

## Markenrecht

# EuG – Legofiguren

## Legofiguren sind Warenformmarken

RA Jens T. Saatkamp, LL.M., Köln

### ■ Vorbemerkung

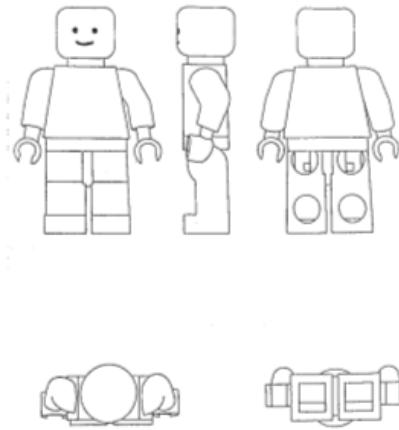
Die dreidimensionale Marke – auch Warenformmarke genannt – ist eine vergleichsweise neue Markenform.

Art. 4 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke („GMV“, EG/207/2009) erwähnt die „Form oder Aufmachung der Ware“ als möglichen Schutzgegenstand einer Markenregistrierung.

Voraussetzung ist – neben der grafischen Darstellbarkeit des Zeichens –, dass die Form oder Aufmachung der Ware geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (sog. Herkunftsfunktion).

Zudem darf kein Ausschlussbestand gemäß Art. 7 GMV eingreifen. Hiernach sind u.a. Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 1 lit. e) i), ii) GMV).

Im vorliegenden Fall musste sich das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit der Frage auseinandersetzen, ob die als Gemeinschaftsmarke registrierte Warenform „Legofiguren“ (vgl. nachstehende Abbildung des Registrierungsgegenstands) gemeinschaftsmarkenrechtlichem Schutz zugänglich ist oder nicht.



[Nr. 50518]

Dem handelsüblichen Legostein



hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 14.09.2010 (Rechtssache C–48/09 P) den markenrechtlichen Schutz versagt, da seine Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.

### ■ Sachverhalt

Im vorliegenden Fall standen sich die Mitbewerber Best-Lock und Lego gegenüber. Beide stellen Spielzeug ähnlicher Art her und vertreiben dieses.

Lego hatte am 23.06.2000 eine Gemeinschaftsmarke (Nr. 50518) u.a. für Waren der Klasse 28 nach der Nizzaer Klassifikation (Spiele, Spielzeug) zur Eintragung gebracht.

Mit Antrag vom 07.05.2012 stellte Best-Lock einen Nichtigkeitsantrag insbesondere mit der Begründung, dass die Form der Legofigur zur Erreichung

einer technischen Wirkung erforderlich sei und die Gemeinschaftsmarke daher gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. a, Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV für nichtig zu erklären sei.

Die Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt („HABM“) wies den Nichtigkeitsantrag zurück. Die 4. Beschwerdekammer des HABM bestätigte die Entscheidung und wies die Beschwerde zurück. Best-Lock verfolgte die Sache weiter und rief das EuG an.

### ■ Entscheidung des EuG

Das EuG stellte zunächst den reinen Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV in den Vordergrund. Hiernach ist Warenformmarken der Markenschutz dann zu versagen, wenn das Zeichen „ausschließlich“ aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Abzustellen sei für die Frage nach einer etwaigen technischen Wirkung auf die charakteristischen Merkmale der Marke.

Als die charakteristischen Merkmale der als Warenformmarke registrierten Legofiguren seien die Bestandteile anzusehen, die den Figuren ein menschliches Aussehen verleihen (der Kopf, der Körper, die Arme und Beine).

Hinsichtlich dieser Merkmale vermochte das EuG jedoch keine technische Wirkung festzustellen.

Eine solche ergebe sich auch nicht aus den auf der Rück- und Unterseite der Figuren vorhandenen Rundlöchern. Zwar würden diese Rundlöcher grund-

sätzlich eine Verbindung der Figuren mit entsprechenden Noppen versehenen Bausteinen ermöglichen. Allerdings seien diese Rundlöcher nicht per se ein Hinweis auf eine technische Funktion und machten auch nicht ohne Weiteres deutlich, worin diese technische Funktion liegen könne. Dessen ungeachtet seien die Rundlöcher aber für die gesamte Warenformmarke „Legofiguren“ nicht derart charakteristisch, als dass ihnen eine besondere Bedeutung im Rahmen der anzustellenden Gesamtbetrachtung beizumessen sei.

Daher war die Auffassung von Best-Lock, dass die Warenformmarke „Legofiguren“ ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, abzulehnen. Die charakteristischen Merkmale der registrierten Marke seien vielmehr dazu geeignet, der Legofigur menschliche Züge zu verleihen.

Zur Abgrenzung der vorliegenden Entscheidung zur „Legosteine“-Rechtsprechung des EuGH fand das EuG recht deutliche Worte. Die Warenformmarke „Legofigur“ und die Form des Legosteins hätten lediglich gemeinsam, dass es sich um Spielzeug handele. Im Übrigen schloss sich das EuG insoweit der ausführlichen Abgrenzungsbegründung der 4. Beschwerdekammer des HABM an (R 1695/2013-4).

Ob diese Ansicht auch der EuGH teilt, wird sich unter Umständen noch herausstellen, da Best-Lock der Weg zum EuGH noch offensteht.

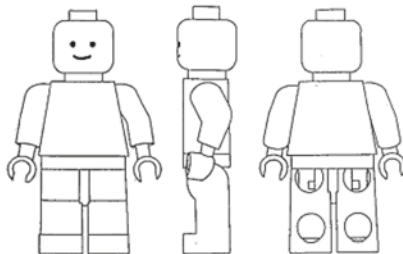
### Merke

Die markenrechtliche Schutzfähigkeit einer Warenformmarke mit Blick auf eine etwaig festzustellende technische Wirkung (Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV) ist anhand der charakteristischen Merkmale des Zeichens zu beurteilen. Von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke sind solche Zeichen ausgeschlossen, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

### Parallelverfahren

Zum vorliegenden Fall T-395/14 existiert der Parallelfall T-396/14. Die Sachverhalte entsprechen sich weitestgehend.

Gegenstand des Parallelverfahrens war die Gemeinschaftsmarke Nr. 50450, deren Schutz Best-Lock ebenfalls im Rahmen eines Nichtigkeitsantrags angriff. Die Marke zeigt eine Legofigur, die über einen Kontakt/Noppen auf dem Kopf verfügt.



[Nr. 50450]

Dieser Unterschied veranlasste das EuG jedoch nicht dazu, in der Sache anders zu entscheiden. Auch der gegen die Gemeinschaftsmarke Nr. 50450 gestellte Nichtigkeitsantrag blieb ohne Erfolg.

### Fazit

Die Warenformmarke im Register eines Markenamtes ist nicht die einzige Möglichkeit, Mitbewerber von Produktnachahmungen abzuhalten – vielleicht ist es aber eine der effektivsten.

In Frage kommen ggf. noch Ansprüche nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“), dem Designgesetz („DesignG“) oder der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung („GGV“).

Insbesondere nach der Entscheidung „Geburtstagszug“ des BGH (Urt. v. 13.11.2013 – Az. IZR 143/12) kann auch das Urheberrecht (Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst) ggf. eine tragende Rolle spielen.

### Quelle

EuG v. 16.06.2015, Az. T-395/14