Info: www.gsg-patent.de