



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 3/06

vom

3. April 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 32 115.5/29

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 Anmelderin gegen den Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. November 2005 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Mit der am 9. Juli 1997 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin die Eintragung einer dreidimensionalen Marke entsprechend den nachfolgenden Abbildungen



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

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

3 Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.

4 Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Senat die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 41/00). Er hat angenommen, dass der Marke der Schutz nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft für die Ware "Käse" zu versagen ist, sondern sie für diese Ware den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen der Unterscheidungskraft zu stellen sind.

5 Die Anmelderin hat - soweit eine Eintragung der Marke nicht erfolgt ist - im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis auf "Milchprodukte, nämlich Käse" beschränkt.

6 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin erneut zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 30.11.2005 - 28 W(pat) 68/99, juris).

7 Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

8 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der beanspruchten Warenform ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Dazu hat es ausgeführt:

- 9 Die beanspruchte Darstellung verfüge über die abstrakte Markenfähigkeit. Für einen Ausschluss der Eintragung nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien ausreichende tatsächliche Feststellungen nicht vorhanden. Zusätzlich sei nach § 8 Abs. 2 MarkenG zu prüfen, ob die Marke über die konkrete Eignung verfüge, unterscheidungskräftig zu wirken, und ob ein Freihaltebedürfnis auszuschließen sei.
- 10 Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungskraft auszugehen sei, stehe der Eintragung der angemeldeten Marke jedoch das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich die Marke hier 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 Behinderung wettbewerblicher Grundfreiheiten.
- 11 Die Warenform stelle eine typische Kombination von Rund- und Ringform dar, bei der zum Herausschneiden der "Tortenstücke" Ausbuchtungen gewählt worden seien, um eine möglichst gleichmäßige Portionierung zu ermöglichen. Diese Form falle nicht aus dem Rahmen verkehrsüblicher Formgestaltungen. 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 stehende Ware,

die seit jeher in unterschiedlicher Größe, Konsistenz und Form angeboten werde, 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 Anmeldungen und Marktbeobachtungen gezwungen wären.

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 Eintragung der Marke das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

14 1. 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 angemeldete 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).

15           2. Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihaltung der mit der Marke beanspruchten Warenform daraus abgeleitet, dass die Gestaltung sich von marktüblichen Rund- und Ringformen nur durch die Ausbuchtungen unterscheide. Diese seien Portionierungshilfen und müssten den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen. Andere Hersteller verwendeten als Portionierungshilfen auf den Käselaib geklebte Etiketten, Folien mit Markierungen oder eine Warenform mit Ecken oder Einkerbungen. Auch das in der Mitte der Warenform vorgesehene Loch sei elementarer Bestandteil einer Vielzahl ringförmig gestalteter Käseprodukte verschiedener Hersteller und als ebenfalls übliches Gestaltungsmerkmal freizuhalten. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Bundespatentgerichts sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

16           3. 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 Ausbuchtungen über eine konkrete Unterscheidungskraft begründende Eigentümlichkeit verfüge und die Ausbuchtungen nicht funktionsbedingt für die Ware "Käse" seien.

17 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 MarkenG 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).

18 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. Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts beruht 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 Ausbuchtungen sei für die Mitbewerber nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten.

- 19 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 die Eidgenössische Rekurskommission in der Schweiz ein Freihaltebedürfnis für eine einen Käse mit Einkerbungen darstellende Warenformmarke verneint hat. Denn selbst der Umstand, dass in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem aufgrund harmonisierten Rechts über die Eintragung zu entscheiden ist, eine Markeneintragung erfolgt ist, ist nicht dafür maßgeblich, die Eintragung ebenfalls zuzulassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.11.2005 - 28 W(pat) 68/99 -