



Newsletter Ausgabe 7/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 24. August 2020

Bundesgerichtshof gg. Bundespatentgericht I – die
Entscheidung „Druckstück“

Bundesgerichtshof gg. Bundespatentgericht II – die
Entscheidung „Schokoladenstäbchen“

Bundesgerichtshof zu dreidimensionalen Marken –
die Entscheidung „Quadratische Tafelschokoladen-
verpackung II“ (Ritter Sport)

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Bundesgerichtshof gg. Bundespatentgericht I – die Entscheidung „Druckstück“

In zwei unlängst ergangenen Entscheidungen hatte der Bundesgerichtshof die (angebliche) Verletzung verfassungsgemäßer Rechte zu prüfen, wobei jeweils das Bundespatentgericht Vorinstanz gewesen war.

Die erste dieser Entscheidungen, „[Druckstück](#)“¹ betrifft die Vorschrift des (inzwischen geänderten) §14 PatV, demnach Übersetzung von Anmeldeunterlagen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt werden mussten. Alternativ konnte ein öffentlich bestellter Übersetzer die Übersetzung anfertigen, dessen Unterschrift allerdings notariell zu beglaubigen war.

Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Anmelderin zunächst eine Anmeldung auf Englisch eingereicht sowie eine unbeglaubigte deutsche Übersetzung nachgereicht. Nachdem das DPMA eine Beglaubigung angefordert hatte, jedoch die Anmelderin darauf nicht reagiert hatte, wurde die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Anmelderin war daraufhin in die Beschwerde gegangen, die Präsidentin des DPMA war dem Rechtsstreit beigetreten. In einer aufsehenerregenden Entscheidung² hatte das Bundespatentgericht §14 PatV aF als veraltet – im Leitsatz steht sogar das berühmt-berüchtigte „*fiat justitia et pereat mundus*“³ – und „bereits wegen offensichtlich fehlender Erforderlichkeit unverhältnismäßig, rechtsstaatswidrig und damit nichtig“ eingestuft. Im Übrigen wurde die Anmeldung an das DPMA zurückgewiesen.

Allerdings hatte es die Rechtsbeschwerde zugelassen, die seitens der Präsidentin auch eingelegt wurde.

In seiner Entscheidung stellt nun der Bundesgerichtshof nun klar, dass er §14 PatV aF für keineswegs nichtig hält.

Zwar sei es richtig, dass dem Anmelder Kosten für eine derartige Beglaubigung entstünden. Jedoch sei dies nicht unverhältnismäßig und im Übrigen auch durch die Eigentumsgarantie des Art. 14 Grundgesetz gedeckt. Diese

*„gebietet [...] nicht, dem Berechtigten die Rechte aus einer Patentanmeldung zuzugestehen, ohne dass hierfür bestimmte Mindestvoraussetzungen aufgestellt werden könnten, für deren Erfüllung unter Umständen auf Seiten des Anmelders Unkosten entstehen.“*⁴

Schon die Anmeldung eines Patents gäbe dem Anmelder gewisse Rechte, z.B. das Prioritätsrecht sowie den Anspruch auf Erteilung.

*„Dies rechtfertigt es, für die Unterlagen, die zur Verwirklichung dieser Rechtsposition vorzulegen sind, die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards zu verlangen und den Anmelder in die Pflicht zu nehmen, die dafür erforderlichen Aufwendungen zu erbringen.“*⁵

Die Regelungen des §14 PatV aF seien hier ein gangbarer und zweckmäßiger Weg, diese Qualitätsstandards festzulegen, somit sei §14 PatV aF im Einklang mit Art 14 Abs. 1 und Art



In eigener Sache

Dr. Aloys Hüttermann ist Sprecher bei einer Session des (virtuellen) [IPO Annual Meetings 2020](#) zum Thema „Understanding the German Inventor Law“.

¹ Bundesgerichtshof, Beschluss vom 14. Juli 2020 - X ZB 4/19 – Druckstück

² S. hier die Besprechung des Urteils durch Köllner, Mitt. 2019,278

³ S. Ls der Entscheidung des BPatG vom 11. Oktober 2018 – 10 W (pat) 23/17 Mitt. 2019,278, übersetzt: „Das Recht muss seinen Gang haben, mag die Welt darüber untergehen“, Wahlspruch des Habsburger Kaisers Ferdinand I. (1503-1564)

⁴ Rdn 39 der Entscheidung

⁵ Rdn 39 der Entscheidung

20, Abs. 3 Grundgesetz. Der Beschluss des Bundespatentgerichts wurde somit aufgehoben, die Sache ansonsten, insbesondere zur Frage der Kostenverteilung, zurückverwiesen.

Nachdem das Bundespatentgericht mit starken Worten einen Abschnitt der Patentanmeldeverordnung verworfen hatte, rückt der Bundesgerichtshof hier die Dinge aus seiner Sicht wieder gerade.

Ob hier die Anmelderin am Ende das Bundesverfassungsgericht anrufen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Nicht auszuschließen wäre es, immerhin wurden sowohl seitens des Bundespatentgerichts wie des Bundesgerichtshofs verfassungsrechtliche Fragen ausführlich diskutiert. Angesichts der Divergenz der Entscheidungen könnte die Anmelderin, sofern ihr die Sache wichtig genug ist, versucht sein, das eigentlich zuständige Gericht um seine Einschätzung zu bitten.

Vor kurzem ist bereits eine Verfassungsbeschwerde von Haier⁶ gegen das Sisvel ./ Haier-Urteil des Bundesgerichtshofs⁷ eingereicht worden.

Würde das Bundesverfassungsgericht beide Beschwerden annehmen, würde es somit, neben dem bereits ergangenen Beschluss zum Einheitlichen Patentgericht⁸ sowie den noch anhängigen Beschwerden betreffend das Europäische Patentamt⁹ gleich in vier Verfahren betreffend das Patentrecht in kurzer Zeit entscheiden. Eine hohe Zahl, verdeutlicht man sich, dass üblicherweise noch nicht mal eine Beschwerde im Jahrzehnt aus dem Patentbereich vor dem Bundesverfassungsgericht angenommen wird.

Bundesgerichtshof gg. Bundespatentgericht II – die Entscheidung „Schokoladenstäbchen“

In der vorigen Entscheidung „Druckstück“ wurde das Bundespatentgericht zwar in der Sache nicht bestätigt, jedoch hatte der Bundesgerichtshof gegen die grundsätzliche Art und Weise der Entscheidung, auch dass hier das Grundgesetz bemüht wurde, nichts auszusetzen (oder ließ sich das in der Entscheidung nicht anmerken).. Dagegen ist der Ton in der Entscheidung „Schokoladenstäbchen“¹⁰ doch deutlich härter. Hier wurde sogar ein, in Deutlichkeit nicht zu übertreffender, Leitsatz nachträglich hinzugefügt.

Diese Entscheidung betrifft die Schutzerstreckung einer IR-Marke auf Deutschland, wobei eine dreidimensionale Marke für ein in etwa schlangenförmig aussehendes Schokoladenstäbchen angemeldet worden war. Hierzu hatte es nach Ablehnung der Schutzerstreckung seitens des DPMA mehrere Beschwerdeverfahren gegeben.

Wichtig für diese Entscheidung war nun, dass der Bundesgerichtshof, nach dem er das Verfahren schon einmal an das Bundespatentgericht zurückverwiesen hatte, auf die nachfolgende Beschwerde der Anmelderin das Verfahren gleich ein zweites Mal an das Bundespatentgericht zurückverwiesen hatte, jedoch, anstatt wie im ersten Verfahren an den 25. Senat, diesmal an den 29. Senat.



⁶ S. hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/haier-files-constitutional-complaint-over-frand-judgment/>

⁷ S. unser [Newsletter 6/2020](#)

⁸ S. unser [Newsletter 3/2020](#)

⁹ Verfassungsbeschwerden 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 786/15, 2 BvR 756/16, s. hierzu auch <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/germanys-top-court-holds-the-future-of-the-european-patent-system-in-its-hands/>

¹⁰ BGH, Beschluss vom 19. Dezember 2019 - I ZB 37/19 -Schokoladenstäbchen

Gegen den Beschluss dieses 29. Senats, in der die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen worden war, war nunmehr Rechtsbeschwerde eingelegt worden und zwar unter anderem aufgrund der mangelnden Besetzung des 29. Senats sowie einer Verletzung der Rechtsweggarantie nach Art 101 Grundgesetz.

Dies wurde vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen.

Zum einen sei mit dem eingelegten Rechtsmittel, nämlich der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gemäß §83,2 Markengesetz eine Rüge der Rechtsweggarantie gar nicht möglich, wobei auf eine Entscheidung aus dem Jahr 2014 verwiesen wurde.¹¹

Zum anderen sei die Befassung eines anderen Senats auch zweckdienlich gewesen:

„Im Regelfall ist zwar davon auszugehen, dass das Ausgangsgericht im wiedereröffneten Rechtszug die vom Revisions- oder Rechtsbeschwerdegericht niedergelegten Rechtsgrundsätze beachten und in unvoreingenommener Weise verfahren werde.“¹²

Aber:

„Die Zurückverweisung an einen anderen Spruchkörper kommt in allen diesen Verfahren gleichermaßen jedoch insbesondere in Betracht, wenn es aufgrund einer Häufung von Sachfehlern oder eines Mangels an Unvoreingenommenheit des Ausgangsgerichts geboten erscheint, einen anderen Spruchkörper mit der erneuten Behandlung der Sache zu befassen.“¹³

Deutlicher als mit diesen Worten kann ein Gericht seine Mißbilligung gegenüber einem anderen Spruchkörper wohl kaum zum Ausdruck bringen. Es wird abzuwarten sein, ob und wie das Bundespatentgericht hierauf reagiert.

Ebenfalls abzuwarten wird sein, ob nicht auch hier letztendlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, immerhin war hier auch das Grundgesetz tangiert. Angesichts der Rigorosität, mit der bisher die Anmelderin ihre Markenmeldung versuchte, zur Eintragung zu bringen, würde es nicht überraschen, würde hier eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Bundesgerichtshof zu dreidimensionalen Marken – die Entscheidung „Quadratische Tafelschokoladenverpackung II“ (Ritter Sport)

In der Entscheidung [„Quadratische Tafelschokoladenverpackung II“](#)¹⁴ hatte der Bundesgerichtshof ebenfalls über eine dreidimensionale Marke zu entscheiden, allerdings diesmal in der Sache.

Grundsätzlich sind dreidimensionale Marken als Markenformen anerkannt, jedoch gelten – da es sich dann um das Produkt als solches handelt – meist höhere Anforderungen und ohne den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung sind derartige Marken fast nie zur Eintragung zu bringen. Allerdings war eine Verkehrsdurchsetzung nicht Gegenstand der vorlie-

¹¹ BGH GRUR 2014, 1132 Rn. 17 Schwarzwälder Schinken

¹² Rdn 20 der Entscheidung

¹³ Rdn 20 der Entscheidung sowie 2. Leitsatz

¹⁴ BGH, Beschluss vom 23. Juli 2020 - I ZB 42/19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II



genden Erscheinung, sondern die sonstigen Voraussetzungen für eine Zurückweisung oder Löschung, insbesondere ob die Marke

- a) ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, bestünde (was einen Ausschluss gemäß §3, Abs 2, Nr. 2) Markengesetz zur Folge hätte, der auch durch eine noch so große Verkehrsbekanntheit nicht ausgeräumt werden kann);
- b) ausschließlich aus einer Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (Ausschluss gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG);
- c) ausschließlich aus eine Form bestünde, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (Ausschluss gemäß §3 Abs. 2, Nr. 3 Markengesetz)

Konkret ging es um eine Marke, welche (konturlos) die Verpackung der „Ritter Sport“-Schokolade als dreidimensionale Marke schützte, gezeigt wurde eine Kunststoffbeutelverpackung von hinten und von vorn. Diese Marke war aufgrund ausreichender Verkehrsdurchsetzung 1996 eingetragen worden.

Gegen diese Marke wurde nun schon 2010 Löschantrag vor dem DPMA eingereicht, zunächst mit der Begründung, die angegriffene Marke falle unter den oben angeführten Löschantraggrund a), d.h. bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, zudem seien die Abbildungen so, dass der Schutzgegenstand nicht eindeutig zu erkennen sei.

Im Beschwerdeverfahren wurde aber nun dieser Löschantraggrund aufgegeben, stattdessen wurden die oben angeführten Löschantraggründe b) und c) vorgebracht, d.h. es wurde argumentiert, dass die Marke ausschließlich aus einer Form bestünde, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei und die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe.

Zunächst wurde dem Löschantrag aufgrund des Löschantraggrunds b) stattgegeben, allerdings wurde in der zugelassenen Rechtsbeschwerde vom Bundesgerichtshof festgestellt, dass Löschantraggrund b) (= ein Form, die durch die Art und Weise der Ware selbst bedingt ist) nicht vorläge und die Sache wieder zurückverwiesen.

Im zweiten Verfahren vor dem Bundespatentgericht, nunmehr nur noch betreffend den verbleibenden Löschantraggrund c), bekam nun die Markeninhaberin recht, worauf die Antragstellerin des Löschantragsverfahrens wiederum in die Rechtsbeschwerde ging – und dieses Verfahren ist Gegenstand der vorliegenden Entscheidung.

Vor der Frage, welche Ausschlussgründe vorliegen würden, prüfte der Bundesgerichtshof allerdings zuerst, ob die Tatsache, dass zunächst sich nur auf Löschantraggrund a) gestützt worden war und die Löschantraggründe b) und c) erst später dazugekommen waren, bereits ein Grund für die Zurückweisung sein könnten.

Dies wurde allerdings verneint. Auch wenn grundsätzlich die einzelnen Löschantraggründe unabhängig voneinander zu betrachten seien, sei es doch zulässig – unter Anwendung des entsprechenden §263 ZPO – neue Gründe ins Verfahren einzuführen, wenn der Gegner nicht widerspräche oder das Gericht dies als zweckmäßig ansehe.¹⁵

Nachdem Löschantraggrund a) bereits fallengelassen worden war und Löschantraggrund b) bereits im vorherigen Verfahren verneint worden war, musste nun noch über Löschantraggrund c) entschieden werden, d.h. ob die Marke ausschließlich aus eine Form bestünde, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Dies wurde im Ergebnis verneint. Stattdessen wurde zwar zunächst ausgeführt, dass sich der Löschantraggrund c) „nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder

¹⁵ S. Rdn 16 der Entscheidung

dekorativen Wert haben [bezieht], sondern auch auf Warenformen, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen.“¹⁶

Eine besonders hohe ästhetische Gestaltung der Verpackung, die ja nur ein reiner Kunststoffschlauchbeutel ist, wurde verneint.¹⁷ Somit käme grundsätzlich Lösungsgrund c) hier in Frage.

Festgestellt wurde aber auch, dass es beim Lösungsgrund c) auf objektive und verlässliche Gesichtspunkte ankommt und weniger darauf, was die Marke für einen Wert (gerade aus Vermarktungsgesichtspunkten) für den Markeninhaber hat:

„Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat.“¹⁸

Auch die Verkehrsauffassung ist weniger wichtig:

„Bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, ist die Verkehrsauffassung kein entscheidender Faktor. Maßgeblich sind vielmehr Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden 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 herausstreicht.“

Im Ergebnis wurde somit festgestellt, dass die Marke (d.h. die charakteristische Verpackung der „Ritter-Sport“-Schokolade) dieser keinen wesentlichen Wert verleihe und somit Lösungsgrund c) verneint.

Im Ergebnis ist dieses Urteil ein Endpunkt in einer seit mehreren Jahren laufenden Auseinandersetzung und unterstreicht die Schwierigkeiten – wie auch natürlich die Möglichkeiten – von dreidimensionalen Marken. Hier muss nicht nur die schon nicht sehr kleine Hürde der Verkehrsgeltung überwunden werden, damit die Marke eingetragen und dauerhaft rechtsbeständig sein kann, auch die anderen Ausschlussgründe sind nicht unbedeutend. Konkret besitzt dieses Urteil aufgrund der sauberen und ausführlichen Begründung des Lösungsgrundes c) (d.h. Marken, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die dieser einen wesentlichen Wert verleiht) besondere Bedeutung.

¹⁶ 2. Leitsatz der Entscheidung

¹⁷ Rdn 42 der Entscheidung

¹⁸ 3. Leitsatz der Entscheidung

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.