

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER News III / 2017

Mandanteninformation
und Aktuelles

Client Information
and News

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE

WITTEWELLER NEWS III/2017

Mandanteninformation und Aktuelles Client Information and News

1. Quadratisch. Praktisch.
3D-Marke!



Der Bundesgerichtshof hat in zwei kürzlich erlassenen Entscheidungen den **Form-Markenschutz** bzw. die sogenannte dreidimensionale Marke gestärkt. Dabei haben die Unternehmen Ritter Sport und Dextro Energy (Zertus Marken GmbH) einen Teilsieg errungen. Die Unternehmen hatten sich jeweils zwei dreidimensionale Marken schützen lassen: Der Schokoladenhersteller für die **Form der Verpackung** seiner quadratischen Tafeln, Dextro Energy für die **Form des Traubenzuckers** selbst. Wettbewerber der beiden Markeninhaberinnen waren gegen diese Eintragungen im Markenregister vorgegangen und hatten deren Löschungen beantragt.

In dem Fall "Tafelschokolade" wurde von der Antragstellerin argumentiert, die Schokoladenverpackung stelle ein Zeichen dar, das 'ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehe' und sei deshalb als Marke nicht schutzfähig. Dieser Einwand beruht auf einer im Gesetz speziell für drei-

1. Quality, Chocolate, Squared =
3D-Trademark!



In two recent decisions, the German Federal Court of Justice strengthened the **trademark protection granted to shapes** or so-called **three-dimensional marks**. In these cases, the companies Ritter Sport and Dextro Energy (Zertus Marken GmbH) both achieved a partial victory. The companies each had two three-dimensional marks protected: the chocolate manufacturer for the **shape of the packaging** of its square bars, Dextro Energy for the **shape of the actual dextrose tablet**. Competitors of the two trademark proprietors had taken action against the entry of these trademarks in the register and had sought their cancellation.

In the "Chocolate bar" case, the petitioner argued that the chocolate packaging represents a sign which "consists exclusively of a shape which results from the nature of the goods themselves" and therefore was not eligible for protection as a trademark. This objection is based on the barrier to protection specifically pro-

dimensionale Marken vorgesehen Schutzschranke (§ 3 Abs. 1 Markengesetz), durch die die Monopolisierung warenbedingter Formen verhindert werden soll. Genau das sei aber aus Sicht des vorinstanzlichen Bundespatentgerichts bei der quadratischen Schokoladentafelverpackung der Fall, die lediglich eine übliche Schlauchbeutelverpackung sei, die sich allein durch ihre quadratische Form von anderen abhebe. Da das Quadrat nur eine besondere Form des Rechtecks ist und Schokolade in aller Regel in rechteckiger Form angeboten werde, werde diese Form für die Ware Schokolade von Verbrauchern auch bei Mitbewerbern gesucht und könne weder für die Form der Ware selbst noch für die an ihr orientierte Umverpackung monopolisiert werden. Das Bundespatentgericht hatte folglich die beiden Marken gelöscht.

In dem Fall “Traubenzucker” wurde von der Antragstellerin argumentiert, die quadratischen Traubenzuckertafeln betreffen “ausschließlich eine Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist” und sei deshalb ebenfalls als Marke nicht schutzfähig. Die im Markengesetz normierte Schutzschranke (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz), auf der dieser Angriff basiert, soll verhindern, dass der Inhaber eines solchen Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen. Anders als das Patentrecht, das unter strengen Voraussetzungen technische Erfindungen für eine zeitlich begrenzte Dauer zugunsten des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers monopolisiert, wäre es mit einem solchen Markenrecht ansonsten möglich, auf eine technische Lösung ein zeitlich unbegrenztes Monopol zu schaffen. Das Bundespatentgericht stellte hierzu fest, dass das Traubenzuckertafelchen drei wesentliche Merkmale aufweise:

vided in the law in respect of three-dimensional marks (Section 3(1) of the German Trademark Act), which is intended to prevent the monopolization of shapes that are determined by the goods themselves. However, in the opinion of the lower court, the German Federal Patent Court, this is precisely the case for the square chocolate bar packaging, which is merely a customary packaging in the form of a tubular bag that only differed from others as a result of its square shape. As a square is only a particular form of a rectangle and chocolate is usually sold in a rectangular form, consumers will also look for this shape of chocolate products from competitors and it could not be monopolized either in respect of the shape of the product itself or in respect of the outer packaging intended for that product. The Federal Patent Court therefore cancelled both trademarks.

In the “Dextrose” case, the petitioner argued that the square dextrose tablets concern “exclusively a shape which is necessary to obtain a technical effect” and therefore was likewise ineligible for protection as a trademark. The barrier to protection regulated in the Trademark Act (Section 3(2)2. of the Trademark Act) on which this challenge is based is intended to prevent the proprietor of such a trademark right from monopolizing technical solutions for itself and thereby preventing competitors from applying these technical solutions to their product. Unlike a patent right, which permits, under strict conditions, a monopoly of technical inventions for a limited period of time in the favour of the inventor or his legal successor, by means of such a trademark right it would otherwise be possible to create a monopoly in respect of a technical solution for an unlimited period of time. The Federal Patent Court ruled in this respect that the dextrose tablet has three essential characteristics: the shape of a flat cuboid, rounded corners and edges, and the

Die Form eines flachen Quaders, abgerundete Ecken und Kanten sowie die im Täfelchen mittig verlaufende Vertiefung. Letztere erfülle die technische Funktion einer Sollbruchstelle zur leichten und gleichmäßigen Teilung des Täfelchens. Die abgerundeten Ecken und Kanten dienten dazu, Verletzungen der Mundschleimhaut zu vermeiden und den Verzehr zu erleichtern. Die Form des flachen Quaders ermögliche schließlich eine raumsparende Konfektionierung der Ware, die gerade beim Transport durch den Verbraucher dienlich sei. Damit seien alle wesentlichen Merkmale der Marke technisch bedingt. Das Bundespatentgericht hatte deshalb auch diese Marken gelöscht.

In beiden Fällen wollte sich der Bundesgerichtshof der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht anschließen. Im Fall "Tafelschokolade" hat er betont, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz nur dann eingreifen könne, wenn die Marke ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehe. Die quadratische Form ist aber aus Sicht des Bundesgerichtshofs bereits keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade. Wenn der Marktüberblick bereits zeigt, dass dem Käufer zahlreiche unterschiedliche Formen derselben Produktart gegenüberstehen, kann man richtigerweise nicht mehr davon ausgehen, dass die gewählte Form ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt ist, wie es aber § 3 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz verlangt. Der Bereich der Tafelschokolade, in welchem vor allem rechteckige Formen das Gros des Angebotes prägen, zeigt vielmehr, dass gerade auch andere Ausgestaltungen üblich sind. Ob sich das Schutzhindernis in dem vorliegenden Fall auch auf die Verpackungen bezieht, brauchte daher nicht entschieden zu werden.

indentation running down the middle of the tablet. The latter feature is said to perform the technical function of providing a predetermined breaking point so as to enable the easy and uniform division of the tablet. The rounded corners and edges serve for preventing injuries to the oral mucosa and making consumption more convenient. The shape of the flat cuboid lastly allows the product to be packaged in a space-saving manner, which is advantageous in particular during transport by the consumer. Consequently, all the essential characteristics of the trademark were technically dictated. The Federal Patent Court therefore also cancelled these trademarks.

In both cases, the Federal Court of Justice did not share the opinion of the Federal Patent Court. In the "Chocolate bar" case, it emphasized that the ground for refusal of Section 3(2)1. of the Trademark Act could only apply if the trademark consisted exclusively of a shape which results from the nature of the goods themselves. However, the Federal Court of Justice took the view that the square shape is not an essential use characteristic of chocolate. When an overview of the market already shows that the consumer encounters a range of different shapes for the same kind of product, it can rightly no longer be assumed that the chosen form results exclusively from the nature of the goods themselves, as is required by Section 3(2)1. of the Trademark Act. The sector of chocolate bars, in which the majority of products on the market are primarily characterized by a rectangular shape, instead shows that other designs are also customary. The question of whether the ground for refusal also relates to the packaging in the present case therefore did not need to be ruled upon.

Im Fall “Traubenzucker” hat der Bundesgerichtshof auch hier die Auffassung des Bundespatentgerichts nicht gebilligt, sondern nur der Quaderform zum platzsparenden Mitführen und der V-förmigen Einkerbungen zur Portionierung rein technische Funktionen zugewiesen. Die besonders geformten Ecken und Kanten dagegen machen aus Sicht des Bundesgerichtshofs lediglich den Verzehr angenehmer und haben somit zwar eine haptische und sensorische Wirkung, jedoch keine technische Funktion. Er betont, dass eine Warenformmarke nur dann nicht schutzfähig im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz ist, wenn ausnahmslos alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufweisen.

Beide Entscheidungen des Bundespatentgerichts wurden aufgehoben und zur weiteren Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Das Bundespatentgericht muss nun klären, ob andere Gründe vorliegen, die einen Markenschutz ausschließen könnten.

Der **Bundesgerichtshof** betont in beiden Entscheidungen mit erfreulicher Deutlichkeit das Erfordernis einer eng am Wortlaut orientierten Auslegung der Schutzausschlussgründe für dreidimensionale Marken und **stärkt** damit **den Form-Markenschutz**.



Dr. Marco Findeisen, Partner

M.FINDEISEN@WWP.DE

Beschlüsse vom 18. Oktober 2017:

I ZB 105/16, I ZB 106/16 und I ZB 3/17 und I ZB 4/17

PRESSEMITTEILUNG BGH RITTERSPORT

PRESSEMITTEILUNG BGH DEXTRO ENERGY

In the “Dextrose” case, the Federal Court of Justice again did not endorse the view taken by the Federal Patent Court, but rather assigned purely technical functions only to the cuboid shape for space-saving transport and the V-shaped notches for portioning. By contrast, the Federal Court of Justice considered that the specially shaped corners and edges merely made consumption more pleasant and thus, despite having a haptic and sensory effect, did not have a technical function. It emphasizes that a trademark consisting of the shape of the goods is only ineligible for protection within the meaning of Section 3(2)2. of the Trademark Act if all of its essential characteristics, without exception, have technical functions.

Both decisions of the Federal Patent Court were annulled and remitted to the Federal Patent Court for further decision. The Federal Patent Court must now clarify whether other grounds exist that could preclude trademark protection.

In both decisions, the **Federal Court of Justice** emphasizes, with a pleasing lack of ambiguity, the need for an interpretation that is closely guided by the wording of the grounds for refusal in respect of three-dimensional marks and thereby **strengthens the trademark protection granted to shapes**.

Dr Marco Findeisen, partner

M.FINDEISEN@WWP.DE

Decisions of 18 October 2017:

I ZB 105/16, I ZB 106/16 and I ZB 3/17 and I ZB 4/17

2. Validierung europäischer Patente in Tunesien

2. Validation of European patents in Tunisia



Zum 1. Dezember 2017 tritt das Validierungsabkommen zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und **Tunesien** in Kraft. Europäische Patente können von diesem Tag an in Tunesien validiert werden und genießen dort dann im Wesentlichen den gleichen Schutz wie für die Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilte Patente. Ein Antrag auf Validierung in Tunesien gilt für alle europäischen Anmeldungen als gestellt, die ab dem 1. Dezember 2017 beim EPA eingereicht werden.

Tunesien ist bereits der dritte Staat außerhalb Europas, der die Rechtswirkung europäischer Patente auf seinem Staatsgebiet für gültig erklärt. Der Trend, dem europäischen Patent auch über den Bereich Europas hinaus Wirkung zu verleihen, setzt sich weiter fort. Bislang ist eine Validierung europäischer Patente in **Marokko** (seit dem 1. März 2015) und in der **Republik Moldau** (seit dem 1. November 2015) möglich. Mit einer einzigen europäischen Patentanmeldung können bereits jetzt 43 Staaten erreicht werden.

Mit **Kambodscha** könnte bald erstmals ein asiatisches Land folgen, denn ein entsprechendes Abkommen mit dem EPA ist bereits unterzeichnet und muss nur noch von Kambodscha umgesetzt werden.

The validation agreement between the European Patent Office (EPO) and **Tunisia** enters into force on 1 December 2017. From that day onwards, European patents can be validated in Tunisia and then essentially enjoy the same protection there as patents granted for the Member States of the European Patent Organisation. A request for validation in Tunisia will be considered to be made for all European applications filed at the EPO from 1 December 2017.

Tunisia is now the third country outside Europe to declare the legal effect of European patents valid in its national territory. The trend of giving the European patent effect beyond the territory of Europe is thus continuing. At present, European patents can be validated in **Morocco** (since 1 March 2015) and in the **Republic of Moldova** (since 1 November 2015). It is now possible to reach 43 countries by means of a single European patent application.

The first Asian country could soon follow in the form of **Cambodia**, as a similar agreement has already been signed with the EPO and now only needs to be implemented by Cambodia.

3. Frischer Wind im Europäischen Patentamt?

3. A breath of fresh air at the European Patent Office?



Der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamtes (EPA) hat Anfang Oktober António Campinos zum Nachfolger des derzeitigen EPA-Präsidenten Benoît Battistelli gewählt. Der neue Präsident – gegenwärtig noch Präsident des EUIPO in Alicante - tritt sein neues Amt zum 1. Juli 2018 an. Schon jetzt kann sich Campinos jedoch gewiss sein, dass stürmische Zeiten auf ihn zukommen.

At the beginning of October, the Administrative Council of the European Patent Office (EPO) elected António Campinos as the successor to the current EPO President, Benoît Battistelli. The new President – who is presently still the Executive Director of the EUIPO in Alicante – will take office on 1 July 2018. However, Campinos can already be in no doubt that stormy times are on the horizon for him.

Unter dem derzeitigen Präsidenten Battistelli entwickelte sich das Arbeitsklima im EPA nicht zum Besten. Campinos tritt insofern ein schweres Erbe an. Battistelli führte in einem strengen Regime zahlreiche Reformen zur effizienteren Arbeitsweise im EPA ein. Diese Reformen wurden teilweise als willkürlich und die Arbeitsbedingungen beeinträchtigend empfunden. Es kam zu Streiks im EPA, Gewerkschaftsmitglieder wurden entlassen, die Stimmung unter den Arbeitnehmern ist schlecht.

Under the tenure of current President Battistelli, the working atmosphere at the EPO has become clouded with negativity. In this respect, Campinos has inherited a difficult situation. Battistelli introduced numerous reforms aimed at more efficient operations at the EPO as part of a strict regime. Some of these reforms were felt to be arbitrary and detrimental to working conditions. There were strikes at the EPO, trade union members were sacked and employee morale is low.

Aber auch Brexit und – unabhängig von der Möglichkeit der Verwirklichung – die Aufgaben rund um das Einheitspatent werden Campinos einen großen und nicht einfach zu bewältigenden Aufgabenbereich im EPA geben.

However, Brexit and – regardless of whether implementation is actually possible – the issues relating to the unitary patent will also present Campinos with a significant and challenging remit at the EPO.

4. Update Einheitspatent

4. Unitary patent update



Bislang haben 14 Staaten das Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht unterzeichnet. Das Einheitspatent kann in Kraft treten, sobald dreizehn Staaten inklusive Frankreich, England und Deutschland unterzeichnet haben. Insofern ist zwar inzwischen die nötige Anzahl an Unterzeichnungen erreicht, von den drei zwingend notwendigen Unterzeichnerstaaten hat bislang allerdings nur Frankreich unterzeichnet.

Ob England unterzeichnen wird, ist angesichts des Brexits ungewiss. Deutschland stand bereits kurz vor der Unterzeichnung. Das hierzu notwendige Gesetz wurde jedoch durch den Bundespräsidenten nicht ausgefertigt. Das **Bundesverfassungsgericht** in Karlsruhe stoppte die Ausfertigung aufgrund einer kurz zuvor eingereichten **Verfassungsbeschwerde**.

Erstmals wurden nun die **Gründe für die Verfassungsbeschwerde** öffentlich und dadurch gleichzeitig deutlich gemacht, dass sich das Verfahren länger hinziehen könnte, als bislang vermutet. Der Beschwerdeführer trägt unter anderem vor, dass die Bundesrepublik über das Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht mehr Hoheitsrechte abgebe, als mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Übereinkommen beinhalte **demokratische und rechtsstaatliche Defizite** hinsichtlich der Rechtssetzungsbefugnis der Organe des Übereinkommens zum Einheitlichen

So far, 14 countries have signed the Agreement on the Unitary Patent Court. The unitary patent can enter into force as soon as 13 countries including France, the United Kingdom and Germany have signed. In this respect, although the required number of signatories has now been reached, among the three mandatory signatory states at present only France has signed.

In view of Brexit, it is uncertain whether the United Kingdom will sign. Germany was on the brink of signing but the law required for this has not been promulgated by the Federal President. **The Federal Constitutional Court** in Karlsruhe halted the promulgation owing to a **constitutional complaint** filed recently.

The **grounds for the constitutional complaint** have now been made public for the first time, and at the same time it has become clear that the proceedings could be delayed for longer than previously expected. The appellant contends, inter alia, that under the Agreement on the Unitary Patent Court the Federal Republic is relinquishing more sovereign rights than is compatible with the constitution. The agreement allegedly contains **shortcomings from a democratic and constitutional perspective** with regard to the legislative powers of the bodies of the Agreement on

Patentgericht. Den **Richtern des Einheitlichen Patentgerichts fehle es an Unabhängigkeit** und sie seien nicht ausreichend demokratisch legitimiert. Das Übereinkommen sei außerdem auch nicht mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.

Insbesondere der Punkt der **Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht** könnte zu einer erheblichen Verzögerung eines Urteils aus Karlsruhe führen. Denn sollte das Verfassungsgericht dieser Ansicht folgen, könnte es zu einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) kommen.

Bisher hat das Gericht noch keinen Termin für eine mündliche Verhandlung angesetzt.

WEBLINK JUVE

WEBLINK INTERLECTUAL PROPERTY MAGAZINE

5. Und last but not least ...

freuen wir uns, dass unsere Partnerin Dr. Gabriele Laufer und damit auch WITTEWELLER durch die Zeitschrift Wirtschaftswoche der Handelsblatt GmbH unter die TOP-Kanzleien 2017 im Patentrecht gewählt wurde.



Dr. Gabriele Laufer, Partnerin

G.LAUFER@WWP.DE

the Unitary Patent Court. The **judges of the Unitary Patent Court are said not to be independent** and not to possess sufficient democratic legitimacy. The agreement is allegedly furthermore incompatible with the law of the European Union.

In particular, the argument concerning the **incompatibility with Union law** could lead to a considerable delay in a judgment being issued from Karlsruhe, since if the Constitutional Court were to share this opinion, a submission to the European Court of Justice (ECJ) could then follow.

As yet, the Court has set no date for oral proceedings.

5. And last but not least ...

We are delighted to announce that our partner Dr Gabriele Laufer and therefore also WITTEWELLER were ranked among the top law firms of 2017 in relation to patent law by the German magazine Wirtschaftswoche [Business week] published by Handelsblatt GmbH.



Dr Gabriele Laufer, partner

G.LAUFER@WWP.DE

Bildnachweise: S. 1, 5, 9 © witteweller, S. 2 © Ritter Sport / Dextro Energy, Montage WITTEWELLER, S. 10 © Mitja Arzensek, alle anderen © Fotolia
Picture credits: P. 1, 5, 9 © WITTEWELLER, p. 2 © Ritter Sport / Dextro Energy, montage WITTEWELLER, p. 10 © Mitja Arzensek, all others © Fotolia



ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte mbB
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart (Germany)

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL post@wwp.de

WEB www.wwp.de

WITTEWELLER
PATENTANWÄLTE