

MarkenG - UMV

Kur / v. Bomhard / Albrecht

4. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-79656-2
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Fall allerdings als Beispiel für Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. i UMV genannt wird; → Rn. 72.1). Da auch solche wertverleihenden Elemente vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben, die nicht den alleinigen Wert der Ware ausmachen, sondern mit anderen, funktionalen Eigenschaften zusammentreffen, dürfte dies auch für andere Produkte gelten, bei denen der Duft eine gewisse Rolle spielt (Seifen, Kosmetik, Duftkerzen etc.). Ebenso ausgeschlossen wäre (im Fall grundsätzlicher Darstellbarkeit) der Geschmack von Getränken, Schokoriegeln, Knabbergebäck etc.

Übergangsvorschriften zur Anwendung der einschlägigen Vorschriften sind weder in der MRL noch in § 158 enthalten. Dies hat die Frage aufgeworfen, ob der Ausschluss von Zeichen, deren „andere charakteristische Merkmale“ ihnen einen besonderen Wert verleihen oder sonst von den Ausschlussgründen erfasst werden, auch Marken erfasst, die unter Geltung des früheren, auf Warenformen beschränkten Rechts eingetragen wurden. Diese Frage ist bereits deswegen zu verneinen, weil Marken – und sogar Markenmeldungen – Eigentumsschutz genießen und daher nur aus Gründen entzogen bzw. in ihrer Entstehung verhindert werden dürfen, die in den zur Zeit der Anmeldung geltenden Gesetzen verankert sind (→ Einleitung Rn. 166). Dies hat der EuGH in der Entscheidung C-21/18, GRUR 2019, 513 Rn. 30 – Textilis bestätigt; s. auch BGH GRUR 2021, 1199 – Goldhase III (ebenso bereits BPatG BeckRS 2019, 21734 Rn. 9; Hacker GRUR 2019, 113 (115)).

Im Fall „Louboutin“ hatte die Frage dadurch an Brisanz gewonnen, dass Generalanwalt Szpunar aus dem Fehlen von Übergangsvorschriften die Folgerung gezogen hatte, dass die Anwendung auf andere charakteristische Merkmale (im konkreten Fall: Die rote Farbe von Schuhsohlen) schon bisher dem Inhalt der Vorschrift entsprochen habe, so dass der Gesetzesänderung lediglich klarstellende Wirkung zukommt (Generalanwalt Szpunar Schlussanträge vom 22.6.2017, BeckRS 2017, 116316 Rn. 64 – Louboutin, mit Hinweis auf Kur/Senfleben, European Trade Mark Law, Oxford 2017, 16, wo jedoch lediglich das Fehlen von Übergangsvorschriften festgestellt, die gesetzliche Regelung aber eindeutig als Änderung des geltenden Rechts bezeichnet wird). Diese Feststellung wurde als so schwerwiegend angesehen, dass das Verfahren wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung für das EU-Recht wieder eröffnet wurde (EuGH BeckRS 2017, 13085). In seinen zweiten Schlussanträgen vom 6.2. 2018 (BeckRS 2018, 973) hat Generalanwalt Szpunar die Frage der Rückwirkung nicht mehr angesprochen.

In der Entscheidung EuGH C-21/18, GRUR 2019, 513 – Textilis ging es um eine Unionsmarke, die vor dem Inkrafttreten der VO (EU) 2015/2424 eingetragen worden war. Für nationale Marken ist noch nicht abschließend geklärt, welcher Zeitpunkt als ausschlaggebend anzusehen ist. Nach Hacker GRUR 2019, 113 (115) ist insoweit auf das Inkrafttreten des MaMoG (14.1.2019) abzustellen (ebenso BPatG BeckRS 2019, 21734 Rn. 9). Es ist jedoch denkbar, dass die Gründe (wie insbesondere der Vertrauensschutz), die eine rückwirkende Anwendung geänderter Vorschriften verbieten, bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der MRL, also am 14.1.2016, hinfällig geworden sind. Diese Frage ist im Zweifelsfall dem EuGH vorzulegen. In der Entscheidung BGH GRUR 2020, 1089 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II spielte diese Frage keine Rolle, da es lediglich um den Ausschluss einer Waren- bzw. Verpackungsform ging, die unstrittig bereits nach bisherigem Recht in den Anwendungsbereich von § 3 Abs. 2 fiel.

c) Wesentliche Merkmale. § 3 Abs. 2 findet nur Anwendung auf Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, auf die die Ausschlussgründe zutreffen. Es ist daher in einem ersten Schritt zu ermitteln, welches die wesentlichen Merkmale des Zeichens sind. Die Ermittlung erfolgt im Wege einer Einzelfallbeurteilung. Die ermittelnde Behörde kann sich dabei entweder unmittelbar auf den von dem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck stützen oder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln prüfen; eine konkret zu beachtende Rangfolge zwischen den verschiedenen Arten möglicher Bestandteile eines Zeichens gibt es nicht (EuGH C-48/09, GRUR 2010, 2008 Rn. 70 – LEGO; C-237/19, GRUR 2020, 639 Rn. 29 – Gömböc). Dabei ist die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise zwar nicht maßgeblich, sie kann jedoch Indizfunktion entfalten (BGH GRUR 2018, 411 Rn. 18 – Traubenzuckertäfelchen; EuGH C-48/09, GRUR 2010, 1008 Rn. 76 – LEGO; C-237/19, GRUR 2020, 631 Rn. 29 – Gömböc; krit. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 144 f.: Für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale könne es nur auf die Verkehrsauffassung ankommen; → Rn. 75.1).

In die Beurteilung einzubeziehen sind nur diejenigen Elemente einer Produktgestaltung, für die Markenschutz beantragt wird (s. EuGH C-299/99, GRUR 2002, 804 – Philips/Remington, der lediglich die (bildliche Darstellung der) Oberfläche mit den Scherköpfen, und nicht die Form des Rasierers als Ganze betraf).

Der Auffassung des EuG zufolge können ferner bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens nur diejenigen Elemente berücksichtigt werden, die sich aus der graphischen Darstellung des

Zeichens ergeben, das der Darstellung zugrunde liegt (EuG T-601/17, BeckRS 2019, 26755 Rn. 65 ff. – Rubik's Brand/EUIPO; anders hingegen bei der Frage, ob die dargestellte Ware einem der Schutzausschlussgründe – insbesondere der technischen Bedingtheit – unterfällt; → Rn. 68). Der EuGH lässt hingegen bereits auf dieser ersten Prüfungsstufe zu, dass zusätzliche Informationen in Betracht gezogen werden (EuGH C-237/19, GRUR 2020, 639 Rn. 29 – Gömböc).

- 75** Wenn das Zeichen wesentliche Merkmale aufweist, die nicht den Ausschlussgründen unterfallen, ist das Zeichen schutzfähig. Dies gilt jedoch nur dann, wenn es sich um wichtige nichtfunktionelle Elemente, zB um dekorative oder fantasievolle Gestaltungsmerkmale, handelt; hierzu zählt insbesondere die Anbringung von (deutlich sichtbaren → Rn. 75.2) Wortmarken oder Logos. Hingegen bleibt es beim Schutzausschluss, wenn lediglich eines oder mehrere geringfügige willkürliche Elemente hinzugefügt werden, während alle wesentlichen Merkmale der technischen Funktion der Ware (oder einem anderen Ausschlussgrund) entsprechen (EuGH C-48/09, GRUR 2010, 1008 Rn. 51 f. – LEGO; C-421/15 P, GRUR Int 2017, 623 Rn. 27 – Yoshida/EUIPO; BGH GRUR 2018, 411 Rn. 19 – Traubenzuckertäfelchen).
- 75.1** Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 145 weist darauf hin, dass die vor allem vom EuG in der Entscheidung GRUR-RR 2009, 52 Rn. 70 aufgrund einer Vermengung der Prüfungsschritte (Feststellung wesentlicher Merkmale einerseits, Funktionalität andererseits) entwickelte und vom EuGH bestätigte (→ Rn. 74) Auffassung, dass es nicht auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise ankomme, sich spätestens dann als unhaltbar erweist, wenn es um die Frage geht, ob eine Warenform wesentliche nichtfunktionelle Merkmale aufweist.
- 75.2** Als nicht ausreichend zur Ausräumung des ausschließlich technisch-funktionalen Charakters der Warenform sah das EuGH den Schriftzug „Clipper“ auf einem Feuerzeug an, da dieser kleinformatig und wenig auffällig war und zudem nur auf einer der 5 Darstellungen der Marke erschien, die mit der Anmeldung eingereicht wurden (EuG T-580/15, BeckRS 2017, 123128 – CLIPPER).
- 76** **d) Vorliegen mehrerer Ausschlussgründe.** Wenn mehrere Ausschlussgründe auf eine Formgebung oder andere charakteristische Merkmale zutreffen, können sie sämtlich Anwendung finden. Zu einem Ausschluss vom Markenschutz kommt es jedoch nur dann, wenn zumindest einer der Ausschlussgründe **in vollem Umfang anwendbar** ist (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 41 – Hauck/Stokke). Es genügt daher nicht, wenn zwar alle wesentlichen Merkmale des Zeichens einem der in Nr. 1–3 genannten Ausschlussgründe unterliegen, sich jedoch keiner dieser Ausschlussgründe auf sämtliche Merkmale zugleich bezieht (EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury (Kit Kat); kritisch dazu Sattler GRUR 2018, 565 (569), der von einem „vermeintlichen Konzentrationserfordernis“ spricht und damit andeutet, dass sich der EuGH lediglich missverständlich ausgedrückt hat). Dieses Erfordernis verliert allerdings viel von seiner Wirksamkeit, wenn die weite Auslegung, die der EuGH in C-205/13, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke dem ersten Ausschlussgrund beigelegt hat, konsequent angewendet wird (→ Rn. 82 ff., → Rn. 83.1).
- 76.1** Nicht im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung steht die vom BGH im Fall des Lego-Basisbausteins vorgenommene Betrachtung: Danach bezog sich die Beurteilung der technischen Bedingtheit nur auf die Klemmnocken, während die quaderförmige Formgebung als artbedingt außer Betracht blieb (BGH GRUR 2010, 231 Rn. 28 – Legostein; kritisch dazu Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 116). Die in entsprechender Weise aufgedgliederte Beurteilung im Fall des Kit Kat-Schokoriegels, die dem EuGH vom englischen High Court zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde – die tafelförmige Gestaltung sei art-, diejenige der Vertiefungen technikbedingt – wurde vom EuGH nicht für ausreichend erachtet, um einen Schutzausschluss zu begründen (EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 48 – Nestlé/Cadbury (Kit Kat); hinzu kam, dass der EuGH die Annahme technischer Bedingtheit der Vertiefungen zwischen den „Fingern“ des Schokoriegels zurückwies; → Rn. 91).
- 76.2** Weist ein Zeichen sowohl in seiner Form als auch im Hinblick auf andere charakteristische Merkmale (zB seine Farbe) Besonderheiten auf, die einem der Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 unterliegen, gilt auch insoweit, dass der Ausschluss nur greift, wenn sich zumindest einer der Ausschlussgründe auf das Zeichen als Ganzes bezieht (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 112, 117).
- 77** Dem BGH zufolge sind die einzelnen Schutzausschlussgründe des § 3 Abs. 2 Nr. 1–3 als jeweils eigenständige Streitgegenstände anzusehen (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 11 – Quadratische Tafel-schokoladenverpackung I). Die Berufung auf einen anderen als den ursprünglich angegebenen Ausschlussgrund im Eintragungs- bzw. Lösungsverfahren kann danach nur nach Maßgabe einer entsprechenden Anwendung von § 263 ZPO, dh bei Einwilligung der jeweils anderen Partei oder bei Sachdienlichkeit erfolgen (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 22, 26 – Quadratische Tafel-schokola-

denverpackung I). Gegen diese Auffassung wendet sich das BPatG mit beachtlichen Gründen (BPatG GRUR 2019, 838 Rn. 25 ff. – Quadratische Schokoladentafelverpackung). So werde durch die vom BGH vertretene Auffassung die Änderung oder Erweiterung der geltend gemachten Lösungsgründe erheblich erschwert. Ferner vermische diese Auffassung den Unterschied zwischen Norm und Lebenssachverhalt und es werde nicht hinreichend beachtet, dass der für den zivilrechtlichen Parteiprozess geltende § 263 ZPO für das im öffentlichen Interesse durchzuführende Verfahren vor dem Amt nicht passe. Ohne auf alle Einzelheiten der Argumentation des BPatG einzugehen, weist der BGH die Einwände als nicht überzeugend zurück (BGH GRUR 2020, 1089 Rn. 13 ff.).

Sattler hält die vom BGH für die entsprechende Anwendung von § 263 ZPO angeführten Gründe prinzipiell für überzeugend. Er weist jedoch zutreffend darauf hin, dass die Anforderungen an die Sachdienlichkeit aus systematischen und teleologischen Gründen so reduziert werden müssen, dass die Lösung über § 263 ZPO derjenigen des BPatG im Ergebnis sehr nahekommt. Angesichts der Besonderheiten des Amtsverfahrens im Vergleich zum Parteiprozess des Zivilverfahrens sei grundsätzlich von der Vermutung der Sachdienlichkeit auszugehen (Sattler GRUR 2020, 1094 f. (Anm. zu BGH GRUR 2020, 1089 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II)).

2. Artbedingte Formgebungen (Abs. 2 Nr. 1)

Dass eine Form niemals Markenschutz erwerben kann, wenn sie sich zwingend aus dem „Wesen der Ware“ ergibt, entspricht den bereits unter Geltung des WZG anerkannten Grundsätzen zum Ausstattungsschutz (§ 25 WZG). Dennoch kann nicht ohne weiteres auf die frühere Rechtsprechung zurückgegriffen werden; insoweit ist zu beachten, dass die auf der Grundlage des europäischen Rechts neu gefassten Vorschriften des MarkenG autonom ausgelegt werden müssen. Den Ausgangspunkt für die deutsche und europäische Rechtspraxis bildete dabei zunächst der Gedanke, dass diejenigen Formgebungen vom Markenschutz freizuhalten sind, ohne die eine Ware der fraglichen Art nicht denkbar ist, wie es für die **Kugelform bei einem Ball** zutrifft (Fezer Rn. 228; zur früheren, engen Auslegung s. auch Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 127).

Beispiele dieser Art sind jedoch rar. Zwar gibt es für alle oder die meisten Produkte gewisse Grundformen oder bestandteile, die als wesensbedingt anzusehen sind. So muss ein Messer einen Griff und eine Schneide aufweisen; bei einem Löffel sind ein Griff und eine Vertiefung zur Aufnahme von Flüssigkeit durch die Art der Ware bedingt, ein Tisch braucht eine Fläche und Elemente, die diese tragen. Wie zumal das letztgenannte Beispiel zeigt, sind diese Aussagen allerdings sehr **abstrakt**; anders als bei der Kugelform für Bälle lassen sich daraus schwerlich Folgerungen für den Ausschluss einer konkreten Formgebung ableiten (BPatG GRUR 2005, 330 – Fahrzeugkarosserie, wo für den „Archetyp Auto“ auf die bis auf ein Minimum reduzierte Grundform – Innen- und Motorraum, Räder, Türen, etc – abgestellt wird; insoweit zustimmend BGH GRUR 2006, 679 – Porsche Boxster).

Von der Rechtsprechung wurde früher regelmäßig darauf abgestellt, dass bzw. ob eine gewisse **Variationsbreite** an Warenformen auf dem Markt vorhanden ist; ist dies (wie regelmäßig) der Fall, wird daraus gefolgert, dass die Form nicht wesensbedingt ist, so dass ein Schlussschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 abzulehnen ist (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 15 – ROCHER-Kugel; GRUR 2008, 510 Rn. 14 – Milchschnitte; GRUR 2006, 679 – Porsche Boxster; GRUR 2001, 32 – Gabelstapler I; s. auch EuG T-122/99, MarkenR 2000, 107 Rn. 55 – Seifenstück).

Seit der Entscheidung „Hauck/Stokke“ ist diese Rechtsprechung obsolet. Ähnlich wie bei den technisch bedingten Formgebungen (→ Rn. 92) lehnt es der EuGH ab, den Ausschlussgrund auf Fälle zu begrenzen, die ausschließlich aus für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen bestehen, zumal dies dazu führen würde, dass „dieses Eintragungshindernis auf sog. ‚natürliche‘ Waren, für die es keinen Ersatz gibt, oder auf sogenannte ‚reglementierte‘ Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben ist, beschränkt würde“. Stattdessen soll der Ausschlussgrund auf Zeichen anwendbar sein, die „ausschließlich aus der Form einer Ware best(en), die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den **gattungstypischen Funktion(en)** dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht“ (EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097 Rn. 27 – Hauck/Stokke, mAnm Kur).

Letztlich rächt sich hier, dass der EuGH die Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses bei § 8 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 8 Abs. 3 kategorisch ausschließt und es stattdessen ausschließlich bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 (bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. c und e MRL) verortet, → § 8 Rn. 61 ff.). Die Überlegungen, die der Entscheidung „Hauck/Stokke“ (EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097) zugrunde liegen – dass es den Wettbewerb beeinträchtigen kann, wenn ein zeitlich unbegrenztes Ausschlussrecht an Warenformen

gewährt wird, die im Wesentlichen durch gattungstypische Merkmale geprägt sind – sind ja nicht falsch; sie bilden jedoch nur einen Wertungsfaktor innerhalb einer komplexen Betrachtung, deren Wertungen der Dynamik des Marktgeschehens unterliegen und die sich daher ändern können. Solche Überlegungen lassen sich daher wesentlich sinnvoller im Rahmen der Unterscheidungskraft anstellen, als bei der starren Regel des § 3 Abs. 2.

- 83 Für die Praxis erweist sich der Umgang mit den Vorgaben des EuGH als problematisch (zu den Anwendungsproblemen s. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 129f.). Die Vorgabe des EuGH, den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 1 in der Weise zu erweitern, dass er praktische Wirkung entfalten kann, lässt sich kaum ignorieren. Eine weite Interpretation in diesem Sinne würde jedoch darauf hinauslaufen, dass Formgebungen, deren wesentliche Elemente dem Gebrauchszweck der Ware dienlich sind oder die den üblichen Erwartungen der Verbraucher an das Aussehen einer solchen Ware entsprechen, vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben müssen. Daraus würden sich **Abgrenzungsschwierigkeiten** im Verhältnis zum zweiten Ausschlussgrund (technische Bedingtheit) sowie vor allem bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Warenformmarken ergeben: So muss eine Formgebung, um als von Hause aus unterscheidungskräftig zu gelten, wesentlich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen (→ § 8 Rn. 472). Bei Warenformen, die der Norm oder der Branchenüblichkeit entsprechen, könnte es sich aber zugleich um diejenigen handeln, deren Gestaltung gattungstypische Funktionen innewohnen, und die somit nach der „Hauck/Stokke“-Entscheidung mit unüberwindbarer Wirkung vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben sollen (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 23, 24, 27). Ob sich eine Formgebung vom bestehenden Formenschatz abhebt, würde in diesem Fall nicht nur über die Notwendigkeit entscheiden, Verkehrsgeltung nachzuweisen, sondern es wäre für die Zugänglichkeit des Markenschutzes insgesamt entscheidend.
- 83.1 Im Verhältnis zur technischen Bedingtheit ist ferner zu fragen, ob an Formgebungen, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, ein engerer Maßstab anzulegen ist, als an Formen, die der Funktion einer Ware immanent sind: Wäre dies der Fall, dann ist die Regelung widersprüchlich, da der zweite, enge Ausschlussgrund von der weiten Interpretation des ersten seiner eingrenzenden Wirkung beraubt wird. Falls aber dem EuGH zufolge auch der zweite Ausschlussgrund so weit auszulegen wäre, dass alle Elemente einer Formgebung als „technisch notwendig“ gelten, die dem Gebrauchszweck der Ware dienen und keine (mehr als nur marginale) Verzerrung darstellen, dann wäre die Regelung redundant, da sie neben dem ersten Ausschlussgrund keinen sinnvollen Anwendungsbereich mehr hat. Die Problematik lässt sich am Beispiel des Kit Kat-Schokoriegels verdeutlichen, der Gegenstand der Entscheidung EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury gewesen ist: Dort war ua gefragt worden, ob es zur Anwendung des zweiten Ausschlussgrundes führt, wenn die Form wesentlicher Gestaltungselemente (im konkreten Fall: Die Rillen zwischen den einzelnen „Fingern“ des Schokoriegels) zwar nicht selbst eine technische Wirkung hervorrufen, aber das Ergebnis eines technisch nicht anders zu bewerkstellenden Herstellungsverfahrens sind. Diese Frage wurde vom EuGH verneint. Auf der anderen Seite lässt sich die Auffassung vertreten, dass es auf diese Frage ohnehin nicht ankommt, da die Form des Schokoriegels mitsamt der Vertiefungen „artbedingt“ ist, da sie der gattungstypischen Funktion des Produkts, portionsweise verzehrt zu werden, inhärent ist. Zu entsprechenden Überlegungen im Fall der Lego-Spielfiguren → Rn. 89.
- 83.2 Die mit dem ersten Ausschlussgrund zusammenhängenden Fragen sind nicht zuletzt für den Markenschutz von (Automobil-)Ersatzteilen von erheblichem praktischem Interesse. Vom BGH wurde insoweit die Anwendung von § 3 Abs. 2 auf die Form einer Kühlerhaube mit dem Argument abgelehnt, die Form werde nicht zwangsläufig durch die Art der Ware im Sinne einer gattungsspezifischen Formgebung vorgegeben (BGH GRUR 2008, 71 Rn. 18 ff. – Fronthaube; gegen BPatG GRUR 2005, 333 (335) – Kraftfahrzeugteile). Dieser Formulierung liegt erkennbar die Auffassung zugrunde, dass die Anwendung des Ausschlussgrundes (im konkreten Fall: § 3 Abs. 2 Nr. 2; in der Sache ging es jedoch eher um die Art der Ware) nur in Betracht kommt, wenn es keinerlei Ausweichmöglichkeiten für den Formengestalter gibt. Der EuGH will jedoch diese Auffassung, die den ersten Ausschlussgrund auf „reglementierte“ (sowie „natürliche“) Waren beschränken würde, nicht gelten lassen (→ Rn. 82; Kur GRUR 2016, 20 (26)). Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel Rn. 45 gehen von einem Schutzausschluss für formgebundene Ersatzteile aus; ebenso Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 156.
- 83.3 Einem Beschluss des BPatG zufolge (BPatG BeckRS 2019, 21734) ist das in der Form einer naturgetreuen Abbildung eines Sportwagens beanspruchte dreidimensionale Zeichen für „Fahrzeuge und ihre Teile“ sei nicht artbedingt, da es neben charakteristischen Merkmalen eines Sportwagens auch über ein Designelement in der Form eines sich von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck erstreckenden symmetrischen, gegenüber dem Grundton der Karosserie dunkleren Farbbereichs mit stärker und schwächer gerundeten Rändern (sog. Black Belt) verfüge. In ihrer konkreten Gestalt – auch wenn ggf. zu einem

späteren Zeitpunkt Solarzellen in ihr integriert sein sollten – sei diese Gestaltung nicht durch das Fahrzeug selbst bedingt. Das gleiche gelte für die beanspruchten Teile: Zwar sei das als Marke beanspruchte Gesamtfahrzeug aus einzelnen Fahrzeugteilen, wie Reifen oder Spiegel zusammengesetzt. Diese würden allerdings regelmäßig nach ihrem Einbau nicht mehr als solche wahrgenommen, sondern durch den Einbau und die dadurch bewirkte Kombination entstehe ein neuer Gesamteindruck, in dem die Eigenständigkeit der Bauelemente entweder nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Geltung komme, so dass die angemeldete Form nicht ausschließlich durch die Art der beanspruchten Fahrzeugteile bedingt sei (BPatG BeckRS 2019, 21734 Rn. 12f.). Diese Argumentation ist sicher korrekt. Auf der anderen Seite kann man sich die Frage stellen, welchem Zweck die Eintragung der Form des Gesamtfahrzeugs für ua Fahrzeugteile dienen soll, wenn nicht demjenigen, auf diese Weise Schutz im Verhältnis zu Herstellern von Teilen in Anspruch zu nehmen. Insoweit wäre regelmäßig im Verletzungsfall zu berücksichtigen, dass, soweit der Vertrieb mit dem Ziel der Verwendung auf dem Reparaturmarkt erfolgt, die Form des Teils durch die Zweckbestimmung vorgegeben und damit artbedingt ist.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der nationalen Rechtspraxis ein **Spielraum** verbleibt, 84 der eine sachgerechte Anwendung der vom EuGH genannten Kriterien ermöglicht. So sollte es auch künftig dabei bleiben können, dass Warenformen, die sich zwar nicht erheblich vom Marktüblichen unterscheiden, die aber zumindest gewisse Besonderheiten aufweisen, nicht mit unüberwindbarer Wirkung vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Für die Frage, inwieweit solche Besonderheiten als „gattungstypisch“ anzusehen sind, spielt dabei eine zum Teil entscheidende Rolle, wie eng oder weit die Produktkategorie definiert wird, der die beanspruchte Form angehört: Wird eine weite Definition gewählt – wie zB im Fall des Oberbegriffs „Fertigkuchen“ bei Süßwaren – sind gattungstypische Merkmale weniger eindeutig vorgegeben, als wenn eine engere Produktkategorie – im Beispielfall: Cremeschnitten – die Ausgangsbasis für die Eruiierung der am Markt befindlichen Warenformen bildet (dazu BGH GRUR 2008, 510 Rn. 16 – Milchschnitte; s. auch die weiteren Beispiele unten. Es gibt bisher keine höchstrichterliche Klärung dieser Frage. Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass sich die Definition jedenfalls nicht allein am Warenverzeichnis, sondern regelmäßig (auch) an den Waren orientiert, für die das Zeichen am Markt tatsächlich verwendet wird (→ Rn. 70).

Für ihren Antrag auf Löschung der Formmarke für den „Zauberwürfel“ (→ Rn. 69) hatte sich die Kl. 84.1 auch auf Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. i UMV (artbedingte Form) berufen. Das EuG ging jedoch im Einklang mit der früher herrschenden Praxis davon aus, dass als „artbedingt“ nur eine für die betreffende Produktkategorie „unverzichtbare“ Form anzusehen sei; Waren der Produktkategorie „dreidimensionale Puzzles“ (für die der Zauberwürfel eingetragen war) müssten jedoch keineswegs die Form eines von einer Gitterstruktur überzogenen Würfels haben (EuG T-450/09, BeckRS 2014, 82527 Rn. 82 – Simba Toys/HABM). Dass die Beschränkung des Schutzausschlusses auf unverzichtbare Formen in der kurz zuvor ergangenen Entscheidung „Hauck/Stokke“ (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097) für rechtsfehlerhaft befunden wurde, wird dabei mit keinem Wort erwähnt. In den Schlussanträgen des Generalanwalts werden die Feststellungen des EuG als auf tatsächlichem Gebiet liegend und damit als für den EuGH unangreifbar bezeichnet. Dabei lässt er jedoch erkennen, dass er selbst einer anderen Auffassung zuneigen würde und es durchaus für denkbar hält, dass bei konkreter Betrachtung die maßgebliche Warenkategorie nicht allein auf „drehbare Puzzles“, sondern sogar auf „Puzzlewürfel oder ‚Zauberwürfel‘“ verengt werden könnte. Für letztere stelle „die Form eines Würfels, der durch ein Netz schwarzer Linien unterteilt ist, zweifellos ihre natürliche Form dar“ (Schlussanträge Generalanwalt Szpunar BeckRS 2016, 81043 Rn. 46).

Dem BGH zufolge können einzelne mögliche Verwendungsformen eines Zeichens (im konkreten Fall: 84.2 Porträtfoto von Marlene Dietrich) für bestimmte Waren (Poster, Plakate oder Bildkarten), nicht die Annahme begründen, das Zeichen bestehe ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form. Dies gilt ungeachtet dessen, dass im Fall einer solchen Verwendung die Ware praktisch ausschließlich aus dem Zeichen besteht (BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 11 – Marlene Dietrich-Bildnis I; in der Entscheidung wurde offenbar angenommen, dass die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 (nach seinerzeit geltendem Recht) nicht bereits daran scheiterte, dass es sich um ein Foto, und nicht um die Darstellung einer dreidimensionalen Form handelte).

In der Entscheidung GRUR 2008, 510 Rn. 16 – Milchschnitte hat der BGH erklärt, er neige der 84.3 Auffassung zu, dass das Warenverzeichnis für die Frage der Artbedingtheit ausschlaggebend sein solle, da dieses die beanspruchten Produkte ihrer Gattung nach bezeichne. Das Risiko eines Schutzausschlusses würde sich dadurch erheblich verringern. Vor allem bei weit gefassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen dürfte dies jedoch mit der Rechtsprechung des EuGH kaum in Einklang zu bringen sein.

Wie sich die nach „Hauck/Stokke“ (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097) erforderliche 85 Neubewertung der bisher von der Rechtsprechung vertretenen Positionen konkret auswirkt, ist derzeit noch nicht absehbar. Der BGH hat seine bisher vertretene, enge Auslegung von § 3

Abs. 2 Nr. 1 zwar ausdrücklich aufgegeben (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 56 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; Brtka GRUR-Prax 2018, 121); er legt die Vorschrift jedoch deutlich enger aus, als dies nach der EuGH-Rechtsprechung möglich oder sogar erforderlich wäre (s. dazu die kritische Auseinandersetzung mit der BGH-Rechtsprechung von Sattler GRUR 2018, 565 (566 ff.)). Im konkreten Fall – der quadratischen Grundform von Tafelschokolade – führt der BGH aus, dass die beanspruchte Form keine der Ware innewohnende Gebrauchseigenschaft aufweise, zumal der primäre Zweck der Ware der Verzehr sei, wofür es auf den Geschmack und die Zutaten, nicht jedoch auf die Form ankomme (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 60, 69 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung). Das BPatG hatte hingegen – neben den Erwägungen zu den Gebrauchsvorteilen der quadratischen Form – unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung argumentiert, von der Eintragung ausgeschlossen seien solche Warenformen, die den Erwartungen des Verbrauchers an das Aussehen der beanspruchten Ware im Wesentlichen entsprechen und die sie bei Mitbewerbern der Markeninhaberin nachsuchen. Dies sei hier der Fall, „weil Tafelschokolade in aller Regel in rechteckiger Form angeboten wird und das Quadrat nur eine besondere Form des Rechtecks ist“ (BPatG GRUR 2017, 275 (279) – Schlauchverpackung). Auf diese womöglich entscheidende Argumentation geht der BGH nicht ein.

- 85.1** Sattler GRUR 2018, 565 (568) kritisiert ua, dass der BGH einerseits die Frage offengelassen habe, ob im Fall einer „Warenformverpackung“ die Form einer Ware und ihrer Verpackung rechtlich gleich zu setzen seien, andererseits aber für seine Entscheidung davon ausgehe, dass der wesentliche Gebrauchswert der Ware ihr Verzehr sei. Dies sei ein „Griff in die juristische Trickkiste“, da der BGH es auf diese Weise vermeide, Stellung zu der Frage zu beziehen, ob die Form wesentliche Gebrauchsvorteile im Hinblick auf die **Verpackung** der Ware aufweise.
- 85.2** Der Entscheidung BGH GRUR 2018, 404 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung liegt erkennbar das Bemühen zugrunde, die Auswirkungen der „Hauck/Stokke“-Entscheidung (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097) gering zu halten. In der Sache dürfte die Entscheidung des BPatG (GRUR 2017, 275 – Schlauchverpackung) der Zielrichtung des EuGH aber deutlich eher entsprechen. Es lässt sich schwerlich bezweifeln, dass die Tafelform eine der Warenart „Tafelschokolade“ (zur Frage der konkreten oder weiten Definition der Warengattung → Rn. 84) inhärente Eigenschaft und als solche auch wesentlich ist. Daraus dürfte sich der Logik des EuGH zufolge bereits ergeben, dass an solchen Formen keine Monopole geschaffen werden sollten. Die reichlich künstlich anmutenden Überlegungen dazu, inwieweit dies etwas mit der „Gebrauchstauglichkeit“ der Ware zu tun hat, können sich zwar auf den Wortlaut der deutschen Fassung der EuGH-Entscheidung stützen (im Englischen wird statt „Gebrauchseigenschaften“ der deutlich neutralere Ausdruck „essential characteristics“ verwendet); sie liegen jedoch neben der Sache, da Schokolade – anders als Möbel – zum Verzehr, und nicht primär zum „Gebrauch“ bestimmt ist. Die auf dem Vorliegen eines wesentlichen „Gebrauchsvorteils“ beharrnde Argumentation des BGH schließt die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 auf gattungstypische Formen von Esswaren bzw. deren formbedingte Verpackung praktisch (zumindest weitgehend) aus. Dass eine Vorlage an den EuGH für entbehrlich gehalten wurde (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 71 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung) ist zwar verständlich, da dem BGH angesichts der bisherigen Erfahrungen daran gelegen sein dürfte, die eigene Entscheidungshoheit über Fälle dieser Art zu bewahren; es ist jedoch rechtlich nicht unbedenklich.
- 85.3** Kaum vereinbar mit der EuGH-Rechtsprechung ist ferner, dass der BGH die Überlegungen des BPatG zu den Vorteilen der Quadratform für Lagerung und Transport mit der Begründung für unerheblich erklärt hat, es handele sich nicht um Gebrauchseigenschaften, die dem Benutzer zugutekommen können, sondern lediglich um Vorteile für die Anbieter von Tafelschokolade bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware; diese seien jedoch nicht berücksichtigungsfähig (BGH GRUR 2018, 404 Rn. 59). Der EuGH hat zwar entschieden, dass Aspekte des Herstellungsprozesses im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii MRL aF keine Rolle spielen; dies betrifft jedoch eine andere Frage und lässt sich nicht allgemein auf Vorteile übertragen, die auf dem Letztverbrauch vorgelagerten Fertigungs- oder Handelsstufen auftreten (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker Rn. 132).
- 85.4** Der Löschantrag im Fall der quadratischen Schlauchverpackung war zunächst ausschließlich auf § 3 Abs. 2 Nr. 2 gestützt worden. Vor dem BPatG wurde der zunächst gestellte Löschantrag jedoch zurückgenommen und das Löschantragsverfahren nur mehr auf die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 genannten Ausschlussgründe gestützt. Dies wurde vom BPatG akzeptiert und auch vom BGH gebilligt, da die Erweiterung des Streitgegenstandes sachdienlich sein (zur Definition des Streitgegenstandes im Zusammenhang mit den Ausschlussgründen → Rn. 77). Hingegen hatte in dem (im Hinblick auf den Sachverhalt weitgehend parallel gelagerten Fall) der Löschantrag gegen eine Marke in der Form (gestapelter) Traubenzuckertafelchen das BPatG seine Betrachtungen **von Amts wegen** auf die Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 erweitert (BPatG GRUR 2017, 525 – Traubenzuckertafelchen). Dies wurde vom BGH für unzulässig befunden (BGH GRUR 2018, 411 – Traubenzuckertafelchen; s. dazu Onken GRUR-Prax 2018, 122; → Rn. 90).

Ungeachtet der noch verbleibenden Unklarheiten lässt sich festhalten, dass die neuere EuGH-Rechtsprechung Löschungsklagen gegen Warenformmarken relativ hohe Erfolgchancen beschert hat. Ob insoweit eine Löschungswelle auf DPMA und EUIPO zukommt (so Hackbarth GRUR-Prax 2016, 555) hängt ua davon ab, wie strikt die EuGH-Rechtsprechung in die Praxis umgesetzt wird. Der BGH scheint insoweit zumindest bisher entschlossen, einer den EuGH-Vorgaben voll entsprechenden Praxis Widerstand entgegenzusetzen. **85.5**

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer Eintragung entgegen § 3 Abs. 2 kein Bestandschutz nach § 50 Abs. 2 S. 2 gewährt wird. Es wird also erforderlich sein, im Nachhinein festzustellen, ob eine Warenform zum relevanten Zeitpunkt „gattungstypisch“ oder lediglich „branchenüblich“ war: Nur in letzterem Fall bleibt kann die Eintragung aufgrund von (vor oder nach der Eintragung erworbener) Verkehrsdurchsetzung bestehen bleiben. S. insoweit auch den Hinweis des BPatG GRUR 2018, 522 Rn. 29 – schutzunfähige Marke (Nespresso-Kapseln). **85.6**

3. Technisch bedingte Formgebungen (Abs. 2 Nr. 2)

Bis zur Entscheidung „Hauck/Stokke“ (EuGH C-205/13, GRUR 2014, 1097) besaß der in § 3 Abs. 2 Nr. 2 genannte Aspekt der technischen Bedingtheit deutlich größere praktische Bedeutung als der Ausschlussgrund der artbedingten Formgebung. Das Ziel der Vorschrift ist es, im Allgemeininteresse eine Monopolisierung technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften von Waren zu verhindern. Technisch notwendige Formgebungen sollen der Benutzung durch die Allgemeinheit nur dann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen des Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes erfüllt sind. Dadurch soll verhindert werden, dass die **zeitlichen Begrenzungen** jener Schutzrechte unterlaufen werden können (EuGH C-48/09, GRUR 2010, 1008 Rn. 45 f. – LEGO). **86**

Daraus allein lässt sich allerdings nicht die Folgerung ableiten, dass die Formgebung ursprünglich patentgeschützter Gegenstände vom Markenschutz ausgenommen bleiben muss: Der Schutz des Patents bezieht sich auf die technische Lehre, die sich in einer konkreten Ausführungsform manifestiert; nur erstere wird mit dem Ablauf des Patentschutzes frei. Wenn sich dieselbe technische Lehre in anderer Weise verwirklichen lässt als durch die beanspruchte Form, ist ein Konflikt mit patentrechtlichen Grundsätzen grundsätzlich vermeidbar. Aus dieser Überlegung wurde früher zum Teil die Folgerung gezogen, dass der Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit nicht zur Anwendung kommt, wenn dieselbe technische Wirkung durch **alternative Formgebungen** erzielt werden kann. Aus diesem Grund wurden in verschiedenen europäischen Ländern ebenso wie zum Teil auch auf der Ebene des Unionsrechts Produktgestaltungen wie der dreigliedrige Scherkopf des Philishave-Rasierers sowie der Lego-Baustein trotz des zuvor bestehenden Patentschutzes auch als Marke geschützt. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist dieser Ansatz jedoch unhaltbar geworden (→ Rn. 92). **86.1**

Auch wenn der Umstand, dass die in einer Produktgestaltung manifestierte technische Lehre patentgeschützt ist bzw. war oder dem Patentschutz zumindest zugänglich gewesen wäre, nicht zwingend zur Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 führt (→ Rn. 86.1), kommt dem Vorhandensein technischer Schutzrechte **Indizfunktion** hinsichtlich der technischen Bedingtheit der Formgebung zu (EuGH C-48/09, GRUR 2010, 1008 Rn. 85 – LEGO; BPatG BeckRS 2012, 7301 – Haftverschluss; zur Bedeutung der Patentdokumente für die Beurteilung des Schutzausschlussgrundes auch BPatG GRUR 2018, 522 Rn. 40 ff. – schutzunfähige Marke (Nespresso-Kapseln)). **87**

Der Gegenschluss, dass die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 ausgeschlossen ist, wenn eine Formgebung dem Patent- bzw. Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich wäre, kann nicht gezogen werden; die Gefahr der markenrechtlichen Monopolisierung von in der Warenform verkörperten technischen Lösungen ist unabhängig davon zu beurteilen, ob eine Warenform durch ein technisches Schutzrecht geschützt werden kann (BGH GRUR 2018, 411 Rn. 14 – Traubenzuckertäfelchen). **88**

Entscheidendes Kriterium für den Schutzausschluss ist es, dass die Form eines dreidimensionalen Zeichens **in seinen wesentlichen Merkmalen durch die technische Lösung bestimmt** wird, der das Zeichen Ausdruck verleiht. Die Hinzufügung eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente ändert an diesem Ergebnis nichts. Nur dann, wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges nichtfunktionales Element (etwa ein dekoratives oder phantasievolles Element) verkörpert wird, das für die Form von Bedeutung ist, ist die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 ausgeschlossen (EuGH C-48/09, GRUR 2010, 1008 Rn. 52 – LEGO). Dies ist der Fall bei dem für die Firma Lego als Unionsmarke geschützten Prototyp von Spielfiguren: Zwar stellt die Anbringung von Klemmnocken an den Füßen bzw. am Kopf der Figuren, die die Zusammenfügung mit Lego-Bausteinen ermöglicht, ein funktionales Element dar, es zählt jedoch nicht zu den **89**

wesentlichen Merkmalen der Figur (EuG T-396/14, BeckRS 2016, 81863 Rn. 25, 31 – BestLock/HABM; bestätigt durch EuGH C-452/15 P, BeckRS 2016, 80826).

- 89.1** Nach der EuGH-Rechtsprechung unzulässig (für die Bestätigung des Urteils durch den EuGH jedoch irrelevant) ist hingegen das vom EuG zusätzlich herangezogene Argument, dass sich der funktionale Charakter der Klemmnocken für den Betrachter nicht aus der grafischen Darstellung ergebe (EuG T-396/14, BeckRS 2016, 81863 Rn. 31 – BestLock/HABM; → Rn. 68; zur Vereinbarkeit der Argumentation des EuG mit EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097 Rn. 27 – Hauck/Stokke; → Rn. 89).
- 89.2** Im Löschungsverfahren betreffend die Lego-Spielfiguren (EuG T-396/14, BeckRS 2016, 81863– BestLock/HABM) hatte sich der Antragsteller auch darauf berufen, dass die Form durch die Art der Ware bedingt sei (Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. i UMV). Das EuG ging darauf nicht weiter ein, da es insoweit an substantiierten Ausführungen des Antragstellers gefehlt habe. Wendet man die in der Entscheidung „Hauck/Stokke“ entwickelten Grundsätze des EuGH an (→ Rn. 82), könnte sich diese Vorschrift jedoch als einschlägig erweisen: Die wesentlichen Gestaltungsmerkmale – stilisierte menschliche Züge, einfache, stabile Grundform, Verbaubarkeit – lassen sich durchaus als „gattungstypisch“ für zur Anwendung in Klemmbaustein-Systemen bestimmte Spielfiguren auffassen, „nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht“ (EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097 Rn. 27 – Hauck/Stokke).
- 90** Dem Wortlaut der Vorschrift zufolge reicht es nicht aus, dass die Form auf technischen Aspekten beruht, sondern sie muss auch in ihren **Wirkungen** auf technischem Gebiet liegen. Wird durch die Gestaltung einer Ware ein besonderes Sinneserlebnis erzielt – etwa ein besonderes Geschmackserlebnis, das durch die Oberflächengestaltung einer Praline erzeugt wird – dann handelt es sich zwar um eine insoweit funktionale Gestaltung, diese löst aber keine technische Wirkung aus (so BGH GRUR 2010, 138 Rn. 18 – ROCHER-Kugel, der damit die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 2 Nr. 2 begründet; ebenso BGH GRUR 2018, 411 Rn. 36 – Traubenzuckertäfelchen; Onken GRUR-Prax 2018, 122). Dies schließt nicht aus, dass etwa Süßwaren in ihrer Gestaltung technisch bedingt sind: Auch insoweit spielen nicht nur sensorische Aspekte (Geschmack, Konsistenz, Textur und Haptik), sondern auch Aspekte der Gebrauchs- bzw. Verbrauchstauglichkeit eine Rolle, wie etwa Vorteile hinsichtlich der Handhabung, der Portionierung oder des Verzehrs des Produkts (BPatG GRUR 2017, 525 – Traubenzuckertäfelchen; s. dazu Rauscher GRUR-Prax 2017, 74; insoweit bestätigt durch BGH GRUR 2018, 411 Rn. 30 ff. – Traubenzuckertäfelchen).
- 90.1** Im konkreten Fall wurde vom BPatG angenommen, die wesentlichen Merkmale der Ware – quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken und einer mittig angebrachten Vertiefung – seien sämtlich technisch bedingt, da sie der besseren Stapelfähigkeit sowie dem angenehmen (keine „scharfen“ Kanten) und portionsweisen Verzehr (mittig angebrachte „Sollbruchstelle“) dienen. Dass die Gestaltung womöglich auch unter gestalterischen Gesichtspunkten gewählt worden sei (Anlehnung an Elemente des Art Déco), sei daneben unerheblich (BPatG GRUR 2017, 525 Rn. 21, 23–25 – Traubenzuckertäfelchen). Der BGH beanstandet die Ausführungen zur Stapelbarkeit etc. nicht; er erklärt jedoch, dass die angenehme Gestaltung des Geschmackserlebnisses durch das Fehlen scharfer Kanten lediglich den sensorischen Eindruck und nicht die technische Wirkung der Ware betreffe (BGH GRUR 2018, 411 Rn. 37 ff. – Traubenzuckertäfelchen).
- 91** In seiner Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Kit Kat-Schokoriegels hat der EuGH ferner erklärt, dass es für die Anwendung des Ausschlussgrundes nicht ausreicht, wenn eine Form das **Resultat** eines technisch zur Hervorbringung solcher Formen notwendigen Verfahrens bzw. Konstruktionsprinzips ist. Zur Begründung wird zum einen auf den Wortlaut verwiesen, der sich auf die Funktionsweise der Ware beschränkt, ohne den Herstellungsprozess zu erwähnen. Ferner werde diese Auslegung durch das Ziel der Vorschrift bestätigt, die Entstehung von Monopolen für technische Lösungen zu verhindern, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber suchen kann, da es aus der Sicht der Verbraucher nur auf die Funktionalitäten der Ware ankomme, während die Modalitäten ihrer Herstellung unerheblich seien (EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 53, 55 – Nestlé/Cadbury; so auch BGH GRUR 2018, 404 Rn. 59 – Quadratische Schokoladenverpackung, wobei es im konkreten Fall nicht um Aspekte des Herstellungsprozesses, sondern um Transport und Lagerung ging → Rn. 85.3). Dabei bleibt unberücksichtigt, dass jedenfalls dann, wenn zur Herstellung einer konkreten Warenform nur ein bestimmtes Verfahren in Betracht kommt, durch die Einräumung eines ausschließlichen Rechts an dieser Form eine zumindest indirekte Monopolisierung einer technischen Lösung stattfindet, was im Ergebnis dazu führt, dass die Abnehmer Formen, die aus der Anwendung des betreffenden Verfahrens resultieren, bei Wettbewerben vergeblich suchen werden (kritisch Kur GRUR 2017, 134 (137); zustimmend Ingerl/Rohnke/Nordemann/Nordemann-Schiffel Rn. 48 unter ausdrücklicher Aufgabe der bei Ingerl/Rohnke Rn. 52 vertretenen Auffassung).