



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 22/04

Verkündet am:
25. Oktober 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 23 188

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Milchschnitte

MarkenG § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3

- a) Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen.
- b) Das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf technische Geräte beschränkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist.
- c) Ist die Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Verkehrsdurchsetzung für einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigmilchkuchen) ergeben.

BGH, Beschl. v. 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juni 2004 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 1. Juli 1997 aufgrund Verkehrsdurchsetzung die nachfolgend abgebildete farbige (braun, weiß) dreidimensionale Marke Nr. 397 23 188 für die Waren "Dauer- und Feinbackwaren, nämlich Fertigmöhlen" eingetragen:





2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil diese nicht markenfähig sei und die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

3 Nachdem das Bundespatentgericht in einer ersten Entscheidung den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts über die Löschung der Marke aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Löschungsantrag mit Beschluss vom 5. August 2002 zurückgewiesen.

4 Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 23.6.2004 - 32 W (pat) 308/02, juris).

5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3

MarkenG weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag gegeben seien. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Das angemeldete Zeichen bestehe nicht ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es handele sich nicht um die Grundform der im Warenverzeichnis aufgeführten Fertigmöbel. Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendig sei. Der für den Ausschluss des Schutzes nach dieser Vorschrift erforderliche Nachweis, dass sich die wesentlichen Merkmale der Form der beanspruchten Ware in einer technischen funktionellen Wirkung erschöpfen, sei nicht erbracht. Die Formenvielfalt bei Fertigmöbel und Möbelschnitten zeige, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwendigkeiten sei.

8 Die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Produktmerkmalsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) seien durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet worden sei, durchgesetzt habe, seien sämtliche maßgeblichen Umstände des Einzelfalls heranzuziehen. Nach der von der Markeninhaberin vorgelegten repräsentativen Befragung sei ein Durchsetzungsgrad von 61,5 % erreicht, der zur Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ausreiche.

9 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor-

aussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 i.V. mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 MarkenG verneint.

10 1. Der Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede stehenden Marke nicht durch.

11 a) Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL um. Die Bestimmungen schließen es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 15 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube).

12 b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint hat.

13 aa) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn es ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die

Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine bestimmte Form, wenn sie ausschließlich aus Merkmalen besteht, die für diese Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 228; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 3 Rdn. 92; Körner/Gründig-Schnelle, GRUR 1999, 535, 536 f.).

14 bb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat mit Recht angenommen, ein Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei nur gegeben, wenn es sich um die Grundform der Ware handle, für die Schutz beansprucht werde. Fertigmöbel würden aber in einer Vielzahl von Formen angeboten. Diese variierten nach den Proportionen, den Oberflächenformen (Quadrat, Rechteck, Ellipse, Hyperbel, Dreieck oder Raute), der Anzahl und Anordnung der Schichten und der Farbgebung.

15 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, das Bundespatentgericht hätte nicht auf Fertigmöbel als den allgemeinen Oberbegriff des Warenverzeichnisses abstellen dürfen, sondern der Prüfung die als Zeichen dargestellte Ware als solche (Fertigmöbel in Form einer Schicht mit Cremefüllung) zugrunde legen müssen.

16 Durch die Art der Ware selbst bedingt sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen (BGH GRUR 2004, 506, 507 - Stabtaschenlampen II; Fezer aaO § 3 Rdn. 228; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 3 Rdn. 52). Dies folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG nach Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL. Diese Vorschrift stellt - wie der Zusammenhang mit den weiteren Eintragungshindernissen des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL zeigt - besondere Schutzhindernisse für die mit der Waren-

form übereinstimmenden Formmarken auf (BGH GRUR 2006, 589 Tz. 15 - Rasierer mit drei Scherköpfen). Als absolutes Schutzhindernis beurteilt sich die Schutzfähigkeit der Marke im Hinblick auf die im Verzeichnis angeführten Waren der Gattung nach (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 88). Danach liegt es nahe, der Beurteilung die Warengattung "Fertigkuchen" zugrunde zu legen und die Prüfung nicht auf "Cremeschnitten" zu verengen.

17 Die Frage kann im Streitfall aber offenbleiben, weshalb auch das von der Antragstellerin in diesem Zusammenhang angeregte Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nicht erforderlich ist. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts zur großen Formenvielfalt auf dem maßgeblichen Warensektor und zu einer fehlenden Grundform für die Produkte haben auch unter Zugrundelegung der Ware "Cremeschnitten" Gültigkeit, weil das Bundespatentgericht bei seiner Prüfung auch auf Kuchenschnitten mit Schichten aus Creme und Teig abgestellt hat. Die große Formenvielfalt auch bei der Ware "Cremeschnitten" belegen zudem die zu den Akten gereichten Abbildungen, die eine Vielzahl von Kuchenschnitten mit Cremefüllung in unterschiedlicher Form, Zahl und Stärke der Schichten und Farben zeigen und die sich von der angegriffenen Formmarke unterscheiden. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Marke der Markeninhaberin stelle nicht die Grundform einer Cremeschnitte dar, beruht danach auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

18 Aus dem Umstand, dass auch andere Produkte dieses Warenbereichs, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, dreilagig aufgebaut sind und im Ausland einzelne Waren zu finden sind, die sich nicht von der mit der Marke abgebildeten Cremeschnitte unterscheiden, ergibt sich nicht, dass die die Warenform darstellende Marke nur die Grundform dieses Produkts wiedergibt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem Ergebnis der vom Deutschen Patent- und Marken-

amt durchgeführten Verbandsumfrage, nach der zwei Verbände (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und Deutscher Konditoren Bund) mitgeteilt haben, die Marke zeige eine auf dem Warenssektor gebräuchliche Form. Daraus ergibt sich nicht, dass es sich um die Grundform der Warengattung handelt. Vielmehr verfügt die die Warenform wiedergebende Marke in den äußeren Proportionen, der Stärke der Schichten und den Farben (braun, weiß) über bestimmte nicht ausschließlich durch die Art der Ware bedingte Gestaltungsmerkmale.

19 c) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Marke auch nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz deshalb ausgeschlossen ist, weil sie ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Das Bundespatentgericht hat dies aus der auf dem Warenssektor bestehenden Formenvielfalt gefolgert, die zeigt, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwendigkeiten ist.

20 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung ist das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allerdings nicht auf technische Geräte beschränkt. Der Schutzzweck der Vorschrift, durch die allgemein eine Monopolisierung technischer Lösungen verhindert werden soll (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 - Philips/Remington), kann auch dann eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist. Davon kann vorliegend aber deshalb nicht ausgegangen werden, weil die Warenformmarke über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verfügt, die nicht technisch bedingt sind und die bereits der Annahme des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen (hierzu oben näher III 1 b bb).

- 21 Anders als die Rechtsbeschwerde meint, folgt die technische Bedingtheit der Form nicht aus der Notwendigkeit, "Cremeschnitten" beim industriellen Fertigungsprozess aus Gründen der Produktionsvereinfachung rechteckig zu gestalten und dreilagig aufzubauen. Die Markeninhaberin erlangt Markenschutz nur für die konkrete Warenformmarke und nicht für die Grundform einer Kuchenschnitte mit Cremefüllung mit einem dreilagigen Schichtenaufbau in rechteckiger Form (vgl. BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück; 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform). Deshalb kann die Frage, ob die Marke ausschließlich aus einer Form besteht, die technisch bedingt ist, nicht auf die Prüfung dieser Merkmale verkürzt werden.
- 22 2. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass das zunächst bestehende Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dadurch überwunden worden ist, dass sich die Marke im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der von der Markeninhaberin vertriebenen Fertigmöbel durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
- 23 a) Die Frage, ob eine Marke sich infolge Benutzung im Verkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Windsurfing Chiemsee). Auch wenn für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann, ist - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung bei 50 % anzusetzen (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001,

1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

24 b) Aufgrund der vorliegenden Verkehrsbefragungen hat das Bundespatentgericht mit Recht angenommen, dass sich die die Warenform darstellende dreidimensionale Marke für die Ware "Fertigkuchen" als Hinweis auf die Herkunft dieser Ware aus einem Unternehmen entwickelt hat. Danach lagen die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) vor. Nach den Verkehrsbefragungen ordneten im April 1997 77,3 % der Befragten, im November 1998 79,2 % der Befragten und im Februar 2002 61 % der Befragten die in Rede stehende Warenform einem bestimmten Unternehmen zu. Selbst wenn ausschließlich auf die im Februar 2002 durchgeführte Verkehrsbefragung abgestellt wird und diejenigen Teile des Publikums (9 %) abgesetzt werden, die die Warenform einem anderen Unternehmen als der Markeninhaberin oder den Marken Dritter zurechneten, verbleiben 52 % des Publikums. Dies reicht, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im vorliegenden Fall für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aus, weil keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein 50 % deutlich übersteigender Durchsetzungsgrad bei der in Rede stehenden Formmarke zur Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlich ist (vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 760 Tz. 21 - LOTTO).

25 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Warenform nicht nur als Produkt bekannt, sondern auch als Herkunftshinweis aufgefasst werde. Aus dem Umstand, dass mehr als 50 % der Befragten das dargestellte Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen, folgt, dass die Produktform dem überwiegenden Teil des Publikums nicht nur bekannt, son-

dem von diesen Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Dies gilt trotz des Umstandes, dass die der Formmarke entsprechende Ware nur verpackt vertrieben wird.

26 Die Rechtsbeschwerde hat in anderem Zusammenhang geltend gemacht, die Markeninhaberin habe die behauptete Verkehrsdurchsetzung nur auf die Benutzung für Milchcreme-Schnitten gestützt; daraus ergebe sich kein Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung allgemein für Fertigmöhlen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Dabei kann offenbleiben, ob bei einer Eintragung eines weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffs im Verzeichnis eine Verkehrsdurchsetzung für spezielle unter den weiten Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen in jedem Fall für eine Verkehrsdurchsetzung der Marke für die mit dem Oberbegriff bezeichneten Waren oder Dienstleistungen genügt. Im vorliegenden Fall stellt die eingetragene Warenart (Fertigmöhlen) keinen weiten Warenoberbegriff dar und weist einen hinreichend engen Bezug zu dem Produkt "Milchcreme-Schnitte" auf. Aus einer die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllenden Benutzung der Marke für Milchcreme-Schnitten ergibt sich bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Markeninhaberin daher eine Verkehrsdurchsetzung für die im Verzeichnis eingetragene Ware "Fertigmöhlen" (vgl. hierzu auch allgemein: Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 314).

27 3. Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, dass das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Hierzu gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

28

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 23.06.2004 - 32 W(pat) 308/02 -