



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 38/00

vom

4. Dezember 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 670 278

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Käse in Blütenform

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107; PVÜ Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2

- a) Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur dann einen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Für einen Herkunftshinweis spricht dabei, daß es sich um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische Merkmale unterscheidet.
- b) Im Rahmen des dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisses des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ ist das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengbiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist.

BGH, Beschl. v. 4. Dezember 2003 – I ZB 38/00 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 4. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:

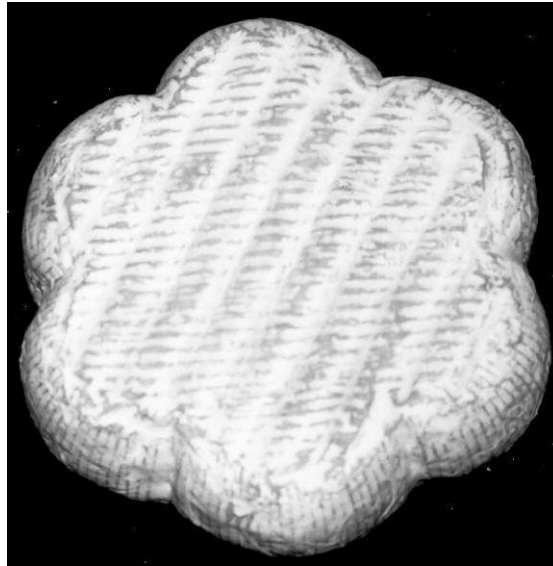
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2000 aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 670 278 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren „Fromage, produits laitiers“ registrierte Marke, die nachstehend in schwarz-weiß wiedergegeben ist, besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blütenblättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen aufweist.



Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke den Schutz für die Ware „Fromage“ wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft verweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2001, 341 = BPatGE 43, 153).

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Trotz der 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 es jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei an sich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Solle sich eine Ware durch einen in ihrer Form liegenden Herkunftshinweis von Konkurrenzprodukten unterscheiden, setze der Markenschutz indessen voraus, daß sich der Verkehr auf dem beanspruchten Warenggebiet bereits an die kennzeichnende Funktion der Warenform gewöhnt habe. Sei diese Frage zu bejahen, müsse festgestellt werden, ob der Formmarke wegen ihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden könne. Sofern auf dem betreffenden Warenggebiet eine solche Gewöhnung des Verkehrs nicht festzustellen sei, könne bei einer deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter ausnahmsweise dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden. Nach diesen Grundsätzen sei die Unterscheidungskraft zu verneinen.

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 besondere Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sei nicht festzustellen.

Die Blütenform sei nicht derart unüblich, daß der Verkehr ihr auch ohne vorangegangene Gewöhnung eine herkunftshinweisende Funktion zuweise. Sie weiche nicht so weit von den auf diesem Warenggebiet üblichen Formen ab, daß sie allein deswegen als herkunftshinweisend angesehen werden könne. Beispiele ließen erkennen, daß sich Käse durch eine vielfältige Sortengestaltung auszeichne. Im Streitfall könne man in den Einkerbungen zwischen den sechs Rundungen auch eine „Portionierungshilfe“ sehen. Die Gestaltung der Käserinde sei ebenfalls

nicht ungewöhnlich; insbesondere könne die rötliche Färbung einen Hinweis auf den Reifegrad geben.

Die Gewährung des Schutzes für ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen sei nicht beantragt; Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung seien auch nicht ersichtlich.

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

1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; sie sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, daß sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH, m.w.N.).

2. Das Bundespatentgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke die in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht ausdrücklich genannten allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt,

daß also das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) und es sich nicht um eine von vornherein von der Eintragung ausgeschlossene Markenform handelt (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL, § 3 Abs. 2 MarkenG).

3. Das Bundespatentgericht hat die konkrete Unterscheidungskraft der IR-Marke verneint (Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist – wie das Bundespatentgericht nicht verkannt hat – grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 – I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 ff. = WRP 2001, 261 – Gabelstapler I; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, GRUR 2003, 514 Tz. 46 = WRP 2003, 627 – Linde, Winward und Rado; ferner Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 48 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 – Philips/Remington).

Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterschei-

dungskraft fehlen wird. Denn die naturgetreue Wiedergabe des im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 – I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 – Autofelge; Beschl. v. 5.11.1998 – I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 – Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das Zeichen wegen der bloß beschreibenden Angabe nicht geeignet, die gekennzeichneten Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (BGH, Beschl. v. 13.4.2000 – I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 – Likörflasche, m.w.N.).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die die Form der Ware darstellen, ist der Bundesgerichtshof ebenfalls von diesen Grundsätzen ausgegangen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre; Ur. v. 5.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 – Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 bestimmt). Auch bei Verpackungen hat der Senat darauf abgestellt, ob sich die Formgestaltung in der Funktion erschöpft, als – möglicher-

weise ästhetisch ansprechendes – Behältnis für eine bestimmte Ware zu dienen, oder ob die Gestaltung vom Üblichen abweichende, herkunftshinweisende Merkmale aufweist (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche, m.w.N.; Urt. v. 28.11.2002 – I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 – Goldbarren).

b) Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob auf dem beanspruchten Warengbiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat. Diese Fragestellung ist nicht unberechtigt; denn die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Markt können eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Form der Ware bloß eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung sieht oder ob er darin einen Herkunftshinweis erkennt (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche; GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Das Bundespatentgericht hat eine Gewöhnung des Verkehrs für die in Rede stehenden Waren verneint. Ob die von der Rechtsbeschwerde gegen diese Feststellung erhobene Verfahrensrüge durchgreift, kann offenbleiben. Denn das Bundespatentgericht hat in Ermangelung einer Gewöhnung eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung verlangt. Es hat dabei nicht hinreichend beachtet, daß eine entsprechende Übung, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise gewöhnt haben, nur eine unter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer bestimmten Formgestaltung zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat damit insgesamt an die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu hohe Anforderungen gestellt.

Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken – wie dargestellt – allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise, daß die konkrete Warenform – aus welchen Gründen auch immer – etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt. Zwar wird der Verkehr eine besondere Form häufig nicht mit einer solchen Vorstellung verbinden, sondern sie allein der funktionellen und ästhetischen Ausgestaltung der



Ware selbst zuordnen (vgl. BGH GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Derartige Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zusammen, für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren – etwa bei einem Kleidungsstück – hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte Gestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist – eher funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weil er zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Linie an der technischen Funktion orientiert (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 48/98, Umdruck S. 12 – Transformatorengehäuse; vgl. ferner BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittel zählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet, ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine entsprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann. Wenn beispielsweise Käse stets in herkömmlichen Formen – etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oder Radform – vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Gestaltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Hersteller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willen geschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet (vgl. zu der entsprechenden Frage bei Verpackungen BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche). Aber auch wenn bereits eine Vielfalt an Gestaltungen üblich ist, wird der Verkehr bei solchen Waren häufig ebenfalls dazu neigen, die jeweilige Gestaltung mit einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu verbinden, wenn es sich erkennbar um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 – Autofelge, zu einem die Ware abbildenden zweidimensionalen Zeichen; GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre).

c) Die Anwendung der beschriebenen Grundsätze führt dazu, daß der in Rede stehenden dreidimensionalen IR-Marke für die Ware „Käse“ nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es handelt sich bei der äußeren Form um eine willkürliche charakteristische Gestaltung, die der Verkehr – nach der Lebenserfahrung zu urteilen – einem bestimmten Hersteller zuordnen wird. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Einkerbungen gäben dem Käse nicht eine Blütenform, sondern wirkten wie „Portionierungshilfen“. Selbst wenn dies so wäre, handelte es sich dabei nicht um eine funktionsbedingte Gestaltung, da bei einem Käse – anders als bei einer Torte – eine vorbestimmte Einteilung in – hier sechs – gleichgroße Portionen nicht funktionsbedingt ist. Auf die herkunftshinweisende Bedeutung der Gestaltung weist im übrigen auch die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung hin. Diese betrifft zwar, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldete Form, nämlich das Produkt „St. Albrey“ der Markeninhaberin, das acht Einkerbungen und in der Mitte ein Loch aufweist. Immerhin kann dieser Erhebung aufgrund der nicht zu beanstandenden Fragen entnommen werden, daß für 42,7% der befragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungswert hat (Frage 1) und daß 61,7% der Befragten in der dort in Rede stehenden Blütenform einen Herkunftshinweis gesehen hat (Frage 4).

IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Das Bundespatentgericht wird nunmehr noch die dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisse des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen haben. Dabei wird das Bundespatentgericht insbesondere das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen haben (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73 bis 75 u. 77 – Linde, Winward und Rado; ferner Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband – Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengen-

biet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1

Nr. 2 PVÜ begründet sein (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 15/98, Umdruck S. 13 – Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 18/98, Umdruck S. 13 – Stabtaschenlampen II).

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert