



orka Newsletter | Intellectual Property &
Wettbewerbsrecht

Der unterschätzte Erfolgsfaktor beim Produktlaunch: Markenschutz für Warenformen

Die meisten Unternehmen führen bereits standardmäßig eine Markenrecherche für neue Produktnamen durch, um etwaige Markenverletzungen und spätere Angriffe zu vermeiden. Dass eine solche Recherche auch bei neuen Produktformen ratsam ist und neben der Recherche nach Designs auch eine Recherche nach Marken umfassen sollte, wird häufig übersehen. Hierbei können auch alltägliche Formen als Marken geschützt sein, so beispielsweise in einem aktuellen Fall des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf, das über die Verletzung einer Warenformmarke durch ein tiefgefrorenes Kartoffelprodukt in Form eines Gesichts zu entscheiden hatte. Nach

Ansicht des Gerichts würden die **relevanten Verkehrskreise ein Kartoffelprodukt in Gesichtsform nicht lediglich als rein dekorativ auffassen, sondern hierin einen Herkunftshinweis erblicken. Das Gericht ging daher von einer markenmäßigen Benutzung der Form aus und bejahte eine Markenverletzung** (OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.12.2024 – 20 U 33/24).

Hintergrund der Entscheidung

Die Antragstellerin ist eine bekannte Herstellerin von Tiefkühl-Kroketten in Form

von Smileys. Diese Smiley-Form hat sie sich als **dreidimensionale Unionsmarke** für „vorfrittierte Kartoffelkroketten und Kartoffelpüree-Produkte, tiefgefroren“ schützen lassen.

Die Antragsgegnerin stellte ebenfalls tiefgefrorene Kartoffelprodukte mit kreisförmigem, lächelndem Gesicht her und präsentierte diese auf einer Fachmesse.

In dem Angebot sah die Antragstellerin eine Verletzung ihrer Marke und ging dagegen vor. Das OLG Düsseldorf bejahte die Markenverletzung und wies die Berufung der Antragsgegnerin zurück.

Warenformen sind grundsätzlich schutzfähig

Zeichen, die aus der Form einer Ware selbst oder einem Teil davon bestehen (sog. Warenformen) unterliegen grundsätzlich den gleichen rechtlichen Grundsätzen wie andere Markenformen, sodass auch diese vollwertigen Markenschutz erlangen können. Allerdings werden die Anmeldungen solcher Zeichen in der Praxis relativ restriktiv beurteilt. Dies liegt insbesondere daran, dass solchen Zeichen üblicherweise keine Unterscheidungskraft zukommt. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Gewöhnlich schließen Verbraucher aus der Form der Ware nicht auf die betriebliche Herkunft. Einer Marke, die in der Form einer Ware besteht, kommt daher regelmäßig nur

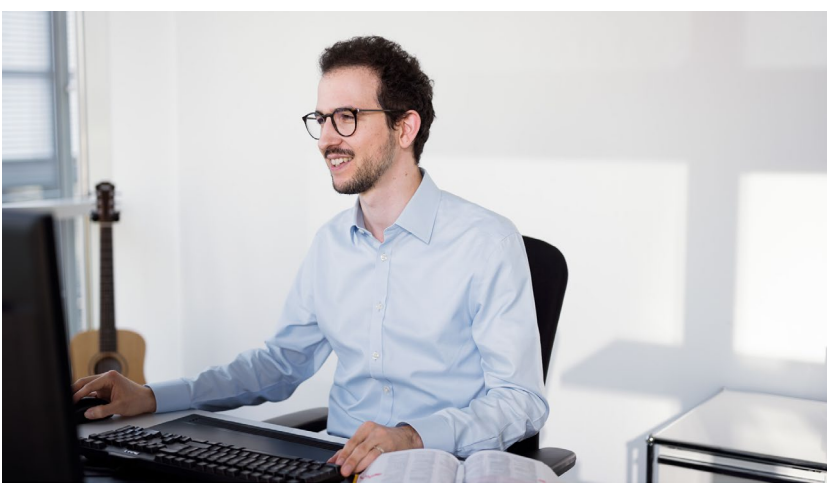


dann Unterscheidungskraft zu, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht. Mit dem Merkmal der erheblichen Abweichung ist jedoch nur gemeint, dass die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen Besonderheiten aufweisen muss, die geeignet sind, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Markenmäßige Benutzung durch Warenform

Selbst wenn eine Warenform erfolgreich als Marke geschützt werden konnte, stellt nicht jede Nutzung durch Dritte eine Verletzung dar. So sind z.B. beschreibende oder rein dekorative Nutzungen grundsätzlich erlaubt. Das OLG befasste sich in seiner Entscheidung vorrangig mit der Frage, ob in der Warenform eines Smiley-Gesichts eine markenmäßige Verwendung für Kartoffelprodukte zu sehen sei und bejahte im Ergebnis eine Markenverletzung.

Entscheidend sind u.a. **die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengbiet.** Das OLG sah in der aufwendig produzierten Kartoffelmasse in Form eines Smileys **eine besondere ästhetische Ausgestaltung, die nicht nur rein dekorativ, sondern im betroffenen Markt so ungewöhnlich und besonders**



Formen sollte auch der Schutz als Design überlegt werden.

Umgekehrt sollte vor dem Launch eines neuen Produkts nicht nur der Produktname, sondern auch seine Form im Rahmen von Marken- und Designrecherchen geprüft werden, um effektiv Schutzrechtsverletzungen vorzubeugen

sei, dass ihr die relevanten Verkehrskreise über den ästhetischen Gehalt hinaus eine Herkunftsfunktion zusprechen würden. Insbesondere stelle die Smiley-Form **nicht nur eine „Variante“** von der Gestaltung anderer Kartoffelprodukte dar (wie z.B. geriffelte Pommes Frites im Gegensatz zu „glatten“ Pommes Frites), sondern vermittele Emotionen und werde – im Vergleich zu herkömmlichen Produkten – als besonders innovativ und „lustig“ wahrgenommen.

Obwohl die Antragsgegnerin ihre eigenen Marken auf der Verpackung des Produkts angebracht hatte und damit auf die Herkunft aus ihrem Haus hinwies, reichte dies dem Gericht nicht, um eine Markenverletzung auszuschließen.

Bedeutung des Urteils für die Praxis

Die vorliegende Entscheidung macht noch einmal deutlich, dass sich **die Anmeldung einer 3D-Marke für eine in der Branche unübliche Warenform** lohnen kann. 3D-Marken bieten Unternehmen insbesondere die Möglichkeit, ihre Produkte durch **einzigartige Warenformen** vom übrigen Warenumfeld abzugrenzen und langfristig zu schützen. Bei neuen

Ihre Ansprechpartner



Dr. Ulla Kelp, LL.M.
Rechtsanwältin, Partnerin

T +49 211 600 35-176
ulla.kelp@orka.law



Dr. Philipp Mels
Rechtsanwalt, Partner

T +49 211 600 35-180
philipp.mels@orka.law



Elisaveta Breckheimer
Rechtsanwältin, Salary Partnerin

T +49 211 600 35-190
elisaveta.breckheimer@orka.law



Dr. Anja Doepner-Thiele, LL.M.
Rechtsanwältin, Salary Partnerin

T +49 211 600 35-168
anja.doepner-thiele@orka.law



Rafael Wolter, Lic. En droit (LL.B.)
Rechtsanwalt, Associate

T +49 211 600 35-183
rafael.wolter@orka.law

One Team.
One Goal.

