

# **Zu rechtlichen Tücken beim Design von Produkten und deren Verpackungen**

Der Mensch ist kein rein rationales Wesen. Deshalb ist er durchaus bereit für Produkte von bekannten Markenherstellern mehr zu bezahlen, selbst wenn diese zum Beispiel qualitativ nicht höherwertig sind als vergleichbare kostengünstigere Produkte. Aus diesem Grund versuchen einige Produzenten günstigerer Artikel sich sowohl an das Design als auch bei der Kennzeichnung von Produkten an erfolgreiche Vorbilder bekannter Markenhersteller anzulehnen. Doch selbst wenn ein Hersteller nicht versucht sich den guten Ruf einer fremden Marke zu Nutze zu machen, gibt es einige Stolpersteine, die auch ohne bösen Willen dazu führen können, dass man die Rechte Dritter verletzt und deshalb gegebenenfalls gezwungen ist die rechtsverletzende Ware vom Markt zu nehmen und dem geschädigten Rechteinhaber Schadenersatz zu leisten. Anhand von zwei Beispielen aus dem Bereich der Oberbekleidung und der Verpackung von Tierfutter soll gezeigt werden, dass es durchaus schwierig sein kann Produkte und/oder deren Verpackungen so zu gestalten, dass sie nicht die Rechte Dritter verletzen.

## **Tierfuttermittelvepackungen**

Im März 2017 hatte das Oberlandesgericht Köln (Az.: 6 U 140/16) sich mit der Frage zu beschäftigen, ob das Design von Verpackungen eines Trockenfutterherstellers gegen Marken des bekannten Herstellers von Nassfutter der Marke „Caesar“ verstößt. Der Hersteller des Trockenfutter hat auf seinen Verkaufsverpackungen den Kopf verschiedener weißer West Highland Terrier abgebildet. Zugunsten des Inhabers der Marke Caesar ist ebenfalls die Abbildung eines Kopfes eines West Highland Terriers als Marke eingetragen. Obwohl Abbildungen von Tieren eigentlich nicht als Marke schutzfähig sind, da sie regelmäßig nicht geeignet sind die Hauptfunktion einer Marke, also die Gewährleistung der Unterscheidbarkeit der mit der Marke gekennzeichneten Produkte von anderen Produkten anderer Hersteller zu erfüllen, wurde diese Marke

eingetragen. Nach der Ansicht des Bundesgerichtshofs (siehe Beschluss vom 3. Juli 2003, Az.: I ZB 21/01) konnte der Inhaber der Marke Caesar nachweisen, dass ein überwiegender Anteil der Halter von kleinen und mittelgroßen Hunden die Abbildung des Kopfes eines West Highland Terriers eindeutig den Produkten, die mit der weiteren Marke Caesar gekennzeichnet sind, zuordnen. In einem solchen Fall können auch Abbildungen, die eigentlich nicht markenfähig sind, eingetragen werden. Man spricht hier von verkehrsdurchgesetzten Marken. - Der Inhaber der Marke Caesar verlangte nun vom Hersteller des Trockenfutters, dass dieser nicht weiter Abbildungen von West Highland Terriern auf seinen Produktverpackungen verwendet. Da der Hersteller des Trockenfutters dieser Aufforderung nicht nachkam, musste sich zunächst in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes das Oberlandesgericht Köln mit der Frage auseinandersetzen, ob Abbildungen von West Highland Terrierköpfen auf Tierfutterverpackungen für Hunde die Rechte des Inhabers der Marke Caesar verletzen.

Der Hersteller des Trockenfutters wendete unter anderem ein, dass die Marke nicht eintragungsfähig sei und selbst wenn man von einer Eintragungsfähigkeit der Marke ausgehe, dass der Inhaber der Marke Caesar diese nicht rechtserhaltend benutzt habe. Denn seit geraumer Zeit werde auf den Verkaufsverpackungen nicht der als Marke eingetragene Hundekopf verwendet. Vielmehr würden verschiedenste (Ganzkörper-)Darstellungen von West Highland Terriern auf den Produkten abgebildet. Dies sei jedoch für eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nicht ausreichend.

Aufgrund der vorgenannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs und der Tatsache, dass der Inhaber der Marke Caesar seine Produkte auch im Fernsehen ständig nur im Zusammenhang mit einem West Highland Terrier bewirbt, bestand aus der Sicht des Oberlandesgerichts Köln kein Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke. Auch die Tatsache, dass der als Marke eingetragene Hundekopf nicht mehr in der konkreten Form seiner Eintragung genutzt werde, stehe einer rechtserhaltenden

Benutzung der Marke nicht entgegen. Es sei zwar richtig, dass das man von einer rechtserhaltenden Benutzung regelmäßig nur dann ausgehen kann, wenn die Marke in der konkreten Form ihrer Eintragung benutzt werde. Unwesentliche Abweichungen würden jedoch ebenfalls für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichen. Zugunsten des Inhabers dieser Marke sei im Rahmen eines Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes davon auszugehen, dass hier eine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marke vorliege und deshalb die vom Hersteller des Trockenfutters gewählte Aufmachung seiner Produktverpackungen gegen die Markenrechte des Inhabers der Marke Caesar verstoße.

Anmerkung: Der Markenschutz wird nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt. Nach dem Ablauf dieses Zeitraums muss der Markeninhaber die Verlängerung der Schutzdauer beantragen. Sollte der Inhaber der Marke während der Laufzeit des Markenschutzes die Marke nicht oder nicht in einem ausreichenden Maße benutzen, so kann ein Dritter die Löschung der Marke verlangen. Insofern müssen die Inhaber von Marken während der Laufzeit des Markenschutzes Beweise dafür sammeln, dass sie die Marke im wirtschaftlichen Verkehr aktiv in einem nicht nur unerheblichen Maße benutzen. Im Laufe der Zeit nehmen die Inhaber von Marken jedoch häufig Änderungen am Erscheinungsbild der Marke vor, ohne diese erneut als eigene Marke anzumelden. In diesen Fällen stellt sich dann die Frage, ob das veränderte Design dieser Marke geeignet ist, um die ursprünglich angemeldete Marke rechtserhaltend zu benutzen. Obwohl es hierzu einige auch höchstrichterliche Urteile gibt, kann die Grenzziehung im Einzelfall schwierig sein.

Das auch einstmals sehr bekannte Marken von dem Problem der rechtserhaltenden Benutzung betroffen sein können, zeigt eine [Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf](#) aus August 2017 (Az.: 2a O

166/16), wonach die zugunsten des Autobauers Ferrari eingetragene Marke „Testarossa“ löschungsreif ist.

Wenn man sich im Urteil des Oberlandesgerichts Köln die Gegenüberstellung des als Marke eingetragenen Kopfes des West Highland Terriers und von aktuellen Produktverpackungen des Inhabers der Marke Caesar anschaut, so kann man durchaus die Ansicht vertreten, dass die dort dargestellten Produktverpackungen kaum noch geeignet sind um die streitgegenständliche Marke rechtserhaltend zu benutzen. Entscheidend für die Beurteilung des Oberlandesgerichts Köln wird in diesem Fall jedoch der Umstand gewesen sein, dass es sich um ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes handelte und eine abschließende Klärung dieser Frage dem Hauptsacheverfahren vorbehalten werden sollte. Es ist insofern nicht auszuschließen, dass das Hauptsacheverfahren gerade hinsichtlich der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke eine Wendung erfährt. Zudem bekommt man beim Betrachten der Verkaufsverpackungen des Trockenfutterherstellers den Eindruck, dass dieser bewusst Abbildungen von Köpfen von West Highland Terriern verwendet hat, um am guten Ruf bzw. dem hohen Bekanntheitsgrad der entsprechenden Marke zu partizipieren. Dies mag auch ein Umstand gewesen sein, der das Oberlandesgericht Köln dazu veranlasst hat, die Frage der rechtserhaltenden Benutzung zunächst zugunsten des Rechteinhabers zu beantworten.

## **Bekleidung**

Im November 2016 musste sich der Bundesgerichtshof (Az.: I ZR 191/15) mit der Frage beschäftigen, ob die auf Kleidungsstücken angebrachten Muster in der Form von Sierpinski-Dreiecken (ein großes Dreieck wird in 4 Dreiecke unterteilt und das Innere der 4 Dreiecke ist weiß, während die anderen Dreiecke schwarz sind) Markenrechte verletzen. - Ein Hersteller von Wintersportartikeln benutzt ein solches Sierpinski-Dreieck sowohl im Zusammenhang mit seinem Markennamen als auch unabhängig davon in der Form von eingetragenen Marken zur Kennzeichnung der

von ihm hergestellten Waren. Er forderte einen Händler auf Waren, wie zum Beispiel Sweatshirts oder Kapuzenpullover, die „von oben bis unten“ mit einem Muster von kleinen Sierpinski-Dreiecken verziert waren, nicht mehr zu verkaufen. Da der Händler dieser Aufforderung nicht nachkam, mussten die Gerichte entscheiden, ob die Sierpinski-Dreiecke auf den streitgegenständlichen Waren die Rechte des Markeninhabers verletzen.

Der Bundesgerichtshof hat die Frage, ob im konkreten Fall eine Markenrechtsverletzung vorliegt, nicht abschließend entschieden und den Rechtsstreit an das vorher damit befasste Oberlandesgericht Köln zurückverwiesen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof erneut festgestellt, dass gerade bei Bekleidung nicht jede Form der Benutzung einer eingetragenen Marke eines Dritten auch eine Rechtsverletzung darstellt. Vielmehr ist zunächst festzustellen, ob eine markenmäßige Benutzung vorliegt. Davon ist regelmäßig auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in der konkreten Verwendung der fremden Marke zur Dekoration der Bekleidung einen Hinweis auf den Markeninhaber erkennen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann liegt keine markenmäßige Benutzung vor. Mangels einer Rechtsverletzung kann der Inhaber der Marke dann keinerlei Rechte aus dieser konkreten Art der Verwendung der Marke gegenüber dem „unberechtigten“ Verwender der Marke herleiten. Welche Kriterien bei der Beantwortung der Frage, ob eine markenmäßige Benutzung bei Bekleidungsstücken vorliegt, maßgeblich sein können, fasste der Bundesgerichtshof wie folgt zusammen:

„Bei der Beurteilung ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen, in dem der Verkehr in unterschiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter Zeichen auf Bekleidungsstücken vorfindet. Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des

Motivs variieren. Anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall.“

Demzufolge kann es durchaus einen Unterschied machen, ob es sich um Sportbekleidung oder gesetztere Kleidung handelt. Bei Sportbekleidung findet man für jedermann sichtbare Markenzeichen häufig im Brust- oder Rückenbereich, seitlich auf den Schultern, Armen und Beinen oder längs auf einem Hosenbein. Demgegenüber findet man bei Businesshemden für jedermann sichtbare Markenzeichen regelmäßig nur auf der Brusttasche oder den Knöpfen. Wenn dann also ein Zeichen, das einem als Marke eingetragenen Zeichen sehr ähnlich ist, an einer anderen Stelle angebracht wird, so ist genau zu untersuchen, ob die entsprechenden Verkehrskreise dieses Zeichen als bloße Verzierung oder als Hinweis auf den Hersteller bzw. Inhaber des Markenzeichens auffassen würden.

## **Fazit**

Es gibt Millionen von eingetragenen Marken auf der Welt. Diese Marken können zum Teil sehr unterschiedliche Formen aufweisen. Im Wesentlichen wird zwischen Wort-, Wort-/Bild-, Form-, Klang- und Farbmarken unterschieden. Je nach Ausgestaltung der eingetragenen Marke und der Gewährung des Markenschutzes für verschiedene Klassen von Waren und Dienstleistungen, empfiehlt es sich bei der Gestaltung von Produkten und/oder deren Verpackungen eine Recherche in den verschiedenen Markendatenbanken vorzunehmen. Darüber kann man feststellen, welche Marken bereits registriert sind. Allerdings stellt sich die Recherche bei Marken, die nicht nur aus Worten bestehen, zum Teil schwierig dar, da man zum Beispiel nicht ohne weiteres nach übereinstimmenden Bild- oder Klangmustern suchen kann.

Darüber hinaus können sich entgegenstehende Rechte auch aus dem Design-, europäischen Geschmacksmuster-, Urheber oder Lauterkeitsrecht ergeben. Da diese Rechte zum Teil nirgendwo eingetragen werden müssen ist die Feststellung, ob es entgegenstehende Rechte Dritter gibt, ungleich schwieriger. Trotzdem kann man versuchen über Internet-Suchmaschinen und geeignete Schlagwort herauszufinden, ob es im maßgeblichen Produktbereich bereits entsprechende Gestaltungen gibt. Sollte dies der Fall sein, so ist genau zu prüfen, ob durch die angedachte Gestaltung der Waren und/oder der Verkaufsverpackungen die Rechte Dritter verletzt werden können.

Ass. jur. Kai Riefenstahl

20.08.2017