



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 46/05

vom

3. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 670 278

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Käse in Blütenform II

PVÜ Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2;
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107

Der Schutzerstreckung einer IR-Marke, die aus der äußeren Form der Ware besteht, kann das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form i.S. von Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenstehen, wenn die Form funktionsbedingt ist. Davon ist bei der äußeren Form eines Käses auszugehen, bei dem die Streifen und Rillen auf der Oberfläche beim Einfüllen und Pressen des Käses entstehen und bei dem die Einkerbungen Portionierungshilfen sind.

BGH, Beschl. v. 3. April 2008 - I ZB 46/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

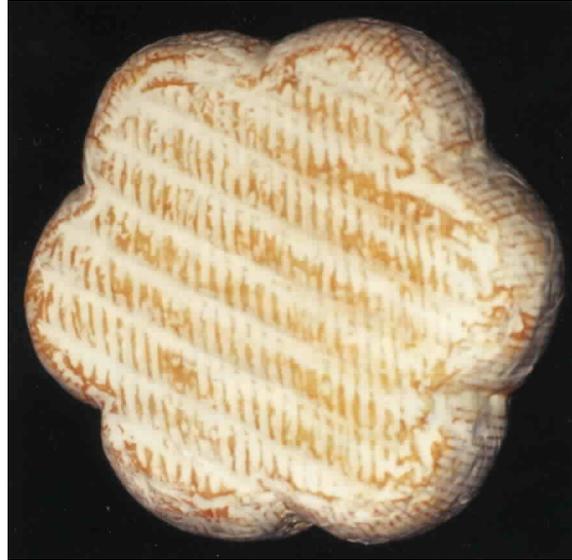
Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den an Verkündungs Statt am 4. April 2005 zugestellten Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke Nr. 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 Blüten-

blättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen aufweist:



- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den Schutz für die Waren "Fromage" wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft verweigert.
- 3 Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 43, 153).
- 4 Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform). Er hat angenommen, dass der Marke der Schutz nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft zu versagen ist, sondern

die IR-Marke den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen von Unterscheidungskraft zu stellen sind.

5 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin erneut zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.4.2005 - 28 W(pat) 95/99, juris).

6 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter.

7 II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Dazu hat es ausgeführt:

8 Die Marke verfüge über die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG. Für einen Ausschluss der Schutzerstreckung nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien ausreichende tatsächliche Feststellungen nicht vorhanden. Zusätzlich sei nach § 8 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen, ob die Marke über die konkrete Eignung verfüge, unterscheidungskräftig zu wirken, und ob ein Freihaltebedürfnis auszuschließen sei.

9 Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungskraft auszugehen sei, stehe der Schutzbewilligung der IR-Marke jedoch das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber nach §§ 107, 113, 37 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich hier die Marke erschöpfe, zwangsläufig das Produkt beschreibenden Charakter habe. Warenformmarken könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz ausgenommen werden. Das im Allgemeininteresse bestehende Freihaltebedürfnis sei aber nicht

erst im Falle unmittelbarer oder tatsächlicher Behinderungen tangiert, sondern bereits bei der potentiellen Beeinträchtigung wettbewerblicher Grundfreiheiten.

10 Die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen sei technisch bedingt; sie entstünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in bestimmte Formen und beim Reifeprozess. Die rötliche Färbung zeige den Abschluss des Reifeprozesses.

11 Auch die Warenform unterliege einem Freihaltebedürfnis. Es handele sich um eine typische Kombination von Rund- und Tortenform, bei der zum Ausschneiden der "Tortenstücke" Einkerbungen gewählt worden seien, um eine möglichst gleichmäßige Portionierung zu ermöglichen. Diese Form falle nicht aus dem Rahmen verkehrsüblicher Formgestaltungen heraus. Bei Weichkäse seien nicht nur Rund- und Tortenformen marktüblich, sondern besonders häufig werde mit Portionierungshilfen gearbeitet. Markenschutz werde danach für eine typische Grundform in geringfügiger Abwandlung begehrt, die nicht so deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen herausfalle, dass sie nicht allen Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen müsse. Ansonsten müssten die Mitbewerber bei der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte umfangreiche Markenrecherchen durchführen. Für die in Rede stehenden Waren, die seit jeher in unterschiedlicher Größe, Konsistenz und Form angeboten würden, sei für die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung solcher Produkte des täglichen Bedarfs auch in Zukunft frei von Markenrechten erfolgen könnten. Die Zuerkennung eines Markenschutzes würde zu beträchtlichen Unsicherheiten in der Beurteilung der Reichweite des Markenschutzes im Verletzungsverfahren und Einschränkungen bei der Herstellung führen und auch nicht im Interesse der Markeninhaber liegen, die zu ständigen Markenmeldungen und Marktbeobachtungen gezwungen würden.

- 12 Ein Schutz für die beanspruchte Warenform komme nur bei einer Verkehrsdurchsetzung in Betracht, für die keine Anhaltspunkte bestünden.
- 13 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke für Deutschland ein dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhindernis nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegensteht, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.
- 14 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^{quinquies} 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; die Vorschriften des Markengesetzes 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 zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6^{quinquies} Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 14 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 66/06, GRUR 2007, 973 Tz. 10 = WRP 2007, 1459 - Rado-Uhr III).
- 15 2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrunds nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen vor. Der beantragten Schutzerstreckung steht ein über-

wiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR-Marke entgegen.

16

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen können. Da sich die IR-Marke darin erschöpft, die äußere Form der Ware - hier die Form eines Käses - wiederzugeben, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei verwendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 73 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel), das ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - wenn Formgestaltungen wie die vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden - nicht nur Lebensmittelhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenmeldungen machen könnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären. Dadurch würde sich eine erhebliche Einschränkung der Gestaltungsfreiheit ergeben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewerber, sondern auch von - möglicherweise unzähligen - Formgebungen absetzen müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche Boxster; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 28 = WRP 2008, 107 - Fronthaube).

- 17 b) Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihaltung der mit der Schutzerstreckung beanspruchten Warenform daraus abgeleitet, dass die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen auf der Weichkäseoberfläche technisch bedingt sei. Diese Gestaltungsmerkmale entstünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in speziellen Formen und beim anschließenden Reifeprozess. Die Warenform unterscheide sich von marktüblichen Rund- und Tortenformen durch die Einkerbungen, die Portionierungshilfen seien und den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen müssten. Andere Hersteller verwendeten als Portionierungshilfen auf den Käselaiab geklebte Etiketten, Folien mit Markierungen oder eine Warenform mit Ecken oder Einkerbungen. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Bundespatentgerichts sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
- 18 c) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Streifen und Rillen der Käseoberfläche und ihre teilweise rötliche Färbung seien funktionsbedingt und deshalb Freihaltebedürftig, erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
- 19 Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde gegenüber der Annahme des Bundespatentgerichts, die Warenform sei freizuhalten, darauf, durch die erste Senatsentscheidung sei entschieden, dass die beanspruchte Warenform aufgrund der Einkerbungen über eine konkrete Unterscheidungskraft begründende Eigentümlichkeit verfüge und die Einkerbungen nicht funktionsbedingt für die Ware "Käse" seien.
- 20 Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen selbständig nebeneinander und sind gesondert zu prüfen, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche häufig überschneiden (zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL: EuGH

GRUR 2003, 514 Tz. 67 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67 - Postkantoor). So ist der Umstand, dass eine Marke, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann, nicht eintragungsfähig ist, im Rahmen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und nicht bei der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Tz. 63 - Standbeutel).

21 Vorliegend hat das Bundespatentgericht anhand verschieden gestalteter Warenformen und auf den Produkten angebrachter Markierungen rechtsfehlerfrei festgestellt, dass bei der Ware "Käse" auf unterschiedliche Art und Weise Portionierungshilfen zur Anwendung kommen und eine Art dieser Portionierungshilfen in den von verschiedenen Herstellern verwandten Einkerbungen besteht. Das Bundespatentgericht hätte in diesem Zusammenhang noch darauf abstellen können, dass dem Verkehr in der Werbung der Käse der Markeninhaberin in Abbildungen präsentiert wird, bei denen entlang der Einkerbungen ein Käsestück herausgeschnitten worden ist. Auch unabhängig von dieser Präsentation in der Werbung für das Produkt der Markeninhaberin beruht die Beurteilung des Bundespatentgerichts entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auf nachprüfbaren Feststellungen. Das Bundespatentgericht hat für die von ihm festgestellten Portionierungshilfen jeweils Verwendungsbeispiele angeführt. Diese tragen für sich die Annahme des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Beschluss, die beanspruchte Warenform mit Einkerbungen sei für die Mitbewerber nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von der Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen.

- 22 Auf die übrigen von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Angriffe gegen die weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen Entscheidung kommt es danach nicht an. Etwas anderes ergibt sich schließlich auch nicht daraus, dass nach dem Vortrag der Markeninhaberin einem Antrag auf Schutzerstreckung der Marke in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprochen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.04.2005 - 28 W(pat) 95/99 -