

# Markenrecht

Kommentar

Bearbeitet von

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Annette Kur, Dr. Verena Bomhard, Rechtsanwältin, und Dr. Friedrich Albrecht, Vorsitzender Richter a.D. am Bundespatentgericht, Christoph Bartos, Jana Bogatz, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Yvonne Draheim, LL.M., Rechtsanwältin, Claus Eckhardt, Rechtsanwalt, Prof. Dr. Jan Eichelberger, LL.oec., Dr. Johannes Fuhrmann, LL.M., Rechtsanwalt, Olaf Gillert, LL.M., Rechtsanwalt, Dr. Michael Goldmann, Rechtsanwalt, Prof. Dr. Joachim Gruber, D.E.A., Nicole Grüger, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Mascha Julia Grundmann, Rechtsanwältin, Prof. Dr. Dominik Hanf, Rechtsanwalt, Stephan Hanne, LL.M., Dr. Stefan Hennigs, Rechtsanwalt, Dr. Matthias Koch, LL.M., Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Ingrid Kopacek, Richterin am Bundespatentgericht, Paul Kretschmar, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Philipe Kutschke, Alexander Leister, LL.M., Rechtsanwalt, Maria Mar Baldares, Dr. Elisabeth Mielke, LL.M., Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Julia Miosga, Dr. Carola Onken, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Prof. Stephanie Rohlfing-Dijoux, Dr. Carmen Sallmann, Dr. Marie-Theres Schmid, Patentanwältin, Dr. Julia Schneider, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Volker Schoene, Rechtsanwalt, Dr. Thomas Schulteis, LL.M., Rechtsanwalt, Dr. Jan Schumacher, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. David Slopek, LL.M., Rechtsanwalt, Antje Söder, Sabine Stamm, LL.B., Rechtsanwältin, Christian Steudtner, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Martina Taxhet, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Bettina Thalmaier, Rechtsanwältin, Dr. Martin Viefhues, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Dr. Moritz Vohinkel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, und Prof. Dr. Frank Weiler

2. Auflage 2018. Buch. L, 2604 S. In Leinen

ISBN 978 3 406 72344 5

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Markenrecht](#)

[Zu Inhalts- und Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

(EuGH C-206/01, GRUR 2003, 55 – Arsenal/Reed) gezeigt hat, dass er den Schutzinteressen der Inhaber entsprechender Marken Gewicht einräumt (s. auch Generalanwalt Szpunar in den (zweiten) Schlussanträgen zu EuGH C-163/16, BeckRS 2018, 973 Rn. 54, der darauf hinweist, es müsse auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass für den Wert, der einer Ware durch die beanspruchte Form verliehen wird, der Ruf des Herstellers berücksichtigt wird). Begründen lässt sich die Ablehnung der Anwendung auf Merchandising-Marken etwa mit dem Argument, dass es bei der Schutzversagung nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. e iii RL (EU) 2015/2436 nur um den **ästhetischen Wert** der Ware geht (→ Rn. 90). Ferner könnte man zugunsten eines Schutzes von Merchandising-Marken darauf verweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise in solchen Fällen gerade nicht erwarten, das entsprechende Merkmal auch auf den Waren von Wettbewerbern zu finden. Das letztere Argument birgt freilich die Gefahr eines Zirkelschlusses: Zu entscheiden ist ja gerade die Frage, ob eine solche Exklusivität der Zeichenverwendung begründet bzw. markenrechtlich abgesichert werden soll.

Sollte es entgegen der derzeitigen Praxis dazu kommen, dass **Geruchsmarken** in einer den Anforderungen von Art. 3 RL (EU) 2015/2436 genügenden Weise dargestellt werden können, dann würde sich die Erweiterung des Schutzausschlusses auf andere charakteristische Merkmale sicherlich auf Parfums auswirken, deren wesentlicher Wert vor allem in ihrem Duft besteht. 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, Knabberzeug etc.

**Übergangsvorschriften** zur Anwendung der einschlägigen Vorschriften sind in der RL (EU) 68.1 2015/2436 nicht enthalten. Dies hat die Frage aufgeworfen, ob der Ausschluss von Zeichen, deren „andere charakteristischen Merkmale“ ihnen einen besonderen Wert verleihen oder sonst von den Ausschlussgründen erfasst werden, auch Marken erfasst, die unter Geltung des derzeitigen Rechts eingetragen wurden. Diese Frage dürfte bereits deswegen zu verneinen sein, weil Marken – und sogar Markenanmeldungen – 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. 164).

Generalanwalt Szpunar hatte aus dem Fehlen von Übergangsvorschriften die Folgerung gezogen, 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/Senftleben, 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) spricht Generalanwalt Szpunar die Frage der Rückwirkung nicht mehr an.

Die Frage nach der möglichen Rückwirkung der neuen Regelungen wurde dem EuGH im Fall Textilis vorgelegt (EuGH C-21/18); dort geht es um die Lösungswiderklage gegen eine in Schweden eingetragene Marke für Textilmuster (→ Rn. 94.2).

## 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 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering Rn. 119 f.).

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 das Wesen 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).

71 Von der Rechtsprechung wurde bisher 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 Schutzausschluss 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 EuGH T-122/99, MarkenR 2000, 107 Rn. 55 – Seifenstück).

72 Nach der Entscheidung Hauck/Stokke kann diese Rechtsprechung allerdings kaum fortgeführt werden. Ähnlich wie bei den technisch bedingten Formgebungen (→ Rn. 82) 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 sogenannte ‚natürliche‘ Waren, für die es keinen Ersatz gibt, oder auf sogenannte ‚reglementierte‘ Waren, deren Form durch Normen vorgeschrieben ist, beschränkt würde“. Statt dessen soll der Ausschlussgrund auf Zeichen anwendbar sein, die „ausschließlich aus der Form einer Ware besteh(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).

72.1 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 statt dessen ausschließlich bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 (bzw. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c und Buchst. e RL (EU) 2015/2436) 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.

73 Wie die Praxis mit diesen Vorgaben umgehen wird, ist noch offen (zu den Anwendungsproblemen s. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering Rn. 122). Die Absicht 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 darauf hinauslaufen, dass Formgebungen, deren wesentliche Elemente dem Gebrauchsziel 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 Branchenübung abweichen (→ § 8 Rn. 456). Bei Warenformen, die der Norm oder der Branchenübung 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-205/123, 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.

Im Verhältnis zur technischen Bedingtheit ist ferner zu fragen, ob an Formgebungen, die zur Erziehung 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 Gebrauchs- zweck der Ware dienen und keine (mehr als nur marginale) Verzierung 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 bewerkstelligenden 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. 79.

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 Natur der Ware) nur in Betracht kommt, wenn es keinerlei Ausweichmöglichkeiten für den Formgestalter gibt. Der EuGH will jedoch diese Auffassung, die den ersten Ausschlussgrund auf „reglementierte“ (sowie „natürliche“) Waren beschränken würde, nicht gelten lassen (→ Rn. 72; Kur GRUR 2016, 20 (26)).

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der nationalen Rechtspraxis ein **Spielraum** verbleibt, 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 zT 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 Beispielsfall: Cremeschnitten – die Ausgangsbasis für die Eruierung der am Markt befindlichen Warenformen bildet. Mit Hinweis darauf, dass sich der Schutzausschlussgrund auf die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Waren ihrer Gattung nach bezieht, neigt der BGH der zuerst genannten (weiten) Auffassung zu (BGH GRUR 2008, 510 Rn. 16 – Milch- schnitte). Wenn hiervon auch künftig ausgegangen wird, verringert sich das Risiko eines (zu) weitgehenden Schutzausschlusses. Eine Stellungnahme des EuGH zu diesen Fragen steht noch aus. Wenn sich der EuGH den Äußerungen von Generalanwalt Szpunar in den Schlussanträgen zum Fall SimbaToys (BeckRS 2016, 81043) anschließen sollte, wäre allerdings auch insoweit mit einer deutlichen Verengung der Betrachtungsweise zu rechnen.

Für ihren Antrag auf Löschung der Formmarke für den „Zauberwürfel“ (→ Rn. 62) hatte sich die Kl. auch auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. 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-205/123, GRUR 2014, 1097) für rechtsfehlerhaft befunden wurde, wird dabei mit keinem Wort erwähnt. In den Schlussanträgen

des Generalanwalts werden die Feststellungen des EuG dennoch 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).

**74.2** Abzusehen ist dem BGH zufolge von der konkreten Verwendungsform des Zeichens: So liegt in dem Umstand, dass das als Marke für unter anderem Fotografien und Plakate angemeldete Porträtfoto von Marlene Dietrich den alleinigen Gegenstand solcher Erzeugnisse ausmachen kann, kein Grund für den Schutzausschluss gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, da einzelne mögliche Verwendungsformen eines Zeichens nicht die Annahme begründen können, das Zeichen bestehe ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form (BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 11 – Marlene Dietrich). Dabei wird offenbar unterstellt, dass die Anwendung der Vorschrift nicht bereits daran scheitert, dass es sich nicht um die flächige Darstellung eines dreidimensionalen Produkts handelt). Ob dies allerdings mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar ist, der zufolge für die Frage des Schutzausschlusses nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. e RL (EU) 2015/2436 (bzw. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e UMV) auch die (falls vorhanden) konkret am Markt verwendete Form der Ware betrachtet werden muss, ist fraglich (→ Rn. 99).

**75** Wie sich die nach Hauck/Stokke (EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097) erforderliche 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 mit Hinweisen von 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 in ihrem Aussehen 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 Argumentation geht der BGH nicht ein.

**75.1** Sattler (GRUR 2018, 565 (568) kritisiert ua, dass der BGH einerseits die Frage offen gelassen 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.

**75.2** Der Entscheidung BGH GRUR 2018, 404 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung liegt erkennbar das Bemühen zugrunde, die Auswirkungen der Hauck/Stokke-Entscheidung (EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097) gering zu halten. In der Sache dürfte die Entscheidung des BPatG (GRUR 2017, 275 – Schlauchverpackung) der Zielrichtung des EuGH deutlich eher entsprechen. Es lässt sich schwerlich bezweifeln, dass die Tafelform eine der Warenart „Tafelschokolade“ (zur Frage der konkreten oder weiten Definition der Warenart → Rn. 74) 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 ist hingegen allein von „essential characteristics“ die Rede); 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“ beharrende 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 Entscheidungs-  
hoheit über Fälle dieser Art zu bewahren; es ist jedoch rechtlich nicht unbedenklich.

Der Löschungsantrag im Fall der quadratischen Schlauchverpackung war zunächst ausschließlich auf § 3 Abs. 2 Nr. 2 gestützt worden. Vor dem BPatG wurde der zunächst gestellte Löschungsantrag jedoch zurückgenommen und das Löschungsverlangen 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 war. Hingegen hatte in dem (im Hinblick auf den Sachverhalt weitgehend parallel gelagerten Fall) der Löschungsklage gegen eine Marke in der Form (gestapelter) Traubenzuckertäfelchen das BPatG seine Betrachtungen **von Amts wegen** auf die Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 erweitert (BPatG GRUR 2017, 525 – Traubenzuckertäfelchen). Dies wurde vom BGH für unzulässig befunden (BGH GRUR 2018, 411 – Traubenzuckertäfelchen; s. dazu Onken GRUR-Prax 2018, 122; → Rn. 80).

Ungeachtet der noch verbleibenden Unklarheiten lässt sich festhalten, dass die neuere EuGH-Rechtsprechung Löschungsklagen gegen Warenformmarken relativ hohe Erfolgschancen beschert hat. Hackbarth sieht insoweit eine Löschungswelle auf DPMMA und EUIPO zukommen (Hackbarth GRUR-Prax 2016, 555). Dies ist besondersbrisant, da bei einer Eintragung entgegen § 3 Abs. 2 kein Bestandsschutz 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) Verkehrs durchsetzung bestehen bleiben.

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

Bis zur Entscheidung Hauck/Stokke (EuGH C-205/123, 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 Gebrauchsseigenschaften 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).

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 zT 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 zT auch auf der Ebene des Unionsrechts Produktgestaltungen wie der dreigliehrige 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. 82).

Auch wenn der Umstand, dass die in einer Produktgestaltung manifestierte technische Lehre patentgeschützt ist bzw. war oder ob sie dem Patentschutz zumindest zugänglich gewesen wäre, nicht zwingend zur Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 führt (→ Rn. 76.1), 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 BeckRS 2017, 135909 Rn. 41 ff. – schutzunfähige Marke (Nespresso-Kapseln)).

Der Gegenschluss, dass die Anwendung von § 3 Abs. 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 BeckRS 2017, 141016 Rn. 14 – Traubenzuckertäfelchen).

**79** 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 Klemmknöcken 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 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).

**79.1** 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 Klemmknöcken für den Betrachter nicht aus der grafischen Darstellung ergebe (EuG T-396/14, BeckRS 2016, 81863 Rn. 31 – BestLock/HABM; → Rn. 61; zur Vereinbarkeit der Argumentation des EuG mit EuGH C-205/123, GRUR 2014, 1097 Rn. 27 – Hauck/Stokke; → Rn. 79).

**79.2** 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 Buchst. e i UMG). 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. 72), 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 Klemmstein-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).

**80** 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 BeckRS 2017, 141016 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).

**80.1** 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 bestandet die Ausführungen zur Stapelbarkeit etc. nicht; er erklärt jedoch, dass die angehme 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).

In seiner Entscheidung zur Schutzfähigkeit des KitKat 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). 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 gegenüber einer einschränkenden Auslegung auch Ingerl/Rohnke Rn. 52; Kur GRUR 2017, 134 (137)).

Im konkreten Verfahren (EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury) ging es um die Form des KitKat Schokoriegels, bei dem sich die exakte Form der Rillen zwischen den einzelnen „Fingern“ notwendig aus der verwendeten, dem Vortrag von Cadbury zufolge alternativlosen, Herstellungstechnik ergibt. Generalanwalt Wathelet hatte die Frage nach der Anwendbarkeit von Art. 4 Abs. 1 Buchst. e ii RL (EU) 2015/2436 in seinen Schlussanträgen bejaht. Er verwies insoweit darauf, dass der EuGH in der Entscheidung Philips/Remington erklärt habe, der Sinn der Vorschrift bestehe darin, dafür zu sorgen, dass Mitbewerber nicht daran gehindert seien, Waren mit einer technischen Funktion anzubieten „oder zumindest die technische Lösung frei zu wählen, die sie einsetzen möchten, um ihre Ware mit einer solchen Funktion auszustatten“ (EuGH C-299/99, GRUR 2002, 842 Rn. 79). Die Formulierung „technische Lösung, die der Hersteller anwenden möchte, um diese Funktion in seine Ware einzubinden“ sei „offenkundig eine Umschreibung für ein Herstellungsverfahren“ (Schlussanträge, C-215/14, BeckRS 2015, 80754 Rn. 76 f. – Nestlé/Cadbury).

Die in EuGH C-215/14, GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury negativ beantwortete Frage nach der Anwendung des zweiten Ausschlussgrundes auf Ergebnisse technischer Herstellungsverfahren hat auch für den Schutz des „Zauberwürfels“ (Rubik's Cube) eine gewisse Rolle gespielt: Vom EuG wurde die Schutzfähigkeit der Form ua mit dem Argument bejaht, dass die rotationsfähigen Elemente des Würfels (wenn sie denn als solche erkannt werden, was vom EuG in Abrede gestellt wird; → Rn. 63.1) nur das **Ergebnis** einer technisch-funktionalen Gestaltung seien, nicht jedoch selbst eine solche Wirkung herbeiführen (EuG T-450/09, BeckRS 2014, 82527 Rn. 53 – Simba Toys/EUIPO). In der Entscheidung des EuGH (C-30/15 P, GRUR 2017, 77) wurde diesem Umstand keine Bedeutung beigemessen.

Vom EUIPO wurde die dem § 3 Abs. 2 Nr. 2 entsprechende Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV auf die von der Firma Lamborghini beantragte Bewegungsmarke für die charakteristische Aufwärtsbewegung ihrer Autotüren angewandt, obwohl es sich auch dabei um das Resultat einer technischen Konstruktion, und nicht um die technische Wirkung der Bewegung handelt (HABM BK GRUR 2004, 63 – Lamborghini; zustimmend Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering Rn. 95).

Es ist nicht entscheidend, ob die betreffende Form die einzige ist, die die Erreichung der technischen Wirkung erlaubt, oder ob insoweit **Alternativen** vorhanden sind. Vom EuGH wird dies zum einen damit begründet, dass nichts im Wortlaut der Vorschrift die Schlussfolgerung zulasse, dass es auf Alternativen ankommt (EuGH C-299/99, GRUR 2002, 842 Rn. 81 – Philips/Remington); zum anderen wird erklärt, dass anderenfalls der Markeninhaber die Möglichkeit hätte, anderen Unternehmen die Verwendung nicht nur der gleichen Form, sondern auch ähnlicher Formen zu verbieten, so dass zahlreiche alternative Formen für die Wettbewerber dieses Markeninhabers unbenutzbar werden (EuGH C-48/09 P, GRUR 2010, 1008 Rn. 56 – LEGO; C-30/15, GRUR 2017, 66 Rn. 52 – Rubik's Cube; s. auch EuG verb. Rs. T-331/10 RENV und T-416/10 RENV, BeckEuRS 2015, 432837 Rn. 62 – Yoshida/Pi Design; BGH GRUR 2018, 411 Rn. 32 – Traubenzuckertäfelchen).

Die Begründung der EuGH-Rechtsprechung erscheint in diesem Punkt als schwach. Dass der Wortlaut nicht auf das Fehlen von Alternativen verweist, hindert nicht zwingend, für das Verständnis

der Formulierung „zur Erzielung einer technischen Wirkung notwendig“ auf das Vorliegen bzw. die Abwesenheit von Alternativlösungen abzustellen. Dass die Eintragung der Formgebung notwendigerweise auch ähnliche Formgebungen erfasst, ist nur auf der Grundlage des (fragwürdigen) Verständnisses zutreffend, dass bei der Bemessung des Schutzmfangs von Marken die Interessen der Wettbewerber keine Rolle spielen dürfen (in diesem Sinne EuGH C-102/07, GRUR 2008, 503 Rn. 30 – Adidas/Marca Mode). Letztlich ist der EuGH hier der zentralen Frage ausgewichen, ob und ggf. warum es aus übergeordneten wettbewerbsrechtlichen Gründen wünschenswert ist, dass am Markt etablierte Produktformen von anderen nicht nur in ähnlicher, sondern auch in identischer Form nachgebaut werden können, selbst wenn aus technisch-funktionaler (nicht jedoch aus ökonomischer) Sicht Alternativen vorhanden sind. Klarer hat sich zu diesen Fragen der BGH geäußert (BGH GRUR 2005, 349 – Klemmbausteine III).

- 83 Obwohl auch die deutsche Rechtspraxis davon ausgeht, dass das Vorliegen alternativer Gestaltungsmöglichkeiten nicht dazu führt, dass die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 ausgeschlossen ist, ist (s. BGH GRUR 2010, 231 Rn. 34 – Legosteine; BPatG 26 W (pat) 63/14, BeckRS 2017, 119865 Rn. 48 – Standbeutel), kann es sich auf die Beurteilung positiv auswirken, wenn die beanspruchte Formgebung erkennbar nur **eine unter mehreren technisch gleichwertigen Varianten** darstellt. So wurde die Formgebung eines Sportwagens nicht als technisch bedingt iSv § 3 Abs. 2 Nr. 2 beurteilt, da die Hersteller trotz strenger technischer Vorgaben für Automobile dieser Art auch bei ähnlichen Anforderungsprofilen eigenständige, individualisierende Formgebungen entwickeln können (BGH GRUR Int 2006, 767 f. – Porsche Boxster). Ebenso wurde die Schutzfähigkeit eines Transformatorengehäuses damit begründet, dass die angemeldete Formgebung über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verfügt, die in ihrer konkreten Formgebung zur Erzielung einer technischen Wirkung nicht erforderlich, sondern frei variierbar sind (BGH GRUR 2004, 507 (509) – Transformatorengehäuse). Diese Auffassung erscheint auch unter Beachtung von Sinn und Zweck der Vorschrift als sachgerecht, da bei freier Variierbarkeit funktionaler Merkmale kein überragendes Bedürfnis für die Freihaltung einzelner Ausprägungen der Gestaltung besteht (ebenso Ingerl/Rohnke Rn. 55).

- 84 Im Hinblick auf die **Schutzfähigkeit von Ersatzteilen** war vom BPatG angenommen worden, bei der Formgestaltung sichtbarer Kraftfahrzeugeile bestünden nicht nur zahlreiche technische Vorgaben für die Funktionsfähigkeit solcher Teile, sondern die jeweilige Formgebung sei im Hinblick auf den bestimmungsgemäßen Zweck des passgenauen Einbaus in eine Sachgesamtheit auch alternativlos (BPatG GRUR 2005, 333 (335) – Kraftfahrzeugeile). Der BGH erklärte hingegen, da und soweit für die Sachgesamtheit eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten erhalten bleibe, unterliege auch die Formgebung der einzelnen Teile durch den Zweck, als Bestandteil dieser Sachgesamtheit zu dienen, keinen weiteren Einschränkungen (BGH GRUR 2008, 71 Rn. 6 – Fronthaube). Diese Auffassung ist (nur dann) zutreffend, wenn der konkrete Verwendungszweck des Produkts für die Ermittlung der technischen Bedingtheit außer Betracht gelassen wird (kritisch insoweit Ingerl/Rohnke Rn. 56). Entsprechende Grundsätze können auch für die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 auf Formgebungen eine Rolle spielen, die zur Verwendung in einem konkreten anderen Produkt bestimmt sind (Kaffeekapseln). Das BPatG geht insoweit von der Anwendbarkeit von § 3 Abs. 2 Nr. 2 aus (BPatG BeckRS 2017, 135909 – schutzunfähige Marke (Nespresso-Kapseln); Rechtsbeschwerde ist zugelassen).

- 84.1 Künftig wird in entsprechenden Fällen auch darauf abzustellen sein, ob die Form iSd Hauck/Stokke-Entscheidung durch die Art der Ware bedingt ist (→ Rn. 73.2; Kur GRUR 2016, 20 (27)).
- 85 Ob die Form einer Ware technisch bedingt ist, ist **objektiv** zu ermitteln; die Vorstellung der beteiligten Verkehrskreise ist dafür ohne Belang. Hingegen kann die Verkehrsanschauung Indizfunktion bei der Beurteilung der Frage entfalten, ob die technische Bedingtheit sämtliche wesentlichen Merkmale der Ware betrifft (EuGH C-48/09 P, GRUR 2010, 1008 Rn. 75 ff. – LEGO; kritisch dazu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering Rn. 134 f.: Für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale könne es nur auf die Verkehrsauflösung ankommen).

- 85.1 In der LEGO-Entscheidung schildert der EuGH, wie die Ämter bei der Prüfung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV (= § 3 Abs. 2 Nr. 2) vorgehen sollen: Es sei eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, da es keine systematische Rangfolge zwischen den verschiedenen Arten möglicher Bestandteile eines Zeichens gebe; im Übrigen könne sich die zuständige Behörde bei ihrer Ermittlung der wesentli-