

Von Formen, Farben und Mustern: Wie Marken Produktdesign schützen können

BEITRAG. „Markenfähig“⁽¹⁾ sind Zeichen aller Art, sofern sie die Grundvoraussetzungen nach § 1 MSchG (Unterscheidungskraft und Bestimmbarkeit) erfüllen. Diese weit gefasste Definition umfasst neben „klassischen“ Wort-, Wortbild- und Bildmarken auch sog „nicht-traditionelle“ Markenarten. So können Produkte nicht nur in ihrem Logo oder ihrer Bezeichnung, sondern umfassend, etwa auch in ihren Formen, Farben, Mustern, Bewegungen oder Tönen, durch Markenregistrierungen geschützt werden. Den damit verbundenen Vorteilen, wozu insbesondere die zeitlich unbegrenzte Verlängerbarkeit von Marken zählt, steht entgegen, dass sich die Registrierung nicht-traditioneller Zeichen als Marken schwierig gestalten kann. Wohl aus diesem Grund ist auch die Rsp zur Durchsetzung nicht-traditioneller Markenarten überschaubar; sie zeigt jedoch, dass Markenschutz ein wesentliches Mittel bei der Bekämpfung von Produktnachahmungen ist. **ecolex 2025/3**



Mag.ª Antonia Hirsch, LL.M., ist Rechtsanwaltsanwältin der Schönherr Rechtsanwälte GmbH.

A. Warum Markenschutz?

Insb wenn es um die Gestaltung von Verpackungen geht, besteht erheblicher Überschneidungsbereich zw Design- und Markenrecht; ein kumulativer Schutz desselben Gegenstands durch beide Schutzrechte ist zulässig.⁽²⁾

Vorteil einer Registrierung von Produkten oder seinen Elementen (auch) als Marke(n) ist zunächst, dass Marken – im Gegensatz zu anderen Schutzrechten wie etwa dem Design- oder Urheberrecht – zeitlich unbegrenzt verlängerbar sind. Darüber hinaus handelt es sich bei Marken – wie auch bei Designs – einerseits um registrierte Rechte, andererseits ist das Markenrecht vollharmonisiert, weshalb Marken auch unionsweit schütz- und durchsetzbar sind. Dies verbessert die Position des Markeninhabers bei der Durchsetzung auch im Vergleich zu einem bloßen Vorgehen nach dem UWG, dessen einschlägige Tatbestände ebenfalls zeitlich unbegrenzt Abhilfe gegen Produktnachahmungen bieten können.

B. Zur Schützbarkeit nicht-traditioneller Marken

Die zeitlich unbegrenzte Verlängerbarkeit von Markenrechten bringt eine Monopolstellung mit sich, die gerade bei nicht-traditionellen Markenarten nur mit Vorsicht gewährt wird. Etwa betont der EuGH in seiner Rsp⁽³⁾ zur Markenfähigkeit von Farben, dass die Zahl der tatsächlich als potenzielle Marken zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verfügbaren unterschiedlichen Farben gering ist, und Marktteilnehmer daran gehindert werden müssen, das Markenrecht zu missbrauchen, um sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

1. Darstellbarkeit im Register

Gem § 1 Abs 2 MSchG und Art 4 lit b UMDV können zunächst nur solche Zeichen als Marken eingetragen werden, die geeignet sind, im Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit den Gegenstand des gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.⁽⁴⁾

Für Wort-, Wortbild-, Bild-, Form-, Farb-, Hör-, Positions-, Muster-, Bewegungs-, Multimedia- und Hologrammmarken

wurden die Darstellungsanforderungen nach dieser Bestimmung in der UMDV⁽⁵⁾ für Unionsmarken konkret festgelegt. Nichtsdestotrotz kann dieses sog „Bestimmtheitserfordernis“ insb bei der Anmeldung nicht-traditioneller Markenarten Herausforderungen mit sich bringen. So wird etwa bei der Wiedergabe von Farbkombinationsmarken verlangt, dass die Anmeldung eine systematische Anordnung enthält, welche die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbindet.⁽⁶⁾ Dabei ist nur ein sehr geringer Abstraktionsgrad zulässig;⁽⁷⁾ eine bloße Angabe des Verhältnisses zweier Farben (wie „50:50“), wurde von EuG und EuGH in der Vergangenheit als nicht ausreichend bestimmt erachtet, weil dabei zahlreiche unterschiedliche Kombinationen möglich bleiben.⁽⁸⁾

Als unüberwindbar gilt das Bestimmtheitserfordernis (zumindest bislang) für Geruchsmarken, die nach Ansicht des EuGH weder durch chemische Formeln noch durch Umschreibungen ausreichend klar und eindeutig bestimmbar sind.⁽⁹⁾ Ob Markenmelder hier in Zukunft geeignete Formen der Darstellung finden werden, bleibt abzuwarten.⁽¹⁰⁾

¹⁾ Vgl zu diesem Begriff *Kucsko* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 1 Rz 2.

²⁾ Siehe dazu ausführlich *Thiele*, Das Verhältnis zwischen Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, MR-Int 2023, 3 mwN.

³⁾ Vgl EuGH C-104/01, *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244, Rn 54, 55; C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, ECLI:EU:C:2004:384, Rn 24.

⁴⁾ Dieses Erfordernis fußt auf den sog „*Siekmann-Kriterien*“ aus EuGH C-273/00, *Siekmann*, ECLI:EU:C:2002:748; s dazu ausf *Kucsko* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 1 Rz 32.

⁵⁾ Vgl Art 3 Abs 3 UMDV.

⁶⁾ Vgl Art 3 Abs 3 lit f Z ii UMDV sowie (bereits zuvor) *Heidelberger Bauchemie*, Rn 33.

⁷⁾ *Von Bomhard* in *Kur/von Bomhard/Albrecht*, BeckOK MarkenR³⁹ Art 4 UMDV 2017 Rz 24.

⁸⁾ Vgl EuG 30. 11. 2017, T-101/15 und T-102/15, bestätigt durch EuGH C-124/18 P, *Blau-Silber*, ECLI:EU:C:2019:641; dazu krit ua *Wegrosteck*, ÖBI 2020/21, ebenso *Viefhues*, GRUR-Prax 2019, 377.

⁹⁾ Siehe dazu im Detail *Von Bomhard* in *Kur/von Bomhard/Albrecht*, BeckOK MarkenR³⁹ Art 4 UMDV 2017 Rz 8.

¹⁰⁾ Siehe dazu im Ausblick *Kucsko* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 1 Rz 12.

2. Funktionell bedingte oder wertbildende Formen und andere charakteristische Merkmale

Eine weitere wesentliche Schranke für den Schutz nicht-traditioneller Marken ist der Ausschluss solcher Zeichen vom Markenschutz, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die oder das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Ziel dieser drei in § 4 Abs 1 Z 6 MSchG und Art 7 Abs 1 lit e UMV aufgelisteten Registrierungshindernisse, die jeweils unabhängig voneinander anzuwenden sind,¹¹⁾ ist es zu verhindern, dass Markeninhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware erhalten, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann.¹²⁾ Dementsprechend umfasst der Schutzausschlussgrund auch solche Zeichen, die durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben.¹³⁾

a) Allgemeiner Anwendungsbereich

Nach Ansicht des EuGH besteht ein Zeichen nur dann „*ausschließlich*“ aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, wenn deren oder dessen *wesentliche Merkmale den Registrierungshindernissen unterliegen*.¹⁴⁾ Damit fallen solche Zeichen aus dem Anwendungsbereich, die ein „*wichtiges*“ nichtfunktionelles Element – etwa dekorativer, phantasievoller oder willkürlicher Art – enthalten.¹⁵⁾ So hat der EuGH bspw einst die rote Farbe der Formmarke betreffend einen Lego-Stein als bloß geringfügig angesehen,¹⁶⁾ während das EuG umgekehrt in der Formmarke betreffend eine Lego-Figur wesentliche nichtfunktionelle Elemente ausmachen konnte.¹⁷⁾

Die Erstreckung des Registrierungshindernisses von „*Formen*“ auch auf „*andere charakteristische Merkmale*“ erfolgte erst im Rahmen der Markenrechtsreform 2015 und hat durchaus auch praktische Auswirkungen. Bestes Beispiel ist die E des EuGH in *Louboutin*¹⁸⁾ betreffend eine Bildmarke, die rote Schuhsohlen für High-Heels schützen sollte, welche aus dem Anwendungsbereich fiel, weil der EuGH von einer Positionsmarke ausgegangen war. Nach der nunmehrigen Rechtslage sind „*nicht-dreidimensionale*“ Eigenschaften wie Farben oder ihre Positionen vom Schutzausschlussgrund ausdrücklich umfasst.¹⁹⁾

b) Unzulässige Eigenschaften im Einzelnen

Die ersten beiden Tatbestände, nämlich die Registrierungshindernisse in Bezug auf Formen und andere charakteristische Merkmale, die *aus der Art der Waren selbst resultieren* oder *technisch bedingt* sind, zielen iW S darauf ab, eine Monopolisierung funktioneller Eigenschaften von Waren zugunsten eines Inhabers zu verhindern.

IZm Produktdesign besonders interessant ist unterdessen der dritte Tatbestand betreffend Formen und andere charakteristische Merkmale, die *der Ware einen wesentlichen Wert verleihen*. Davon abgesehen, dass grundsätzliche Zweifel an der Rechtfertigung für dieses Registrierungshindernis bestehen,²⁰⁾ scheint – trotz Festlegung entsprechender Beurteilungskriterien durch die Rsp²¹⁾ – letztlich kaum objektiv festzumachen, wann ein solcher Wert auf ästhetischen Merkmalen, die gemeinfrei bleiben sollen, oder nicht vielmehr auf der von seiner Inhaberin erarbeiteten Bekanntheit des Zeichens²²⁾ beruht.

3. Unterscheidungskraft

Unterliegen nicht-traditionelle Markenarten nicht bereits den zuvor behandelten Schutzhindernissen, so stellt sich die Frage ihrer Unterscheidungskraft. Denn nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sowie Art 7 Abs 1 lit b UMV sind nicht solche Zeichen als Marken schutzfähig, die geeignet sind, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.²³⁾ Ob dies der Fall ist, hängt nicht bloß von allg Grundsätzen, sondern auch von der Art der Marke ab.²⁴⁾ In Bezug auf die Unterscheidungskraft nicht-traditioneller Markenarten haben sich in der Rsp restriktive Prüfkriterien herausgebildet:

a) Signifikante Abweichung bei Form-, Muster- und Positionsmarken

Handelt es sich bei der angemeldeten Form um die beanspruchte Ware selbst oder um ihre Verpackung, so muss diese, um unterscheidungskräftig zu sein, *signifikant von dem abweichen, was Verbraucher erwarten und was der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche entspricht*. Je mehr sie jener Form ähnelt, die das fragliche Produkt höchstwahrscheinlich annimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht unterscheidungskräftig ist.²⁵⁾ Nicht ausreichend ist es, wenn die Form lediglich eine Variante einer gewöhnlichen Form oder eine Variante einer Reihe von Formen in einem Bereich ist, in dem es eine sehr große Designvielfalt gibt.²⁶⁾

Vielfach werden Formmarken angesichts dieser hohen Anforderungen nur dann schutzfähig erlangen, wenn sie durch ihre intensive Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben.²⁷⁾

Zu beachten ist, das Erfordernis einer signifikanten Abweichung vom Marktüblichen auch bei der Prüfung von Muster- oder Positionsmarken anzuwenden, die mit dem Erschei-

¹¹⁾ Siehe dazu EuGH C-205/13, *Hauck*, ECLI:EU:C:2014:2233, Rn 39, ecolex 2014/417, 984 (*Zemann*).

¹²⁾ Siehe EuGH C-299/99, *Philips*, ECLI:EU:C:2002:377, Rn 78.

¹³⁾ Siehe *Philips*, Rn 77.

¹⁴⁾ Siehe *Philips*, Rn 77; s in weiterer Folge EuGH C-48/09 P, *Lego*, ECLI:EU:C:2010:516, Rn 52 und 72, im Detail auf die Grundsätze zur Ermittlung der wesentlichen Merkmale einer Form eingehend; s außerdem *Hauck*, Rn 22, wonach diese Grundsätze auch für Art 7 Abs 1 lit e Z i UMV gelten.

¹⁵⁾ *Lego*, Rn 52.

¹⁶⁾ *Lego*, Rn 59.

¹⁷⁾ Vgl EuG T-297/22 und T-298/22, *Spielzeugfigur mit Noppe auf dem Kopf*, ECLI:EU:T:2023:780, Rn 70.

¹⁸⁾ EuGH C-163/16, *Louboutin*, ECLI:EU:C:2018:423.

¹⁹⁾ Siehe dazu etwa das derzeit anhängige Vorabentscheidungsersuchen der Cour de Cassation (Frankreich) 11. 2. 2024, C-17/24, *CeramTech*, wo der Markeninhaberin vorgeworfen wurde, sie hätte mittels Farbmarken versucht, eine vermeintlich technische Wirkung bei medizinischen Prothesen zu monopolisieren.

²⁰⁾ Siehe insb *Max-Planck-Institut*, Study on the Overall Function of the European Trade Mark System (2011) 72.

²¹⁾ Siehe *Hauck*, Rn 23–25, ecolex 2014/417, 984 (*Zemann*).

²²⁾ Diese ist nach Ansicht der Rsp, s EuGH C-237/19, *Gömböc*, ECLI:EU:C:2020:296, Rn 42, bei der Beurteilung nicht von Belang.

²³⁾ Vgl EuGH C-473/01 P bis C-474/01 P, *Tablettenform eines Wasch- oder Geschirrspülmittels*, ECLI:EU:C:2004:260, Rn 32.

²⁴⁾ *Asperger in Kucsko/Schumacher*, markenschutz³ § 4 Rz 76.

²⁵⁾ Vgl EuGH C-136/02, *Mag Lite*, ECLI:EU:C:2004:592, Rn 31.

²⁶⁾ *Mag Lite*, Rn 37.

²⁷⁾ Siehe etwa jüngst EuG T-19/22, *Form eines Motorrollers*, ECLI:EU:T:2023:763.

nungsbild der beanspruchten Waren verschmelzen²⁸⁾ – was regelmäßig zutrifft (man denke nur an gemusterte Stoffe oder die bereits zuvor genannten roten Schuhsohlen).

b) Originäre Unterscheidungskraft bei Farbmarken

Dass einer Farbe als solcher, unabhängig von ihrer Benutzung, Unterscheidungskraft zukommt, ist nach der Rsp²⁹⁾ daher nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind.

Farbkombinationsmarken, die aus zwei Farben bestehen, können bereits über originäre Unterscheidungskraft verfügen; Kombinationen von drei und mehr Farben wurden vom EUIPO in einer Vielzahl von Fällen als Farbkombinationsmarken eingetragen.³⁰⁾

C. Zur Durchsetzung nicht-traditioneller Marken

Einmal eingetragen, genießen nicht-traditionelle Marken denselben Schutz – gegen Doppelidentität und Verwechslungsgefahr sowie allenfalls (erweiterten) Bekanntheitsschutz – wie andere Marken. Auch die Verletzungsprüfung erfolgt grds nach denselben Prinzipien, wobei jedoch einige Aspekte besonders im Vordergrund stehen:

1. Markenmäßige Benutzung des Eingriffszeichens?

Aufgrund der möglichen Verschmelzung von Ware und Zeichen liegt bei nicht-traditionellen Zeichen mitunter nicht immer auf der Hand, dass das betroffene Zeichen als Herkunftshinweis verwendet wird. Bei der Verletzung von Farb- und Formmarken wird daher zunächst zu prüfen sein, ob die angegriffene Farbe oder Form überhaupt markenmäßig benutzt wird.³¹⁾

In Bezug auf Formmarken hat der OGH festgehalten, dass es für eine markenmäßige Nutzung darauf ankommt, ob dabei die mit der Marke identische oder ihr ähnliche Form in ihrer Gesamtgestaltung vom Verkehr als gedanklich herauslösbares Zeichen erkannt wird.³²⁾ Bei Farbmarken wird unterdessen darauf abgestellt, ob diese bloß als ästhetische oder dekorative Bestandteile aufgefasst werden.³³⁾

2. Rechtserhaltende Benutzung der Klagsmarke?

Liegt die eigene Marke bereits außerhalb ihrer fünfjährigen Benutzungsschonfrist, stellt sich außerdem die Frage ihrer rechtserhaltenden Nutzung.

Wurde die Marke in abgewandelter Form (etwa modernisiert) benutzt, liegt nur dann eine rechtserhaltende Nutzung vor, wenn die benutzte Markenform von der Eintragung in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.³⁴⁾ Da zudem nur die Benutzung als Herkunftshinweis rechtserhaltend ist, kann es weiters ein Problem darstellen, wenn die (schwache) nicht-traditionelle Marke nur in Verbindung mit anderen Marken benutzt wurde.³⁵⁾

3. Beurteilung der Zeichenähnlichkeit

In Bezug auf Formmarken ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der Zeichen aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen.³⁶⁾ Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn die prägenden Merkmale der geschützten Form in der verwendeten Form verwirklicht sind.³⁷⁾

► Als prägend erachtete der OGH in der Vergangenheit etwa die sitzende Haltung, die Goldfarbe und die rote Schleife

eines Schokoladenhasen sowie die hohe schlanke Form und die wellenförmigen Einkerbungen einer Mineralwasserflasche.³⁸⁾ Dass die Eingriffsgegenstände keine Aufschrift bzw ein anderes Etikett hatten, konnte aus der dadurch bewirkten Verwechslungsgefahr nicht herausführen.

► Prominentes Beispiel für die erfolgreiche Durchsetzung einer Positionsmarke ist eine Drei-Streifen-Bildmarke für Sportschuhe, auf Basis derer die Anmeldung einer Marke für Sportschuhe mit zwei Streifen verhindert werden konnte.³⁹⁾ Dabei spielte nicht zuletzt auch die hohe Bekanntheit der älteren Marke eine Rolle.

Dieser Umstand ist auch bei Farbmarken zu beachten, deren Kennzeichenschutz daher nicht nur identische, sondern auch ähnliche Farbtöne umfasst; geringfügige Unterschiede im Farbton können die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.⁴⁰⁾ Nach Ansicht des BGH müssen sich die einander gegenüberstehenden Farbtöne sogar deutlich und unübersehbar voneinander unterscheiden, damit ein Anhaltspunkt dafür besteht, dass der Durchschnittsverbraucher sich an die Unterschiede erinnert.⁴¹⁾

Insgesamt zeigt sich somit, dass nicht-traditionelle Marken, so sie einmal schutzfähig sind, durchaus wirksam durchgesetzt werden können. Dabei ist auch zu bedenken, dass strengen Anforderungen an ihre Unterscheidungskraft und die (damit einhergehend) vermehrt vorliegende gesteigerte Kennzeichnungskraft solcher Marken bei der Prüfung ihrer markenmäßigen Nutzung oder auch ihrer nicht untergeordneten Rolle im Eingriffszeichen mitunter Vorteile bringen können.⁴²⁾

Schlussstrich

Der Schutz von Formen, Farben, Muster, Positionierungen und anderen möglichen Designelementen als Marken ist gesetzlich vorgesehen. Gleichzeitig bestehen bei der Registrierung solcher nicht-traditioneller Markenarten angesichts des notwendigen Schutzes vor zu großen Einschränkungen im Wettbewerb eine Reihe an Hürden, die sich zT auch dann nicht überwinden lassen, wenn das betroffene Zeichen Unterscheidungskraft erlangt hat. Gelingt die Eintragung, so können nicht-traditionelle Marken wirksam durchgesetzt werden und so einen erheblichen Mehrwert beim Vorgehen gegen Nachahmer bieten.

²⁸⁾ Siehe EuG T-208/12, *Rote Schnürsenkelenden*, ECLI:EU:T:2013:376, Rn 33, 36 mwN, sowie EuG T-36/01, *Glass Pattern*, ECLI:EU:T:2002:245, Rn 28.

²⁹⁾ EuGH C-104/01, *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244, Rn 67.

³⁰⁾ Siehe von Bomhard in *Kur/von Bomhard/Albrecht*, BeckOK MarkenR³⁹ Art 7 UMV 2017 Rz 81, 22 mwN.

³¹⁾ Vgl OGH 4 Ob 222/03f, *Juvina-Flasche*, ecolex 2004, 463 (*Schumacher*); OGH 4 Ob 136/04k, ecolex 2004/448 (*Berchtold/Schönherr*); dazu im Detail *Boddien* in *Ingerl/Rohnke/Nordemann*, *Markengesetz*⁴ § 14 Rz 982a, 987 mwN.

³²⁾ OGH 4 Ob 222/03f, *Juvina-Flasche*, ecolex 2004, 463 (*Schumacher*).

³³⁾ *Boddien* in *Ingerl/Rohnke/Nordemann*, *Markengesetz*⁴ § 14 Rz 982a mwN.

³⁴⁾ Vgl zur Kennzeichnungskraft *Beetz* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 33a Rz 89 mwN.

³⁵⁾ Siehe dazu EuGH C-12/12, *Colloseum Holding*, ECLI:EU:C:2013:253, Rn 35.

³⁶⁾ Siehe *Schumacher* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 10 Rz 565 mit Verweis auf OGH 30. 11. 2004, 4 Ob 239/04g, *Goldhase*; diese Rsp gilt auch für Positionsmarken, s EuGH C-396/15 P, *Shoe Branding Europe*, ECLI:EU:C:2016:95, Rn 41, 43.

³⁷⁾ *Schumacher* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 10 Rz 565.

³⁸⁾ Siehe OGH 4 Ob 239/04g, *Goldhase*, ecolex 2005, 633 (*Schumacher*).

³⁹⁾ Siehe EuG T-145/14, *Shoe Branding Europe*, ECLI:EU:T:2015:303; bestätigt durch den EuGH in *Shoe Branding Europe*.

⁴⁰⁾ *Schumacher* in *Kucsko/Schumacher*, *marken.schutz*³ § 10 Rz 562.

⁴¹⁾ Vgl BGH 23. 9. 2015, I ZR 78/14, *Sparkassen-Rot*, Rz 66.

⁴²⁾ Vgl etwa BGH 23. 9. 2015, I ZR 78/14, *Sparkassen-Rot*, Rz 93, zur Durchsetzung von Farbmarken mit gesteigerter Kennzeichnungskraft.