



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 42/00

Verkündet am:  
17. Juli 2003  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 397 32 116.3

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

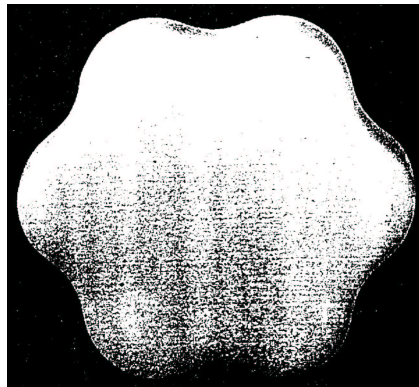
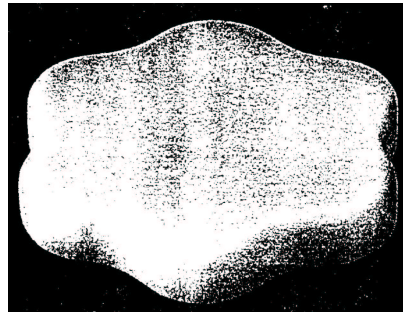
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 2. August 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 9. Juli 1997 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung einer dreidimensionalen Marke entsprechend den nachfolgenden Abbildungen



für die Waren "Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Sahne, Yoghurt, Quark, Trockenmilch für Nahrungszwecke; Margarine, Speiseöle und Speisefette".

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung teilweise und zwar für alle Waren bis auf "Milch, Speiseöle" wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat eine Unterscheidungskraft der angemeldeten dreidimensionalen Form verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Es seien die Waren zugrunde zu legen, die sich aus der Registerlage ergäben, auch wenn die Anmelderin einen markenrechtlichen Schutz allein für die nach dem Oberbegriff "Milchprodukte" beispielhaft genannte Ware "Käse" beabsichtige.

Trotz einer Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Käse sei davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorliege, um die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen.

Der beanspruchten dreidimensionalen Gestaltung fehle jedoch die konkrete Unterscheidungskraft. Solle ihre Form eine Ware von den jeweiligen Konkurrenzprodukten herkunftshinweisend unterscheiden, setze das für die Frage der Schutzfähigkeit der Form als Marke voraus, daß auf dem bean-

spruchten Warengbiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an die kennzeichnende Funktion der Warenform als solcher stattgefunden habe und so dann, falls dies bejaht werden könne, daß nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise der Formmarke wegen ihrer Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden könne. Sei auf dem betreffenden Warengbiet eine solche Gewöhnung des Verkehrs nicht festzustellen, könne im Einzelfall dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden, wenn eine völlig aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter vorliege. Die Unterscheidungskraft sei dabei im Einzelfall anhand des üblichen Marktauftritts der beanspruchten Ware und dem daraus resultierenden Verbraucher- wie auch Herstellerverhalten unter Beachtung der allgemeinen markenrechtlich relevanten Maßstäbe zu beurteilen.

Der Verkehr unterscheide Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im wesentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedlichen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Ware selbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordne er zwar einen nach der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form werde bei der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang aber keine Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als betriebliche Herkunftsangabe sei nicht festzustellen. Dem Verkehr sei im übrigen bekannt, daß Käse in unterschiedlicher Größe, Konsistenz wie auch Form angeboten werde. Vor diesem Hintergrund der Herstellungs-, Verkaufs- und Werbepaxis bei Käse lasse sich keine Übung feststellen, daß die betroffenen Verkehrskreise ein bestimmtes Käseerzeugnis le-

diglich aufgrund seiner Form ohne Zuhilfenahme der aufgrund lebensmittelrechtlicher Vorschriften notwendigen Beschriftung der Ware als von einem bestimmten Hersteller stammend ansehen. Sei auf dem Warengbiet "Käse" der Verkehr nicht daran gewöhnt, die konkrete Form eines Käses als betrieblichen Herkunftshinweis zu werten, komme es nicht mehr darauf an, inwieweit die beanspruchte Gestaltung von anderen festgestellten Käseformen abweiche.

Eine Schutzgewährung im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG sei nicht beantragt, Anhaltspunkte hierfür seien auch nicht ersichtlich.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Zutreffend hat allerdings das Bundespatentgericht seiner Prüfung zunächst die Ware "Käse" zugrunde gelegt, obwohl das Warenverzeichnis der Anmeldung den weiten Warenoberbegriff "Milchprodukte" enthält und die Ware Käse nur unter anderen Waren beispielhaft im Warenverzeichnis aufgeführt ist. Unterfällt nämlich eine spezielle Ware einem im Verzeichnis enthaltenen Oberbegriff, so ist die Unterscheidungskraft (auch) auf diese spezielle Ware bezogen zu prüfen und, sofern sie für diese Ware fehlt, die Anmeldung bezüglich des weiten Oberbegriffs zurückzuweisen (BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC).

2. Des weiteren ist das Bundespatentgericht in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h. daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist und auch keine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 MarkenG erfüllt.

3. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Davon ausgehend hat der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung für Wortmarken einschließlich Slogans den Grundsatz entwickelt, daß ihnen, sofern der Marke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst weder um ein so gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonstigen im Inland geläufigen Sprache handelt, daß es vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann (BGH, Beschl. v. 13.4.2000

- I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche, m.w.N.). Entsprechend ist der Bundesgerichtshof bei Bildmarken davon ausgegangen, daß ihnen nur dann jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es sich bei dem Bild - etwa weil es die Ware selbst darstellt - um eine warenbeschreibende Angabe oder um eine ganz einfache geometrische Form oder um sonstige einfache graphische Gestaltungselemente handelt, die in der Werbung, aber auch auf Warenverpackungen oder sonst üblicherweise als bloß ornamentale, schmückende Ausgestaltung verwendet werden. Nichts anderes kann, wie der Bundesgerichtshof des weiteren ausgeführt hat, im Ausgangspunkt für eine als Marke angemeldete dreidimensionale Form gelten, die die Verpackung der Ware darstellt (BGH GRUR 2001, 56, 57 - Likörflasche).

Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, GRUR 2001, 334 = WRP 2001, 261 - Gabelstapler; I ZB 18/98, WRP 2001, 265 = MarkenR 2001, 71 - Stabtaschenlampen; I ZB 46/98, WRP 2001, 269 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - Rs. C-53/01 - 55/01, GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 Tz. 49 - Linde u.a.).

b) Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob auf dem beanspruchten Warenggebiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat und, weil es dies verneint hat, als Maßstab für die Unterscheidungskraft das Erfordernis einer völlig aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter zugrundegelegt. Des weite-



ren ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß dem Verkehr Käse über die Grundformen einer Torten-, Rollen- oder Radform hinaus in einer Vielzahl von Abwandlungen und Mischformen bis hin zu beispielsweise Käse in Form der Umrißlinien einer Maus bekannt sei. Angesichts der vielfältigen Formen und Größen, in denen Käse angeboten werde, stelle die von der Anmelderin beanspruchte Gestaltung keine derart außergewöhnliche Form dar, daß der Verkehr darin einen Herkunftshinweis erblicke.

Voraussetzung für die Annahme einer Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken allein die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs und hier des durchschnittlich verständigen, aufmerksamen und informierten Durchschnittsverbrauchers, daß die konkrete Warenform etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen besagt. Von einer derartigen Vorstellung des Verkehrs muß nach der allgemeinen Lebenserfahrung bei Warenformmarken ausgegangen werden, sofern sich die Warenform nicht als eine ganz verkehrsübliche Form (z.B. bei Käse als eine Torten-, Rollen- oder Radform) darstellt. Das ergibt sich auch aus der von der Anmelderin zitierten Verkehrsbefragung. Diese betrifft zwar, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldete Form. Ihr kann aber aufgrund der Frage 1, die als solche nicht zu beanstanden ist, entnommen werden, daß für 42,7% der befragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungswert hat und von einem nicht unwesentlichen Teil dieser Befragten in der dort in Frage stehenden "Blütenform" ein Herkunftshinweis gesehen wurde (Fragen 3, 4).

Bei dieser Sachlage kann der angemeldeten dreidimensionalen Form für die Ware "Käse" nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Dem steht auch nicht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entgegen. In seiner Vorabentscheidung vom 8. April 2003 (GRUR 2003, 514 - Linde u.a.) hat er ausgeführt (Tz. 76), daß bei einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware besteht, wie bei jeder anderen Markenform zu prüfen ist, ob sie alle in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b bis e MarkenRL aufgeführten Kriterien erfüllt und daß diese Kriterien in jedem Einzelfall im Licht des ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen und anzuwenden sind.

4. Demnach kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Das Bundespatentgericht wird nunmehr noch die Frage der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke für die sonstigen im Warenverzeichnis enthaltenen Waren zu beurteilen haben. Dabei wird es zu beachten haben, daß eine der angemeldeten Marke sehr ähnliche Form bei Butter in kleinen Darreichungsmengen erfahrungsgemäß in rein dekorativer Weise verwendet wird, so daß der Oberbegriff "Milchprodukte" nicht ohne weiteres einer möglichen Eintragung zugrunde gelegt werden kann.

IV. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG), das sich noch mit den Eintragungshindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG zu befassen haben wird.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher