



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 105/16

Verkündet am:  
18. Oktober 2017  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 2 913 183

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: ja  
BGHR: ja

Quadratische Tafelschokoladenverpackung

MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 263

- a) Der Löschantragsteller kann sein Löschantrag im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in entsprechender Anwendung von § 263 ZPO auf andere Schutzhindernisse erweitern. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kann ein zulässiges Rechtsmittel unter den Voraussetzungen des § 263 ZPO mit einer Erweiterung des Löschantrags verbunden werden.
- b) Die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung sind im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte. Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt.
- c) Ebenso wie bei dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind für das in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte Schutzhindernis ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport durch die in Rede stehende Form sind Vorteile bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware, sie kommen jedoch nicht dem Benutzer zugute.
- d) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (hier: quadratische Form von Tafelschokolade) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (hier: Verzehr von Tafelschokolade). Vorteile, die nur in für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten (hier: Mitführen von Tafelschokolade in einer Jackentasche zum Verzehr unterwegs), stellen keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften dar und führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift.

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Marx

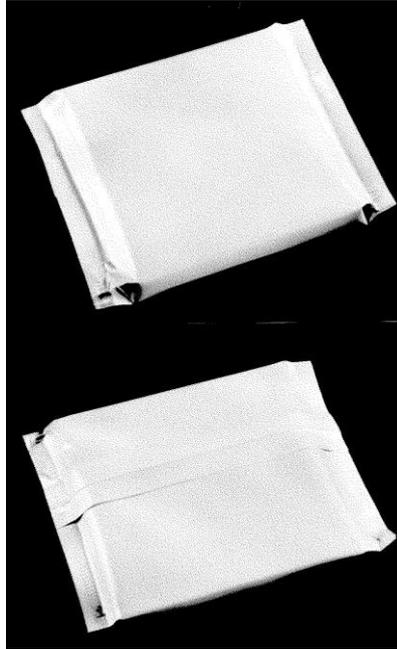
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. November 2016 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

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

Gründe:

- 1 A. Für die Markeninhaberin ist die mit Zeitrang vom 1. Januar 1995 angemeldete und am 24. Mai 1996 eingetragene dreidimensionale Marke Nr. 2 913 183



als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für Tafelschokolade (Klasse 30) eingetragen. Dabei handelt es sich nach den Angaben der Markeninhaberin um die neutralisierte Verpackung der Tafelschokolade "R. S." mit einem Gewicht von 100 Gramm.

2 Die Antragstellerin hat am 25. November 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. In dem verwendeten amtlichen Formblatt war angekreuzt "Die Marke ist entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 3 MarkenG)". In der beigefügten Begründung hat die Antragstellerin angeführt, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer technisch erforderlichen Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie hat im Verlauf des Lösungsverfahrens gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt weiter geltend gemacht, die Marke genüge nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit eines Zeichens (§ 8 Abs. 1 MarkenG).

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Lösungsantrag zurückgewiesen. Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Während des Beschwerdeverfahrens hat sie ihren Lösungsantrag

auch auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG gestützt. Des Weiteren hat sie erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr mit dem Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Markeninhaberin ist der Einführung weiterer Schutzhindernisse entgegengetreten. Das Bundespatentgericht hat die Löschung der Marke angeordnet, weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig sei (BPatG, GRUR 2017, 275). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

4           B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig sei. Dazu hat es ausgeführt:

5           Die Antragstellerin könne ihr Löschungsbegehren im Beschwerdeverfahren auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützen, auch wenn sie in der Antragsbegründung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage ihres Löschungsbegehrens genannt habe. Das Schutzhindernis habe sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde vorgelegen. Die als Marke eingetragene dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer Verpackungsform, die im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Es könne deshalb offen bleiben, ob die Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG vorlägen und ob der Schutzgegenstand in der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend eindeutig definiert sei.

6           C. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene dreidimensionale Marke zu löschen ist.

- 7 I. Das Bundespatentgericht hat durch die Annahme eines Schutzhinder-  
nisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG über einen Streitgegenstand entschie-  
den, der Gegenstand des Lösungsverfahrens geworden ist.
- 8 1. Durch einen Lösungsantrag gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG wird ein  
kontradiktorisches Verfahren eingeleitet, das grundsätzlich den für ein solches  
Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist. Dazu gehören auch Bestimmun-  
gen der Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsät-  
ze, soweit das Markengesetz keine Verfahrensvorschriften enthält und die Be-  
sonderheiten des registerrechtlichen Lösungsverfahrens ihre Heranziehung  
nicht ausschließen (§ 82 Abs. 1 MarkenG zum Verfahren vor dem BPatG; zum  
Verfahren vor dem DPMA vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 14/91,  
BGHZ 123, 30, 34 - Indorektal II; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07,  
BGHZ 182, 325 Rn. 18 - Legosteine; Beschluss vom 11. Februar 2016  
- I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 12 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh;  
BPatG, GRUR 2004, 685, 688). Das konkrete, auf einen bestimmten Lö-  
schungsgrund gestützte Lösungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streit-  
gegenstand hinreichend vergleichbar (BGHZ 123, 30, 34 - Indorektal II; BGH,  
GRUR 2016, 500 Rn. 12 - Fünf-Streifen-Schuh). Daraus ergibt sich, dass der  
das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag umschriebene Verfah-  
rensziel, sondern auch die Angabe des Antragsgrunds enthalten muss, aus  
dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, GRUR 2016,  
500 Rn. 12 - Fünf-Streifen-Schuh). Daraus folgt weiter, dass das Deutsche Pa-  
tent- und Markenamt und das Bundespatentgericht entsprechend § 308 Abs. 1  
ZPO nur über den Lösungsgrund entscheiden dürfen, der ihnen vom Antrag-  
steller unterbreitet worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 70 Rn. 7;  
BeckOK MarkenR/Albrecht, 11. Edition [Stand: 1. Oktober 2017], § 66 MarkenG  
Rn. 7; zum Zivilprozess vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 227/02,  
GRUR 2005, 854, 855 = WRP 2005, 1173 - Karten-Grundsubstanz; Urteil vom  
23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 63 - Goldbären). Der im

registerrechtlichen Verfahren maßgebliche Untersuchungsgrundsatz (§ 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG) entfaltet seine Geltung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 1977 - I ZB 6/76, GRUR 1977, 664, 665 = WRP 1977, 574 - CHURRASCO; Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 293 - Aluminium-Trihydroxid; Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 25 ff. - Ventileinrichtung).

9                    2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Antragstellerin könne ihren Löschungsantrag auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützen, auch wenn sie in ihrer dem amtlichen Formblatt beigefügten Antragsbegründung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage genannt habe, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.

10                   a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Streitgegenstand habe sich nicht dadurch geändert, dass die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren ihre rechtliche Argumentation modifiziert habe. Durch den Löschungsantrag als Rechtsschutzbegehren und die Angabe der angegriffenen Marke als zugrunde liegenden Lebenssachverhalt sei wegen des geltenden Untersuchungsgrundsatzes eine Überprüfung der Marke auf ein Schutzhindernis unter allen rechtlichen Aspekten der § 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG möglich. Jedenfalls genüge es, dass die Antragstellerin vorgebracht habe, die Marke sei wegen der fehlenden Markenfähigkeit des Zeichens (§ 3 MarkenG) zu löschen. Diese Beurteilung hält nur im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.

11                   b) Durch die Benennung der angegriffenen Marke wird der Gegenstand des Rechtsschutzbegehrens bezeichnet und dadurch der Löschungsantrag konkretisiert (vgl. BGHZ 212, 351 Rn. 27 - Ventileinrichtung; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 253 Rn. 13; MünchKomm.ZPO/Becker-Eberhard, 5. Aufl., § 253 Rn. 88). Die in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angeführten Lösungsgründe bilden nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Grundlagen für

das Löschungsbegehren. Sie umschreiben unterschiedliche Sachverhalte, aufgrund deren ein Zeichen schutzunfähig ist. Die einzelnen Eintragungshindernisse bilden deshalb grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 11 f. und 28 - Fünf-Streifen-Schuh; BPatG, GRUR 2004, 685, 688; zu §§ 21, 22 PatG vgl. BGHZ 212, 351 Rn. 27 - Ventileinrichtung). Das gilt nicht nur für die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG geregelten Eintragungshindernisse (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 9 - Fünf-Streifen-Schuh), sondern auch für die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG angeführten Schutzhindernisse. Die in § 3 Abs. 2 MarkenG vorgesehenen Schutzhindernisse knüpfen zwar sämtlich an die Form der Ware an und verfolgen das übereinstimmende Ziel, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wirtschaftsteilnehmer freizuhalten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 89/104/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 18. September 2014 - C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 = WRP 2014, 1298 - Hauck/Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 26 bis 28 - Hauck/Stokke). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern beinhalten spezifische, voneinander verselbstständigte Lebenssachverhalte, indem sie auf die für die jeweilige Warengattung typischen Gebrauchseigenschaften (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), die technische Funktionalität (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder den ästhetischen Wert der Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) abstellen. Demzufolge erfordert die Annahme eines Löschungsgrunds nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG unterschiedliche tatsächliche Feststellungen. Dass im Einzelfall mehrere Tatbestände des § 3 Abs. 2 MarkenG verwirklicht sein können, steht der Annahme eigenständiger Antragsgründe nicht entgegen.

- 12 c) Insgesamt drei Streitgegenstände waren Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht. Dabei handelte es sich um die Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG sowie das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG.

- 13           aa) Die Antragstellerin hat dem Bundespatentgericht eine Befugnis zur Prüfung aller Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht bereits dadurch eröffnet, dass sie im amtlichen Formblatt als Lösungsgrund angekreuzt hat "Die Marke ist entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 MarkenG)". Diese Angabe hat den Gegenstand des Lösungsverfahrens mangels Angabe eines konkreten Schutzhindernisses nicht hinreichend bestimmt umrissen (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 11 und 12 - Fünf-Streifen-Schuh).
- 14           Die Beschwerdeerwiderung macht vergeblich geltend, aus den Bestimmungen der §§ 41, 42 MarkenV ergebe sich, dass sich die Prüfungs- und Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamts und damit auch des Bundespatentgerichts auf sämtliche Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG erstrecke, wenn sich der Lösungsantragsteller des amtlichen Formblatts bediene. Die im kontradiktorischen Lösungsverfahren heranzuziehenden zivilprozessualen Grundsätze können nicht durch das vom Deutschen Patent- und Markenamt verordnete Formblatt, sondern nur durch abweichende markengesetzliche Verfahrensvorschriften ausgeschlossen oder beschränkt werden (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 16 - Fünf-Streifen-Schuh).
- 15           Die Antragstellerin hat den Streitgegenstand erst dadurch präzisiert, dass sie sich in der beigefügten Antragsbegründung auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berufen hat.
- 16           bb) Über das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hatte das Bundespatentgericht allerdings nicht mehr zu befinden. Die Antragstellerin hat den Lösungsantrag, soweit er auf dieses Schutzhindernis gestützt war, im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.
- 17           (1) Die Antragstellerin hat die Beschwerde damit begründet, das Deutsche Patent- und Markenamt habe zu Unrecht das Vorliegen dieses Schutzhin-

dernisses verneint. Deshalb war dieser Streitgegenstand zunächst in die Beschwerdeinstanz gelangt.

18 (2) Die Antragstellerin hat jedoch im Beschwerdeverfahren nach Veröffentlichung der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16. September 2015 (C-215/14, GRUR 2015, 1198 = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury) erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr aufrechterhalten, soweit er darauf gestützt gewesen sei, dass die als Marke geschützte Form von ihrer Eintragung ausgeschlossen sei, weil sie das Ergebnis eines technischen Herstellungsprozesses sei. Das Bundespatentgericht hat diese Erklärung zutreffend dahingehend ausgelegt, dass die Antragstellerin den Löschungsantrag nicht mehr mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründete. Der Sache nach liegt darin die Rücknahme des auf dieses Schutzhindernis gestützten Löschungsantrags.

19 (3) Die Rücknahme des Löschungsantrags war wirksam. Der Zivilprozess einerseits und das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit dem sich daran anschließenden Beschwerde- und gegebenenfalls auch Rechtsbeschwerdeverfahren andererseits weisen zwar wesentliche Unterschiede auf. Gleichwohl ist eine Rücknahme des Löschungsantrags ebenso wie eine Klagerücknahme möglich, und zwar auch noch in der Rechtsbeschwerdeinstanz (BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO; vgl. zum Widerspruchsverfahren BGH, Beschluss vom 18. Januar 1974 - I ZB 3/73, GRUR 1974, 465, 466 - Lomapect; vgl. hierzu BeckOK MarkenR/Kopacek aaO § 54 MarkenG Rn. 27). Die Antragstellerin konnte deshalb im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht wirksam die Rücknahme erklären.

20 cc) Beim Bundespatentgericht ist außerdem die Prüfung des Löschungsantrags angefallen, soweit er damit begründet wurde, dass die angegriffene Marke nach § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

- 21 (1) Die Antragstellerin hat ihren Löschantrag zunächst nicht auf dieses Schutzhindernis gestützt. Sie hat ihren Löschantrag im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jedoch in zulässiger Weise auf dieses Schutzhindernis erweitert.
- 22 (2) Bei dem durch Antrag eingeleiteten Lösungsverfahren gemäß § 50 MarkenG handelt es sich - ungeachtet der Amtsprüfungspflicht - um ein kontradiktorisches Verfahren, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist (BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO). Zu diesen Regeln gehören, soweit sie zur Ausfüllung von Lücken der Verfahrensvorschriften des Markengesetzes erforderlich sind und Besonderheiten dieser Verfahrensart dies nicht ausschließen, auch Bestimmungen der Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze (BGHZ 123, 30, 33 - Indorektal II).
- 23 (3) Da das Markengesetz keine Vorschriften für den Fall der Änderung und Erweiterung eines Lösungsbegehrens im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt enthält, kann § 263 ZPO entsprechend angewendet werden (BPatGE 42, 250, 253). Danach ist eine Änderung oder Erweiterung des Lösungsbegehrens zulässig, wenn dies vom Deutschen Patent- und Markenamt für sachdienlich erachtet wird oder der Markeninhaber einwilligt.
- 24 (4) Die Markeninhaberin hat der Erweiterung des Lösungsantrags vor dem Deutschen Patent- und Markenamt widersprochen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Erweiterung jedoch aus Gründen der Verfahrensökonomie als sachdienlich angesehen. Diese Entscheidung ist entsprechend § 268 ZPO unanfechtbar.
- 25 dd) Die Antragstellerin hat ihr Lösungsbegehren im Beschwerdeverfahren auf ein weiteres Schutzhindernis ausgedehnt, indem sie das Schutzhin-

dernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geltend gemacht hat. Diese Erweiterung des Verfahrensgegenstands ist ebenfalls zulässig.

26 (1) Das Markengesetz enthält keine besonderen Regelungen darüber, ob und in welchem Umfang neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel sowie eine Änderung des Verfahrensgegenstands in der Beschwerdeinstanz vor dem Bundespatentgericht zulässig sind. Die entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung sehen für das Beschwerdeverfahren keine einschränkenden Regelungen vor. Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel werden in § 571 Abs. 2 Satz 1 ZPO sogar ausdrücklich zugelassen. Die Zulässigkeit der Erweiterung des Löschungsbegehrens im Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Dezember 2002 - I ZB 19/00, GRUR 2003, 342 = WRP 2003, 519 - Winnetou; BGHZ 212, 351 Rn. 37 f. - Ventileinrichtung; BPatG, GRUR 2004, 685, 688; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 - 25 W [pat] 1/15, juris Rn. 40; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 54 Rn. 9; BeckOK MarkenR/Kopacek aaO § 54 MarkenG Rn. 20). Die Vorschrift des § 533 ZPO findet auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Anwendung, weil es sich bei dem Beschwerdeverfahren um eine umfassende Tatsacheninstanz handelt (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker aaO § 82 Rn. 24; MünchKomm.ZPO/Lipp aaO § 571 Rn. 12). Eine Erweiterung des Löschantrags in der Beschwerdeinstanz ist deshalb zulässig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich hält.

27 (2) Das Bundespatentgericht hat die Einführung des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Dem Senat ist entsprechend § 268 ZPO die Überprüfung dieser Entscheidung verwehrt. Nach § 268 ZPO findet eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, nicht statt. Die Vorschrift erfasst auch den Fall, dass sich das Gericht mit der

Frage der Zulässigkeit des neuen Begehrens befasst hat, ohne - wie im Streitfall - die Sachdienlichkeit zu prüfen (vgl. BGH, Urteil vom 15. Januar 2003 - XII ZR 300/99, NJW 2003, 1043, 1044; Urteil vom 2. April 2004 - V ZR 107/03, NJW 2004, 2382, 2383; Urteil vom 25. Oktober 2007 - VII ZR 27/06, NJW-RR 2008, 262 Rn. 9; BGHZ 212, 351 Rn. 42 - Ventileinrichtung).

28 (3) Unabhängig davon stellt sich die Berücksichtigung des von der Antragstellerin zusätzlich angeführten Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als sachdienlich dar. Die Prüfung der Sachdienlichkeit kann auf die Rüge eines Verfahrensfehlers in der Rechtsmittelinstanz nachgeholt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. März 1979 - IV ZR 80/78, MDR 1979, 829; BGH, NJW 2004, 2382, 2383; BGHZ 212, 351 - Ventileinrichtung). Dies dient der abschließenden Klärung der zwischen den Parteien bestehenden Streitpunkte und vermeidet die Einleitung eines neuen Lösungsverfahrens durch die Antragstellerin. Der damit verbundene Verlust einer Tatsacheninstanz ist im Interesse der Verfahrensökonomie hinzunehmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. April 2011 - XII ZR 110/09, BGHZ 189, 182 Rn. 26).

29 (4) Der Erweiterung des Streitgegenstands steht nicht entgegen, dass sie erst nach der für die Einlegung der Beschwerde in § 66 Abs. 2 MarkenG vorgesehene Frist erfolgt ist. Nach den für den Zivilprozess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2000 - VIII ZR 321/99, NJW 2001, 226; Urteil vom 14. März 2012 - XII ZR 164/09, NJW-RR 2012, 516 Rn. 17; BGHZ 212, 351 Rn. 39 - Ventileinrichtung). Da die Antragstellerin sich weiter auf das vom Deutschen Patent- und Markenamt abgelehnte Eintragungshindernis der Unbestimmtheit der eingetragenen Marke berufen hat, steht der Einführung des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in der Beschwerdeinstanz nicht entgegen,

dass die Antragstellerin insoweit durch den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts nicht beschwert ist.

30 II. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis - vom Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG abgesehen - auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der des Senats ist für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Abs. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 - test; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 10 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops; Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 22 - Sparkassen-Rot). Für die Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist es für den Anmelder von Interesse, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden (zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EG] Nr. 40/94 [GMV aF] vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2010 - C-332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 - Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]; BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 13 und 15 - Aus Akten werden Fakten). Außerdem ist zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

31 III. Die Ansicht des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei zu löschen, weil sie entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei

und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts über den Löschungsantrag bestanden habe (§ 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG), hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

32           1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei auf eine Warenverpackung anwendbar, die wie die angegriffene Gestaltung die Form der verpackten Ware deutlich erkennen lasse. Wesentliches Merkmal der angegriffenen Verpackungsform sei die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers. Der Verkehr werde eine quadratische Form bei Mitbewerbern der Markeninhaberin nachsuchen, weil sie nur eine besondere Form der handelsüblichen rechteckigen Form von Tafelschokolade sei. Die regelmäßige Rechteck- bzw. Quadratform bringe praktische Vorteile mit sich, weil sie die Verpackung, die Lagerung, den Transport und die Portionierung von Tafelschokolade wesentlich erleichtere. Die quadratische Form biete dem Verkehr zudem Vorteile gegenüber rechteckig-länglichen Formen, weil sich eine derart dimensionierte Schokoladentafel besser in einer Jackentasche unterbringen lasse. Der Wesentlichkeit der Gebrauchseigenschaften stehe nicht entgegen, dass der Verkehr auch den Geschmack und die Zutaten von Tafelschokolade als wesentlich ansehen werde. In der Warenform müssten nicht sämtliche wesentlichen Gebrauchseigenschaften verwirklicht sein. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

33           2. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen dem Schutz einer Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und des am 28. November 2008 an seine Stelle getretenen Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG. Sie ist deshalb im Lichte des im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und des im Zeitpunkt der Beschwer-

deentscheidung nach wie vor geltenden Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG auszulegen (vgl. Art. 55 der Richtlinie (EG) 2015/2436).

34 Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selber bedingt ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch diese Bestimmungen soll im Allgemeininteresse verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für sich aus der Form ergebende wesentliche Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber mit identischen oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18, 20 und 26 - Hauck/Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck/Stokke). Würden solche Eigenschaften dem Markeninhaber vorbehalten, könnte er es Mitbewerbern erschweren, ihren Waren eine gleichermaßen gebrauchstaugliche Form zu geben, und auf diese Weise unlautere Wettbewerbsvorteile erlangen (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 26 - Hauck/Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 58 - Hauck/Stokke).

35 Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sowie § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens enthält, kann ein solches Zeichen weder als Marke eingetragen werden noch durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 74 bis 76 - Philips/Remington; Urteil

vom 8. April 2003 - C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Rn. 44 - Linde/Winward/Rado).

36            3. Das angegriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine dreidimensionale Verpackung, die Schutz für Tafelschokolade beansprucht. Es ist schon zweifelhaft, ob diese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt werden kann, auf die sich das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bezieht.

37            a) Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG sowie in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelten Schutzhindernisse beziehen sich auf die Form der Ware selbst (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 89/104/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-218/01, GRUR 2004, 428 Rn. 37 = WRP 2004, 475 - Henkel [Waschmittelflasche]). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann bei dreidimensionalen Marken, die die Verpackung von Waren zeigen, die aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Verpackung als Form der Ware in diesem Sinne gelten (EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 37 - Henkel [Waschmittelflasche]). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb bei Waren, die - etwa aufgrund ihrer körnigen, pudrigen oder flüssigen Konsistenz - ihrer Art nach keine eigene Form besitzen und erst durch die gewählte Verpackung eine vermarktungsfähige Form erhalten, die Verpackung der Form der Ware gleichgestellt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 33 - Henkel [Waschmittelflasche]). Dagegen hat er bei Waren, deren Form sich - wie bei regelmäßig verpackt vertriebenen Nägeln - notwendig aus den Merkmalen der Waren selbst ergibt und die zu ihrer Vermarktung keiner besonderen Form bedürfen, keinen hinreichend engen Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware gesehen, um die Verpackung der Form der Ware gleichzusetzen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 32 - Henkel [Waschmittelflasche]).

b) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts handelt es sich bei der angegriffenen dreidimensionalen Verpackung um eine Schlauchbeutelverpackung für die Ware Tafelschokolade, die aus hygienischen und praktischen Gründen ausnahmslos verpackt vertrieben wird, weil sie beim unverpackten Verkauf nach kurzer Zeit in der Hand schmelzen würde und deshalb allenfalls zum sofortigen Verzehr angeboten werden könnte. Danach besteht ein durch die Art der Ware selbst bedingtes sachliches Erfordernis, sie zur Herstellung und Erhaltung ihrer Marktfähigkeit zu verpacken. Allerdings erhält Tafelschokolade nicht erst durch die Verpackung ihre Form. Grundsätzlich besteht nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union deshalb bei Tafelschokolade im Regelfall kein hinreichend enger Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware, um die Verpackung der Form der Ware gleichzusetzen.

39 c) Im Einzelfall ist es allerdings möglich, bei Waren, die ohne Verpackung bereits eine vermarktungsfähige Form haben, die Verpackung als mit der Warenform identisch anzusehen. In diesem Fall kann die Verpackungsform ebenso wie die Form der Ware selbst schutzunfähig sein.

40 aa) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb ein für Schokolade und Schokoladenwaren eingetragenes dreidimensionales Zeichen, das eine einen Schokoladenhohlkörper umhüllende Goldfolie mit rotem Band zeigt, als eine aus der Form der Ware bestehende Marke angesehen (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-98/11, GRUR 2012, 925 Rn. 44 - Lindt [Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band]).

41 bb) Die Gleichsetzung der Verpackung mit der Warenform setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform vollständig entspricht oder ihr jedenfalls so nahe kommt, dass es gerechtfertigt ist, zwischen der Verpackungsform und der Warenform nicht zu unterscheiden. In diesem Fall gebietet es der

Zweck der Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ebenso wie der Zweck der dieser Regelung zugrunde liegende Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und der dieser Regelung entsprechenden Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG, die Verpackung mit der Warenform gleichzusetzen.

42 cc) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die in Rede stehende Verpackungsform eine Schlauchverpackung ist und dass Tafelschokolade demgegenüber eine eigene Form aufweist. Es hat allerdings angenommen, Verpackungen wie die in Rede stehende, die die Form der verpackten Ware deutlich erkennen ließen, lägen optisch nahe an der unverpackten Warenform. In derartigen Fällen sei es noch eher angezeigt als bei zwingend notwendigen Verpackungsformen für formlose Waren mit körniger, pudriger oder flüssiger Konsistenz, eine Monopolisierung warenbedingter Formen zu verhindern.

43 dd) Ob diese Auffassung zutrifft, ist zweifelhaft. Es kann jedoch offen bleiben, ob eine Verpackung der Form der Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 MarkenG gleichzustellen ist, wenn die Verpackung, wie im Streitfall, mit der Warenform nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahekommt. Für das vorliegende Rechtsbeschwerdeverfahren kann die Verpackungsform der Ware gleichgestellt werden.

44 4. Jedenfalls kann die Entscheidung des Bundespatentgerichts deshalb keinen Bestand haben, weil die in dem angegriffenen Zeichen abgebildete Verpackung nicht ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

45 a) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt nur vor, wenn alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware eine für die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion aufweisen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenform ein weiteres - wie ein dekorati-

ves oder phantasievolles - Element von Bedeutung oder wesentlich ist, das der gattungstypischen Funktion der Ware nicht innewohnt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 22 - Hauck/Stokke; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C-48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR 2010, 1008 Rn. 51 f. und 72 - Lego Juris [Lego-Stein]). Eine korrekte Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sowie § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfordert daher, dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemäß ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 21 - Hauck/Stokke; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 70 - Lego Juris [Lego-Stein]). Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 34 - Hauck/Stokke; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 76 - Lego Juris [Lego-Stein]).

- 46            b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, augenfällige Merkmale der in der Marke gezeigten Verpackungsform seien die flache quadratische Schlauchbeutelverpackung und die Längsnaht an einer der zwei großflächigen Seiten. Soweit nach den Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke weitere Merkmale wie Riffelungen der Schweißnähte und zickzack-förmige Einkerbungen an den Außenkanten der Schlauchfolie aufweise, seien diese Details kaum erkennbar. Sie bewegten sich - ebenso wie die dem Öffnen der Verpackung dienende Längsnaht - gestalterisch im Rahmen dessen, was bei zahlreichen Schlauchbeutelverpackungen von Schokolade und Schokoladenwaren üblich sei, und würden vom Verkehr auch nur entsprechend wahrgenommen. Die neben der Quadratform vorhandenen Gestaltungselemen-

te stellten deshalb allenfalls schwach dekorative und unwesentliche Gestaltungsmerkmale der in der Marke gezeigten Schlauchbeutelverpackung dar, die eine Besonderheit allein insoweit aufweise, als sie in einer speziellen Form des Rechtecks, nämlich in der des Quadrats, gestaltet sei. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

47 c) Die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts, wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde allerdings stand.

48 aa) Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 27 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 13 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN). Einen solchen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts hat die Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt.

49 bb) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, das Bundespatentgericht habe die wesentlichen Merkmale des angegriffenen Zeichens im Hinblick auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht ordnungsgemäß ermittelt. Es habe auf die Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamts verwiesen, das die wesentlichen Merkmale der Marke bezogen auf das abweichende Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestimmt habe. Das Bundespatentgericht hat zwar im Ausgangspunkt auf die Merkmalsanalyse des Deutschen Patent- und Markenamts Bezug genommen. Auf dieser Grundlage hat es die Merkmale aber einer eigenständigen - von der Einschät-

zung des Deutschen Patent- und Markenamts abweichenden - Beurteilung auf ihre Wesentlichkeit unterzogen.

50 cc) Die Rechtsbeschwerde beanstandet ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der in der Marke gezeigten Verpackung rechtsfehlerhaft nur den Verpackungskörper und nicht auch die Verschlusslaschen berücksichtigt.

51 (1) Die Rechtsbeschwerde verweist vergeblich darauf, dass das Oberlandesgericht Köln in einem Urteil vom 25. Mai 2012 (6 U 223/11, S. 10 f. - unveröffentlicht) die Folien-Schlauchverpackung mit seitlichen Laschen und einer Knickfalte auf der rückwärtigen Fläche als den Gesamteindruck prägende Merkmale der Marke angeführt hat. Die von der tatrichterlichen Beurteilung eines anderen Gerichts begründet als solche keinen Rechtsfehler.

52 (2) Die Rechtsbeschwerde rügt erfolglos, das Bundespatentgericht habe die seitlichen Verschlusslaschen nicht in seine Erwägungen einbezogen. Das Bundespatentgericht hat die als Quernähte bezeichneten seitlichen Verschlusslaschen erkennbar als üblichen und deshalb für den Gesamteindruck unwesentlichen Bestandteil von Schlauchbeutelverpackungen für Tafelschokolade und Schokoladenwaren angesehen. Diese Annahme stellt sich nicht als erfahrungswidrig dar (zur fehlenden Unterscheidungskraft wegen Branchenüblichkeit der Warenform vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-173/04, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Rn. 31 - Deutsche SiSi-Werke [Standbeutel]; Urteil vom 22. Juni 2006 - C-24/05, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Rn. 26 und 29 f. - Storck [Form eines Bonbons]; BGH, Beschluss vom 6. April 2017 - I ZB 39/16, GRUR 2017, 1262 Rn. 19 = WRP 2017, 1478 - Schokoladenstäbchen III).

53 (3) Die Rechtsbeschwerde dringt nicht mit ihrem Einwand durch, bei Anmeldung der Marke im Jahr 1995 sei die Verwendung einer Schlauchbeutelverpackung für Tafelschokolade entgegen der Einschätzung des Bundespatentgerichts nicht üblich, sondern einzigartig und außergewöhnlich gewesen. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Schlauchbeutelverpackungen seien auf dem Warengbiet der Schokolade seit Jahrzehnten üblich und vom Verkehr entsprechend wahrgenommen worden. Dabei hat es nicht nur auf Tafelschokolade, sondern auch auf Schokoladenwaren abgestellt. Für die Beurteilung, ob der Verkehr eine Waren- oder Verpackungsform als üblich ansieht, können auch Gestaltungsformen aus benachbarten Warengebieten berücksichtigt werden, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Verkehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH, GRUR 2017, 1262 Rn. 24 - Schokoladenstäbchen III, mwN). Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass der Verkehr die Schlauchbeutelverpackung wegen ihrer Verbreitung bei (sonstigen) Schokoladenwaren auch bei Tafelschokolade als üblich ansieht, ist danach rechtlich nicht zu beanstanden. Die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass im Jahr 1995 Schlauchbeutelverpackungen bei anderen Schokoladenprodukten weit verbreitet waren.

54 (4) Die Rechtsbeschwerde führt erfolglos an, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts seien für den Gesamteindruck der Marke auch der zickzack-förmige Rand der Verschlusslaschen und die rückwärtige, im angefochtenen Beschluss als Längsnaht bezeichnete Verschlusslasche von - wenn auch deutlich geringerer - Bedeutung. Insoweit ersetzt sie die tatrichterliche Beurteilung durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Im Übrigen macht sie selbst nicht geltend, bei dem - nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts kaum erkennbaren - Zick-Zack-Muster und der rückwärtigen Verschlusslasche handele es sich um Gestaltungsmerkmale, die den Gesamteindruck der in der Marke gezeigten Verpackung wesentlich mitprägten.

55 d) Die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der Warenverpackung ist jedoch nicht durch die Art der Ware selbst bedingt.

56 aa) Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung durch die Art der Ware selbst bedingt sind. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die wesentlichen Merkmale der Warenform durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaft(en) aufweisen, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 25 bis 27 - Hauck/Stokke). Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 23 f. - Hauck/Stokke). Sie muss nicht die einzige Form sein, in der die gattungstypischen Funktionen der Ware ihren Ausdruck finden können (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 62 - Hauck/Stokke; Hacker, WRP 2015, 399, 403; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 f. - Lego Juris [Lego-Stein]; EuGH, Urteil vom 11. Mai 2017 - C-421/15, GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 - Yoshida/Pi-Design). Soweit der Senat in früheren Entscheidungen angenommen hat, dass § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich Formen erfasst, deren Merkmale für die Warenart wesensnotwendig sind und im Blick darauf die Grundform der beanspruchten Ware ausmachen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. November 2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II; Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 13 und 16

= WRP 2008, 791 - Milchschnitte; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 14 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel), hält er daran im Blick auf die vorstehend angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht fest.

57           bb) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts können wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von rechteckiger oder quadratisch geformter Tafelschokolade keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften der Waren- oder Verpackungsform im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründen.

58           (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union verfolgen die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse das übereinstimmende Ziel zu verhindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte wesentliche Eigenschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 - Hauck/Stokke; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck/Stokke). Für den Benutzer sind die Funktionalitäten der Ware und nicht die Modalitäten ihrer Herstellung maßgeblich (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 55 - Nestlé/Cadbury). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb entschieden, dass das Schutzhindernis des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG, der durch § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt ist, nur die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst (EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 57 - Nestlé/Cadbury). Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist übereinstimmend mit den anderen in Art. 3 Abs. 1

Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernissen auszulegen, weil es das gleiche Ziel verfolgt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 20 - Hauck/Stokke). Auch insoweit sind daher ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Eigenschaften, die allein den Herstellungsprozess betreffen, sind dagegen nicht entscheidend.

59           (2) Die vom Bundespatentgericht angeführten praktischen Vorzüge bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von Tafelschokolade beziehen sich nicht auf Gebrauchseigenschaften, die dem Benutzer zugutekommen können. Ersichtlich handelt es sich dabei um Vorteile für die Anbieter von Tafelschokolade bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware. Hierauf kommt es jedoch bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht an.

60           cc) Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht angenommen, die quadratische Form sei eine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Tafelschokolade, weil sie die Portionierung erleichtere.

61           (1) Allerdings stellt die Portionierbarkeit von Tafelschokolade für den Verbraucher einen Gebrauchsvorteil beim Verzehr der Ware dar. Eine gattungstypische Funktion von Tafelschokolade besteht darin, portionsweise konsumiert zu werden (vgl. Kur, GRUR 2017, 134, 139 Fn. 44).

62           (2) Die Portionierbarkeit ist jedoch keine Gebrauchseigenschaft, die sich aus der Quadratform der (verpackten) Tafelschokolade ergibt. Die Rechtsbeschwerde macht zu Recht geltend, dass die Portionierung durch die rechteckige bzw. quadratische Form der Tafelschokolade für sich genommen nicht erleichtert wird. Ihre regelmäßige Form ermöglicht als solche nicht die Aufteilung der Ware in Portionseinheiten.

63

(3) Die Portionierung von Tafelschokolade wird erst durch die Anbringung von Sollbruchstellen, etwa in Form von Rillen oder Einkerbungen, ermöglicht. Eine Rechteckform oder eine Quadratform mag im Zusammenspiel mit den Bruch der Tafelschokolade ermöglichenden Rillen Gebrauchsvorteile bieten, weil diese, wenn sie in regelmäßiger Weise angeordnet sind, eine gleichmäßige Portionierung ermöglichen. Das Bundespatentgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass das angegriffene Zeichen als Verpackung von Tafelschokolade derartige Sollbruchstellen erkennen lässt und dass dieses Merkmal wesentlich wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich.

64            dd) Soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, eine quadratische Tafelschokolade lasse sich besser in einer Jackentasche mitführen als eine rechteckig-längliche Tafelschokolade, liegt darin keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Tafelschokolade.

65            (1) Das Bundespatentgericht hat einen Gebrauchsvorteil der quadratischen Form von entsprechend verpackter Tafelschokolade in der Möglichkeit gesehen, dass der Verbraucher eine derart dimensionierte Ware besser verstauen könne, wenn er sie mit sich führe. In einer solchen Situation lasse sich eine quadratische Tafelschokolade - jedenfalls in der dem üblichen Gewicht von 100 Gramm entsprechenden Größe - besser in eine Jackentasche einstecken als eine länglich-rechteckige Tafelschokolade. Dem kann nicht zugestimmt werden.

66            (2) Die gegenteilige Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde schon deshalb nicht stand, weil das Bundespatentgericht dabei ersichtlich auf den Vortrag der Markeninhaberin abgestellt hat, bei dem angegriffenen Zeichen handele es sich um eine neutralisierte Verpackung der Tafelschokolade "R. S. " mit einem Gewicht von 100 Gramm. Das Bundespatentgericht hat in anderem Zusammenhang festgestellt, die angegriffene Marke lasse offen, welche Größe die Verpackung und die in ihr ent-

haltene Schokoladentafel habe. Bei einer solchen Sachlage fehlt es an einer tatsächlichen Grundlage für die Annahme, eine quadratische Form von Tafelschokolade sei eher als eine rechteckige Form geeignet, in einer Jackentasche untergebracht zu werden. Diese Annahme kann nur für Tafelschokolade in Quadratform zutreffen, die kleiner ist als eine Jackentasche. Das angegriffene Zeichen beansprucht dagegen Schutz für Tafelschokolade unabhängig von dieser Größenbeschränkung.

67           (3) Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob Tafelschokolade in quadratischer Form leichter in eine Jackentasche passt als rechteckige Tafelschokolade.

68           Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 55 - Hauck/Stokke). Auch das Ziel des Schutzhindernisses, Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit offenzuhalten, ihren Waren eine möglichst gebrauchstaugliche Form zu geben (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 26 - Hauck/Stokke), bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware.

69           Bei Tafelschokolade handelt es sich um eine Ware, deren primärer Zweck der Verzehr ist. Für den Verzehr sind ausschlaggebend der Geschmack und die Zutaten der Tafelschokolade. Die leichte Transportmöglichkeit in der Jackentasche ist dagegen grundsätzlich keine wesentliche Eigenschaft eines zum Verzehr bestimmten Produkts. Anderenfalls wären sämtliche Formen von (verpackten) Lebensmitteln, die Platz in einer Jackentasche finden, vom Markenschutz ausgenommen.

70           (4) Danach ist davon auszugehen, dass der Vorteil der platzsparenden Unterbringung von verpackter Tafelschokolade allenfalls bei bestimmten, für die Ware nicht typischen Gelegenheiten zutage tritt. Derartige Vorteile, die nur in

für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten, führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift.

71 IV. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfordern. Durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist hinreichend geklärt, dass nur gattungstypische Gebrauchseigenschaften der Ware, die in der Form verkörpert sind, der Schutzfähigkeit eines Zeichens entgegenstehen, das aus dieser Form besteht (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 25 f. - Hauck/Stokke).

72 D. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht aufrechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

73 I. Das Bundespatentgericht hat offen gelassen, ob die in § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG genannten Schutzhindernisse vorliegen.

74 1. Das Bundespatentgericht hat keine Veranlassung zu prüfen, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, weil sich die Antragstellerin hierauf ausdrücklich nicht mehr berufen hat. Erklärt der Löschantragsteller wie im Streitfall, dass der Löschantrag, soweit er auf ein bestimmtes Schutzhindernis gestützt ist, nicht mehr aufrechterhalten werde, ist das Bundespatentgericht nach § 308 ZPO wegen Wegfalls des Löschantrags gehindert zu prüfen, ob die angegriffene Marke wegen Vorliegen dieses Schutzhindernisses zu löschen ist (BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO).

75                    2. Das Bundespatentgericht wird sich deshalb im Hinblick auf § 3 Abs. 2 MarkenG allein noch mit der Frage zu befassen haben, ob das von der Antragstellerin angeführte Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegt.

76                    II. Soweit das Bundespatentgericht Zweifel geäußert hat, ob das angegriffene Zeichen in seiner - für die rechtliche Beurteilung maßgeblichen (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 143 - Dentale Abformmasse) - eingetragenen und veröffentlichten Form hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, hat es dazu keine abschließenden Feststellungen getroffen. Dies wird es im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren nachzuholen haben.

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.11.2016 - 25 W(pat) 78/14 -