

Dokument	sic! 2015 S. 182
Autor	Peter Schramm
Titel	Keine Klarheit bei den formbezogenen Schutzausschlussgründen
Publikation	sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Herausgeber	Marc Amstutz, Mathis Berger, Reto M. Hilty, Michel Jaccard, Eugen Marbach, Cyrill P. Rigamonti, Michael Ritscher, Jacques de Werra
Frühere Herausgeber	Ivan Cherpillod, Jürg Müller, Werner Stieger, Rolf H. Weber
ISSN	1422-2019
Verlag	Schulthess Juristische Medien AG

sic! 2015 S. 182

Keine Klarheit bei den formbezogenen Schutzausschlussgründen

**Urteil des EuGH vom 18. September 2014 (Rs. C-205/13),
«Hauck/Stokke u.a.»**

Peter Schramm *

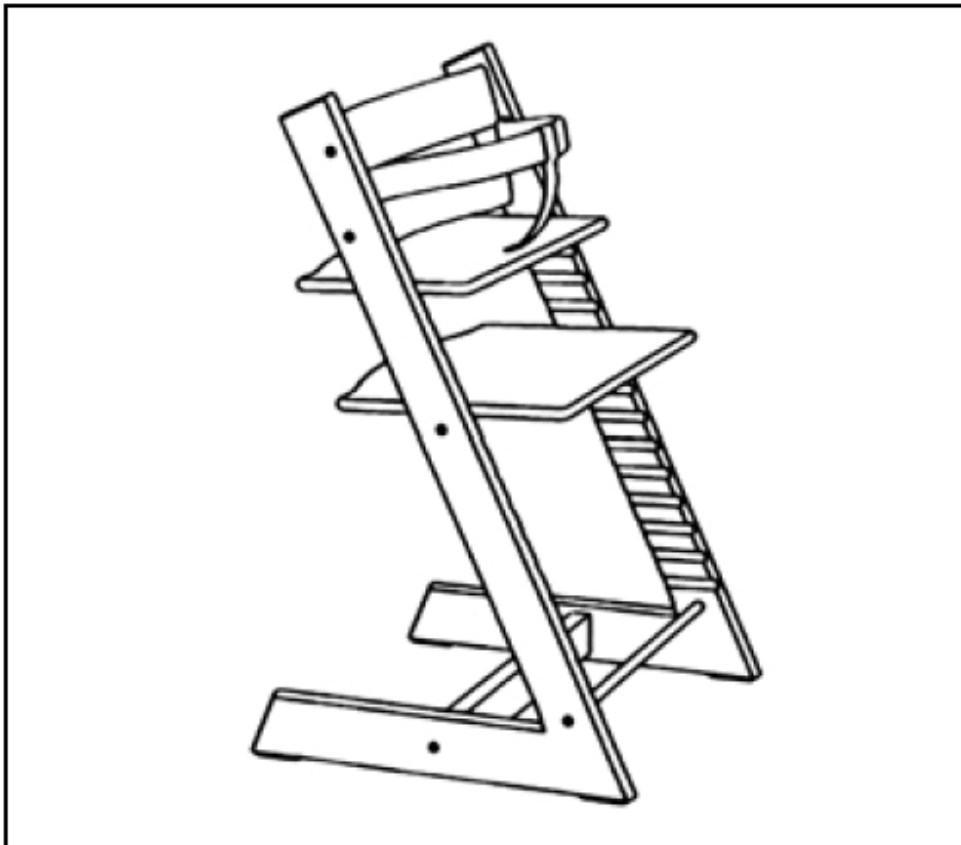
Im Urteil «Tripp Trapp» befasst sich der EuGH mit den formbezogenen Schutzausschlussgründen für gattungstypische und ästhetisch ansprechende Warenformen, die bislang im markenrechtlichen Spektrum auf EU-Ebene nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben bzw. teilweise sogar für nicht anwendbar gehalten werden. Das Urteil bleibt jedoch im Vagen und lässt klare Auslegungsgrundsätze vermissen.

Dans l'arrêt «Tripp Trapp», la CJUE examine les motifs d'exclusion de la protection liés à la nature des formes pour les produits, dont les formes sont typiquement génériques et esthétiquement plaisantes et qui n'ont joué jusqu'à maintenant qu'un rôle secondaire en droit européen des marques ou dont l'application a parfois même été exclue. L'arrêt reste cependant vague sur le fond de la question et ne dégage aucun principe clair d'interprétation.

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

I. Ausgangslage und Erwägungen des EuGH

Gegenstand des Urteils ist der berühmte Kinderstuhl «Tripp Trapp», den der Kindermöbelhersteller Stokke seit 1972 in unveränderter Form vermarktet. Das äussere Erscheinungsbild des «Tripp Trapp» hat Stokke 1998 beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum als dreidimensionale Marke für «Stühle, insbesondere Kinderstühle» angemeldet.



Dem EuGH-Urteil ging ein Rechtsstreit in den Niederlanden voraus, in dem Stokke gegen einen deutschen Produzenten namens Hauck vorging und geltend machte, dass die Herstellung und der Vertrieb zweier Kinderstühle durch diesen die Urheberrechte am «Tripp Trapp» sowie ihre Benelux-Marke verletze. Der Beklagte wiederum erhob Widerklage auf Ungültigerklärung der Benelux-Marke für die Form des «Tripp Trapp». Das erstinstanzliche Gericht bestätigte den Urheberrechtsschutz des «Tripp Trapp» sowie die Verletzung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte durch die Hauck-Modelle, gab aber gleichzeitig der Widerklage auf Löschung der Marke statt, da die Form des «Tripp Trapp» der Ware «einen wesentlichen Wert verleihe», sie zudem «durch die Art der Ware» bedingt sei und daher vom Markenschutz gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie 89/104/EWG (heute ersetzt durch Richtlinie 2008/95/EG, nachfolgend: MarkenRL) grundsätzlich ausgeschlossen sei. Der anschliessend mit der Kassationsbeschwerde befasste Hoge Raad hielt die konkrete Auslegung der einzelnen Fallgruppen von Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL (Gesetzeswortlaut nachfolgend dargestellt) für entscheidungsrelevant und hat diese dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Artikel 3

Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

[...]

e) Zeichen, die ausschliesslich bestehen

i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

Der EuGH kommt zunächst zu dem Ergebnis, dass das in Art. 3 Abs. 1 lit. e i) der Markenrichtlinie vorgesehene Eintragungshindernis auf ein Zeichen anwendbar sei, das ausschliesslich aus der Form einer Ware bestehe, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweise, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber suche.

Der Auslegung, nach der Art. 3 Abs. 1 lit. e i) der MarkenRL nur auf Zeichen anwendbar sei, die ausschliess-

sic! 2015 S. 182, 183

lich aus für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen bestehen, wie etwa die Form eines klassischen rechteckigen Backsteins für Backsteine oder die einer Banane für Bananen, erteilte der EuGH eine Absage. Eine solche Auslegung würde dazu führen, dass dieses Eintragungshindernis auf sogenannte «natürliche» Waren, für die es keinen Ersatz gibt, oder auf sogenannte «reglementierte» Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben ist, beschränkt würde. Dabei könnten die Zeichen, die aus solchen Formen bestehen, ohnehin wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft keinesfalls eingetragen werden.

Weiter stellte das Gericht fest, dass das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 lit. e iii) auf ein Zeichen anwendbar sei, das ausschliesslich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können, bestehe. Dabei stelle die Wahrnehmung der Form der Ware durch die angesprochenen Verkehrskreise nur eines der Beurteilungskriterien dar.

Damit stellt der EuGH sich gegen die bislang in der europäischen Rechtsprechung und Literatur überwiegend vertretene Ansicht, dass der Schutzausschlussgrund «Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht» wenn überhaupt nur auf Formen von Waren beschränkt werden soll, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben. Nach Ansicht des EuGH sind auch Formgestaltungen, die ausser einem bedeutenden ästhetischen Element zusätzliche wesentliche funktionelle Eigenschaften haben, vom Markenschutz auszuschliessen, damit den Markeninhabern kein Monopol auf die wesentlichen Eigenschaften von Waren gewährt wird.

Schliesslich stellt der EuGH fest, dass Art. 3 Abs. 1 lit. e der Ersten Richtlinie 89/104 dahin auszulegen sei, dass die in i) und iii) genannten Eintragungshindernisse nicht zusammen anwendbar seien. Aus ihrem Wortlaut gehe klar hervor, dass die in dieser Bestimmung vorgesehenen drei Eintragungshindernisse eigenständig seien. Ihre aufeinanderfolgende Nennung und die Verwendung des Begriffs «ausschliesslich» bedeuteten, dass jedes Eintragungshindernis unabhängig vom anderen anzuwenden sei.

II. Bemerkungen

Mit dem Urteil «Tripp Trapp» setzt der EuGH seine bereits in Sachen «Lego-Baustein»¹ und «Philips/Remington»² vertretene Linie fort und lehnt eine wortlautgetreue, enge Auslegung der formbedingten Schutzausschlussgründe des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL und damit die Anwendbarkeit der sogenannten Theorie von der «Rechtserheblichkeit der Formalalternative»³ ab.

¹ EuGH, GRUR 2010, 1008, «Lego/HABM».

² EuGH, GRUR 2002, 804, «Philips/Remington».

³ A. v. Mühlendahl/D. Ohlgert/V. v. Bomhard, Die Gemeinschaftsmarke, § 4, Rn. 35; A. Renck/M. Petersen, Das Ende der drei dimensional Marken in der EU?, WRP 2004, 440, 443; K. H.

So sollen unter Art. 3 Abs. 1 lit. e i) der MarkenRL nicht nur die ausschliesslich für die gattungstypische Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen auf ewig vom Markenschutz ausgeschlossen werden, sondern auch «die Zeichen, die ausschliesslich aus der Form einer Ware bestehen, die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber suche.» Auf welche Formgestaltungen dieser nebulöse Auslegungsgrundsatz konkret anwendbar ist, bleibt offen. Er ist ungeeignet, eine klare Grenzlinie zwischen Formen, die dem Markenschutz zugänglich sind, und Formen, die von vorneherein vom Markenschutz ausgeschlossen werden, zu ziehen, und gibt damit diese wichtige Frage der Beliebbarkeit preis.⁴ An sich könnte hiernach künftig jede Produktform vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Denn welche Produktform besitzt nicht wesentliche Elemente, die dem Gebrauchszweck der Ware dienlich sind oder die den Erwartungen der Verbraucher an deren Aussehen und Funktion entsprechen? Eine derart weite Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. e i) mit dem Ergebnis eines vollständigen Ausschlusses sämtlicher Warenformen vom Markenschutz würde aber dem in Art. 2 MarkenRL festgeschriebenen fundamentalen Grundsatz, dass auch Form und Aufmachung einer Ware dem Markenschutz zugänglich sein sollen, offensichtlich zuwiderlaufen und kann daher nicht im Sinne des EuGH sein.

Zu grosser Rechtsunsicherheit führt auch die Beantwortung der zweiten Frage zu Art. 3 Abs. 1 lit. e iii) («Form verleiht Ware wesentlichen Wert»). Dieser der antiquierten US-amerikanischen «Doctrine of aesthetic functionality» entnommene⁵ und im Schweizer Markenrecht nicht einmal ansatzweise verankerte formbezogene Schutzausschlussgrund⁶ wurde bislang von den Gerichten und Ämtern in der EU sehr zurückhaltend angewandt⁷,

sic! 2015 S. 182, 184

und – wenn überhaupt – nur auf ganz wenige Ausnahmefälle beschränkt, nämlich auf Formen mit einem rein künstlerischen oder rein dekorativen Wert.⁸

Auch hier verneint der EuGH nunmehr eine enge Auslegung, bietet aber keine klaren Anhaltspunkte, auf welche Formen der Schutzausschluss anwendbar sein soll. Die Wahrnehmung der Form durch die Abnehmer solle nur eines von mehreren Beurteilungskriterien sein. Hinzu kämen die Art der betreffenden Warenkategorie, der 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 herausstreiche. Wie diese Kriterien im Einzelnen zu gewichten sind, wird

Fezer, Markenrecht, § 3, Rn. 230; praktisch umgesetzt in: BGH, GRUR 2008, 71, «Fronthaube»; BGH, GRUR 2010, 138, «Rocher». 440, 444.

4 So auch A. Kur, Anmerkung zum Tripp Trapp Urteil, in GRUR 2014, 1099, 1100.

5 Der aus den USA importierte Ausschlussgrund für sogenannte wertbestimmende Formen war vor Einführung der Markenrichtlinie, mit Ausnahme des Benelux-Markengesetzes (Art. 1 Abs. 2 Benelux-MarkenG a.F.), in keiner nationalen Markengesetzgebung eines Mitgliedstaates enthalten.

6 Die formbezogenen Schutzausschlussgründe des Art. 2 lit. b MSchG schliessen lediglich Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz aus.

7 So z. B. BGH, GRUR 2008, 71, «Fronthaube»: «Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht dem Schutz eines Zeichens, das aus der Form der Ware besteht, als Marke nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann.»

8 Vgl. den bisher einzigen Präzedenzfall auf EU-Ebene: EuG, GRUR 2012, 560, mit der Begründung, dass die Form nicht als Lautsprecher, sondern als eine «reine, schlanke und zeitlose Skulptur» wahrgenommen wird; ebenso: Richtlinien für die vom HABM durchgeführte Prüfung, 2014, Teil B Abschnitt 4, Rn. 2.5.4, 78, wo auf eine Anwendbarkeit bei «Kunstobjekten und Gegenständen wie Schmuck, Vasen und anderen Objekten, die hauptsächlich aufgrund des mit ihrer Form verbundenen ästhetischen Werts gekauft werden», abgestellt wird.

vollkommen offen gelassen. Zudem ist fraglich, inwieweit Anhaltspunkte wie der Preis oder die Vermarktungsstrategie überhaupt ein taugliches Beurteilungskriterium für die abstrakte Markenfähigkeit einer Produktform darstellen können. Der Umstand, dass mit einem Produkt ein hoher Preis erzielt werden kann, oder dass gerade seine besonders ansprechende Form im Produktmarketing herausgestellt wird, sagt nichts darüber aus, ob dessen Form Kennzeicheneigenschaft besitzt und schon gar nicht, ob dem jeweiligen Markeninhaber ein ungerechtfertigtes Monopol auf die wesentlichen Eigenschaften von Waren gewährt wird. Gerade hochwertige Produktformen, für die zudem ein hoher Marketingaufwand betrieben wurde (der in den meisten Fällen einer Produktform erst zur Kennzeichnungskraft und Eintragung der Marke kraft Verkehrsdurchsetzung verhilft), wären künftig von vorneherein vom Markenschutz ausgeschlossen, was sicher nicht die vom EuGH gewollte Konsequenz darstellen kann.

Der EuGH schafft mit diesem Urteil aber nicht nur eine erhebliche Rechtsunsicherheit⁹, sondern vertritt auch aus rechtsdogmatischer und rechtspolitischer Sicht eine höchst fragwürdige Position. Wie schon im Urteil «Lego»¹⁰ begründet er die von ihm propagierte weite Auslegung der formbezogenen Schutzausschlussgründe in erster Linie mit dem Konkurrenzverhältnis des Markenrechts zu dem zeitlich beschränkten Innovationsschutz über das Patent- und Designrecht. Es solle verhindert werden, dass das ausschliessliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorgesehen hat, zu verewigen.

Selbstverständlich erfordert die (theoretisch) zeitlich unbeschränkte Schutzdauer der Marke im Sinne der Wettbewerbsfreiheit eine gewisse Zurückhaltung beim Schutz von Formmarken. Ein Pauschalausschluss aller oder auch nur einer Vielzahl von Formmarken über eine weite Anwendung der unüberwindbaren formbezogenen Schutzausschlussgründe berücksichtigt jedoch zu einseitig die Interessen der Mitbewerber an einem freien Wettbewerb. Das Markenrecht als Kennzeichenrecht hat nämlich in gleichem Masse die Interessen der Verbraucher und der Markeninhaber an einem transparenten Markt zu berücksichtigen. So ist es nach langjähriger Rechtsprechung des EuGH Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die «Ursprungsidentität» der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke soll dem Verbraucher die Gewähr dafür geben, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht wird¹¹.

Die Form eines Produkts kann durchaus auf seine betriebliche Herkunft hinweisen und daher das Interesse der Verbraucher an der Aufrechterhaltung der Markttransparenz tangieren. Dass sich geschmackliche Wirkung und die Herkunftsfunktion eines Produktes nicht generell ausschliessen, ist inzwischen generell anerkannt und manifestiert sich in berühmten Produkt- oder Verpackungsformen wie z. B. der typisch bauchigen Form der Coca-Cola Flasche oder der speziellen Karosserie des Automobils «Mini», die sowohl den Geschmackssinn ansprechen als auch dem Verbraucher ermöglichen, die Produkte einer bestimmten Herkunftsquelle zuzuordnen. Dieser Erkenntnis trägt das Europäische Kennzeichenrecht seit 1995 auch Rechnung, indem

sic! 2015 S. 182, 185

es Formen ausdrücklich für markenrechtlich schutzfähig erklärt¹².

⁹ Gemäss A. Kur wird der Schutz von Formmarken durch diese Entscheidung zum «Lotteriespiel GRUR 2014, 1099, 1100.

¹⁰ EuGH, GRUR 2010, 1008, «Lego/HABM».

¹¹ So bereits EuGH, GRUR 1998, 922, 923, «Canon».

¹² Siehe Art. 2 MarkenRL und Art. 4 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke.

Unter Berücksichtigung des Interesses der Verbraucher an der Aufrechterhaltung der Markttransparenz ist der absolute und durch Verkehrsdurchsetzung nicht überwindbare Ausschluss vom Markenrecht nur dann gerechtfertigt, wenn die Formgestaltung in ihrer konkreten technischen oder ästhetischen Erscheinungsform alternativlos ist, was nicht zuletzt durch das Wort «ausschliesslich» in allen Fallgruppen des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL verdeutlicht wird. Nur dann macht es Sinn, diese unabhängig von einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung nicht einem einzigen Inhaber dauerhaft zur ausschliesslichen Nutzung auf dem Markt zu überlassen. Die formbezogenen Schutzausschlussgründe sollen verhindern, dass es einem Unternehmen durch intensive Marketingmassnahmen gelingt, für die Allgemeinheit notwendige und alternativlose Formen – wie die Form einer Banane oder einer handelsüblichen Steckdose – für sich auf ewig zu monopolisieren. Sie sollen jedoch nicht dazu dienen, den gesetzlich festgeschriebenen Schutz von Formmarken durch die Hintertür wieder auszuhebeln.

Es ist auch keinesfalls zu befürchten, dass es durch eine derartige «enge» Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zu einer rechtssystematisch und wettbewerbspolitisch verfehlten Anwendungspraxis des Markenrechts kommen würde, wie es der EuGH nunmehr befürchtet. So stellen die europäischen Gerichte im Sinne einer schutzzweckkonformen Auslegung des Markenrechts seit Jahren sehr strenge Anforderungen an die originäre Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis von Formmarken, die bisher in einer weit überwiegenden Zahl der Fälle deren Schutz verhindert haben¹³. Dabei gehen die Gerichte davon aus, dass der Verkehr die Form einer Ware üblicherweise nicht als Herkunftshinweis versteht, und betonen in diesem Zusammenhang das Allgemeininteresse an der Freiheit üblicher Produktformen. Der EuGH hat sogar den Massstab aufgestellt, dass ein kennzeichenrechtlicher Formenschutz nur bei erheblichem Abweichen von der Branchenüblichkeit in Betracht kommt¹⁴, und einer Vielzahl von Produktformen in den vergangenen Jahren wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit die Eintragung als Formmarke verweigert, wie etwa der Form einer Stabtaschenlampe, der Form des Lindt-Goldhasen oder einer Sektflasche¹⁵.

Aufgrund der sehr hohen Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, vor allem für die Gemeinschaftsmarke, ist es bislang nur einer verschwindend geringen Anzahl von Produktformen überhaupt gelungen, als im Verkehr durchgesetzte Marke in die Markenregister des HABM oder der EU-Mitgliedstaaten zu gelangen¹⁶.

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wird ohnehin nur den ganz wenigen Produktformen, die seit Jahrzehnten von einem bestimmten Unternehmen in unveränderter Form angeboten wurden, und/oder die es insbesondere durch intensives Marketing geschafft haben, sich – auch ohne ein zusätzliches Wortzeichen – in den Köpfen der Verbraucher als Herkunftshinweis festzusetzen, gelingen, wie es gerade bei der Form der «Designikone» Tripp Trapp, der Coca-Cola-Flasche oder aber auch des klassischen Lego-Klemmbausteins der Fall ist. Der Markenschutz für diese sehr wenigen, spezifischen Formen schränkt die Konkurrenz nicht derart ein, dass ihr grundsätzlicher Ausschluss vom Markenschutz zu rechtfertigen und das Transparenzinteresse der Verbraucher hintenanzustellen wäre. Mag bei Klemmbausteinen mit Noppen die Möglichkeit zu Formalalternativen vielleicht aus technischen Gründen begrenzt sein¹⁷, gilt das offensichtlich nicht für ästhetisch ansprechendes Design wie den «Tripp Trapp»-Kinderstuhl. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Kinderstühle herzustellen, ohne auf das spezifische Design des «Tripp

¹³ So auch A. Ohly: Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 73; S. Jehle, Die Warenformmarke – ungeliebtes Stiefkind des Markenrechts?, WRP 2014, 1279.

¹⁴ EuGH, GRUR Int. 2006, 842 Rn. 25, «Storck/HABM»; EuGH, GRUR Int. 2004, 631, Rn. 39, «Dreidimensionale Tablettenform».

¹⁵ EuGH, EuZW 2012, 590, 590, Rn. 42, «Lindt Goldhase»; EuGH, WRP 2003, 627 ff., «Linde, Winward u. Rado»; EuGH, WRP 2011, 1566, 1570, «Freixenet».

¹⁶ Vgl. A. v. Mühlendahl, Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2014, 1040; EuGH, EuZW 2012, 590, 590, «Lindt Goldhase».

¹⁷ Vgl. für die Schweiz: BGer sic! 2012, 811, «Lego IV (3D)»: Hier wird eine technische Notwendigkeit i.S.v. Art. 2 lit. b MSchG wegen Mehrkosten für die Herstellung von Alternativformen angenommen.

Trapp»-Stuhls zurückgreifen zu müssen. Dessen Markenschutz würde also nicht zu einem wettbewerbsschädlichen Monopol führen, sondern wäre vielmehr innovationsfördernd, da Konkurrenten zum Entwurf von Alternativformen gezwungen würden, anstatt mit blossen Imitaten aufzuwarten. Hinzu kommt, dass gerade bei einem Kinderstuhl wie dem «Tripp Trapp» oder aber auch bei Kinderspielzeug wie dem Lego-Baustein durch Nachahmungen herkunftshinweisender Produktgestaltungen ernsthafte Gesundheits- und Sicherheitsrisiken entstehen können, und daher bei derartigen Warengattungen das Schutzinteresse der Verbraucher vor Täuschungen

sic! 2015 S. 182, 186

durch Produktimitate an sich überwiegen sollte¹⁸.

Erstaunlich ist vor allem, dass sich der EuGH für eine weite Ausweitung von Art. 3 Abs. 1 lit. e iii) («Form verleiht Ware wesentlichen Wert») ausspricht, obwohl in letzter Zeit gewichtige Stimmen sogar dessen gänzliche Abschaffung gefordert haben. Nicht zuletzt das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München, aus dessen Feder das europäische Markenrecht grösstenteils stammt, hat in seiner jüngsten Studie zur Reform des Europäischen Markenrechts gefordert, das Eintragungshindernis für ästhetisch-funktionale Formen zu streichen¹⁹. Die Ratio, über den Markenschutz keine zeitlich unbefristeten Monopole an Formen zu schaffen, deren Design- oder Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, rechtfertigt kein allgemeines Eintragungsverbot für besonders kreative oder originelle Formen von Produkten, die grossen Markterfolg haben und deren Wert noch auf anderen Faktoren als ihrer Formgebung beruht. Die wenigen Fälle, in denen ausschliesslich die Formgebung das Wesen und den Wert der Ware ausmachen, liessen sich sachgerecht über das Eintragungsverbot für Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft oder für beschreibende Angaben lösen.²⁰ Dem Max-Planck-Institut ist zuzustimmen. Es ist widersinnig, gerade wertvolles bzw. gut gelungenes Design durch einen absoluten Ausschluss vom Markenschutz zu bestrafen und die Ämter und Gerichte sozusagen «als Designjury mit negativem Vorzeichen» agieren zu lassen²¹. Die Markenfähigkeit eines Produktes darf und kann nicht von der Frage abhängig gemacht werden, ob dieses schön oder hässlich ist bzw. ob und wie es beworben wird, sondern einzig und allein davon, ob diesem ein Hinweis auf die Produktherkunft innewohnt.

III. Fazit und Ausblick

Die mit dem Urteil «Tripp Trapp» verbundenen Unwägbarkeiten stellen die europäischen Ämter und Gerichte vor erhebliche Herausforderungen bei der Beurteilung des Markenschutzes von Formmarken. Wie ausgeführt, sind die vom EuGH nunmehr aufgestellten Grundsätze keinesfalls klar, sie tragen vielmehr zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei. Obwohl theoretisch möglich, dürfen diese offensichtlich nicht dazu führen, dass künftig jede ansprechende Form von vorneherein vom Markenschutz ausgeschlossen ist, und sich in diesem Zusammenhang etwa noch ihren Preis oder eventuelle formbezogene Marketingmassnahmen (die in der Regel erst zu ihrer Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung führen können) entgegenhalten lassen muss. Dies wäre nicht nur rechtspolitisch und rechtsdogmatisch verfehlt, sondern würde auch dem Gesetzeswortlaut von Art. 2 MarkenRL, der den Schutz der Formmarke im Europäischen Markenrecht grundsätzlich verankert, widersprechen.

¹⁸ Vgl. Vorschlag für die Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Massnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, KOM (2003) 46 endg., vom 30. Januar 2003, der auf Seite 12 vor allem das Gefährdungspotenzial von Produktimitationen im Spielzeugbereich hervorhebt.

¹⁹ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15. Februar 2011, 68 ff.

²⁰ R. Knaak/A. v. Mühlendahl/A. Kur, Die Studie des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems, GRUR Int. 2012, 197.

²¹ A. Kur, FS 100 Jahre DPMA, 175, 191 ff.

Letztlich lehnt der EuGH die – im Sinne einer schutzzweckbedingten Auslegung gebotenen – enge Auslegung der formbezogenen Schutzausschlussgründe ab, er gibt aber keine Vorgaben, wie «weit» diese tatsächlich ausgelegt werden sollen. Es ist daher fraglich, ob die Ämter und Gerichte durch das Urteil tatsächlich gezwungen werden, von ihrer bisherigen Praxis abzuweichen. So könnten etwa die deutschen Gerichte weiter im Sinne der «Fronthauben-Rechtsprechung» des Bundesgerichtshofs die Anwendbarkeit des Schutzausschlussgrundes «wesentlicher Wert der Ware» verneinen, wenn die ästhetische Formgebung in den Augen des Verkehrs lediglich eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, darstellt²², ohne dem Wortlaut des «Tripp Trapp» Urteils zu widersprechen. Auch die bisherige Praxis des HABM, nach der dieses Eintragungshindernis auf Warenformen anzuwenden ist, bei denen die ästhetische Form des betreffenden Objekts der Haupt-, wenn auch nicht notwendigerweise der ausschliessliche Faktor ist, der die Kaufentscheidung bestimmt, wie es bei reinen Kunstobjekten und Gegenständen wie Schmuck oder Vasen der Fall ist²³, wird durch dieses Urteil nicht von vorneherein ausgehebelt.

Am besten wäre es aber, wenn sich der europäische Gesetzgeber dazu durchringen könnte, bei den derzeit laufenden Arbeiten zur Reform des Markenrechts die formbezogenen Schutzausschlussgründe entsprechend der Studie des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb ausschliesslich auf technisch notwendige Formgebungen zu beschränken, und das Eintragungshindernis für das Wesen und den Wert der Ware ausmachende Formen komplett zu streichen, wofür aber wegen der bereits weit fortgeschrittenen Gesetzgebungsarbeiten derzeit nur wenig Hoffnung zu beste-

sic! 2015 S. 182, 187

hen scheint.²⁴ Vielleicht sollte der EU-Gesetzgeber einen Blick in die Schweiz wagen, die bestens ohne den Schutzausschlussgrund für den Wert der Ware ausmachende Formen auskommt, ohne dass es zu einem dramatischen Anstieg der Formmarken im Schweizer Markenregister bzw. zu wettbewerbsverhindernden ungerechtfertigten Monopolstellungen in den letzten Jahren gekommen ist.

²² BGH, GRUR 2008, 71, «Fronthaube».

²³ Richtlinien für die vom HABM durchgeführte Prüfung, 2014, Teil B Abschnitt 4, Rn. 2.5.4, 79.

²⁴ So A. Kur, GRUR 2014, 1099, 1100.