veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Quadratisch, praktisch, Marke: BGH zur Verpackung der Ritter-Sport-Schokolade

Wer kennt sie nicht: Die quadratische Verpackung der Ritter-Sport-Schokolade. Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute die Anträge auf Löschung von zwei für Tafelschokolade eingetragenen Marken in Form quadratischer Verpackungen zurückgewiesen. Damit steht fest, dass diese Verpackungen weiterhin als Marken geschützt sind.

Sachverhalt:

Für die Markeninhaberin sind seit 1996 und 2001 zwei dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware "Tafelschokolade" registriert. Sie zeigen in zwei verschiedenen Größen jeweils die Vorderseite und die Rückseite einer Verpackung mit einer quadratischen Grundfläche sowie zwei seitlichen Verschlusslaschen und einer weiteren Verschlusslasche auf der Rückseite. Dabei handelt es sich um die neutralisierten Verpackungen der Tafelschokoladen "Ritter Sport" und "Ritter Sport Minis".

Bisheriger Verfahrensverlauf:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt in zwei Verfahren jeweils die Löschung der Marken beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anträge zurückgewiesen. Auf die Beschwerden der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marken angeordnet. Es hat angenommen, die Zeichen seien nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie ausschließlich aus einer Form bestünden, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidungen aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Er hat ausgeführt, das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege nicht vor; das Bundespatentgericht habe deshalb die von ihm offengelassene Frage zu prüfen, ob das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bestehe. Danach sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, dem Schutz als Marke nicht zugänglich. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dieses Schutzhindernis liege nicht vor, und hat die Beschwerden der Antragstellerin zurückgewiesen. Dagegen hat nun die Antragstellerin Rechtsbeschwerden beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden zurückgewiesen. Die Löschungsanträge sind nicht begründet. Die eingetragenen Marken bestehen nicht ausschließlich aus einer Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Das einzige wesentliche Merkmal der als Marken eingetragenen Warenverpackungen sind deren quadratische Grundflächen. Diese verleihen der in den Verpackungen vertriebenen Tafelschokolade keinen wesentlichen Wert. Maßgeblich für die insoweit erforderliche Beurteilung sind Beurteilungskriterien wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht. Das Schutzhindernis liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maß durch dieses Merkmal bestimmt wird.

Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen kann nicht angenommen werden, dass die Entscheidung der Verbraucher, die in den quadratischen Verpackungen vertriebene Tafelschokolade zu kaufen, in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass diese Verpackungsform der Schokolade einen wesentlichen Wert verleiht. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die quadratische Form der Verpackung keinen besonderen künstlerischen Wert und führt auch nicht zu bedeutenden Preisunterschieden gegenüber ähnlichen Produkten. Die Markeninhaberin verfolgt zwar eine Vermarktungsstrategie, in der sie die quadratische Form der Verpackung mit dem bekannten Werbespruch "Quadratisch. Praktisch. Gut." herausstellt. Dies kann zwar dazu führen, dass die Entscheidung der Verbraucher, die Schokolade zu erwerben, durch die quadratische Form der Verpackung bestimmt wird, weil die Verbraucher darin einen Hinweis auf die Herkunft der Schokolade aus einem bestimmten Unternehmen sehen und damit bestimmte Qualitätserwartungen verbinden. Darauf kommt es aber nicht an. Vom Markenschutz ausgeschlossen ist die Form einer Ware oder einer Verpackung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nur dann, wenn sie der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Dafür bestehen im Fall der hier in Rede stehenden quadratischen Tafelschokolade-Verpackungen keine Anhaltspunkte.

Vorinstanzen:

BPatG - Beschlüsse vom 4. November 2016 - 25 W (pat) 78/14

BGH - Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16, BGHZ 216, 208 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I und I ZB 106/16

BPatG - Beschlüsse vom 13. Dezember 2018 - 25 W (pat) 78/14

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung)

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, [...] 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Quelle: Pressemitteilung BGH vom 23.07.2020

Veröffentlicht von:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement