



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 4/17

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

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 397 55 314

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

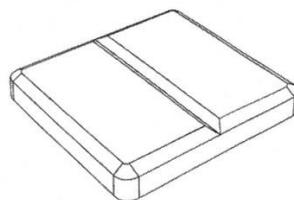
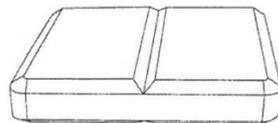
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 27. Dezember 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 seit dem 6. August 2003 die dreidimensionale Marke Nr. 397 55 314



als Verkehrsdurchgesetztes Zeichen für die Ware

Traubenzucker, auch unter Zusatz von geschmack- und farbgebenden Stoffen sowie Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Wirkstoffen

eingetragen.

- 2 Der Antragsteller hat am 24. September 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Verwendung des vom Amt herausgegebenen Formblatts die Löschung der Marke beantragt. Dabei hat er angekreuzt, die Marke sei zum einen entgegen § 3 MarkenG und zum anderen entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Der Antragsteller hat vorgetragen, sämtliche Formmerkmale der dreidimensionalen Marke seien zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, das angegriffene Zeichen sei deshalb dem Schutz als Marke nicht zugänglich, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zudem fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben (BPatG, GRUR 2017, 525). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
- 4 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Marke sei gemäß § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zu löschen, weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei. Dazu hat es ausgeführt:
- 5 Die dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Wesentliche Merkmale der angegriffenen Warenform seien bei den dargestellten Täfelchen die Wahl eines flachen Quaders mit abgerundeten Ecken und Kanten, der auf der großflächigen Seite eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle aufweise. Allen diesen wesentlichen Merkmalen seien technische

Wirkungen zuzuschreiben. Die Quaderform des Täfelchens ermögliche eine platzsparende Konfektionierung im Wege der Stapelung von Traubenzuckerstücken. Ihre abgeschrägten Ecken und Kanten dienen dem angenehmeren Verzehr. Die Vertiefung in der Mitte der großflächigen Seiten des Täfelchens gewährleiste als Sollbruchstelle eine leichte und gleichmäßige Portionierung in kleinere Einheiten. Da die angegriffene Marke nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei, könne dahinstehen, ob Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlägen.

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 gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig und deshalb gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag des Antragstellers zu löschen ist.

7 I. 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. 2 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.

8 II. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Eintragung der angegriffenen Marke habe im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9 1. Das Bundespatentgericht hat dem Umstand, dass die hier in Rede stehende Warenform einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich ist, zu Recht keine Bedeutung zugemessen.

10 a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, das ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und des am 28. November 2008 an seine Stelle getretenen Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Sie ist daher richtlinienkonform auszulegen. Ist ein Zeichen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, kann dieses Schutzhindernis nicht durch Verkehrsdurchsetzung

überwunden werden (EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 47 - Philips/Remington; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 134 - Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 195/06, BGHZ 180, 77 Rn. 22 - UHU).

11 Durch die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und die ihr zugrunde liegenden unionsrechtlichen Bestimmungen soll im Allgemeininteresse verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenztes Monopol für technische Lösungen einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann, und es Mitbewerbern erschwert wird, Waren mit diesen technischen Lösungen im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 78 f. - Philips/Remington; EuGH, Urteil vom 18. September 2014 - C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 = WRP 2014, 1298 - Hauck/Stokke; Urteil vom 16. September 2015 - C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 44 = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C-48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR 2010, 1008 Rn. 45 und 56 - Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 11 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 25 - Legostein). Ein dauerhafter Schutz über das Markenrecht würde dem System der gewerblichen Schutzrechte widersprechen, wonach technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig sind und danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden dürfen (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 19 - Hauck/Stokke; GRUR 2015, 1198 Rn. 45 - Nestlé/Cadbury; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 45 f. - Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, Urteil vom 15. Dezember 2016 - I ZR 197/15, GRUR 2017, 734 Rn. 25 = WRP 2017, 792 - Bodendübel).

- 12 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, sobald die Warenformmarke eine technische Lösung verkörpere, bestehe die Gefahr eines ungerechtfertigten markenrechtlichen Monopols auf die technische Lösung, so dass der Schutzzweck des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreife. Dies gelte unabhängig von der Frage, ob die technische Lösung einem Patent oder einem Gebrauchsmuster zugänglich gewesen wäre. Im Markenrecht fänden sich zu den für Patente geltenden Erfordernissen der Erfindungshöhe und der Neuheit keine Entsprechungen. Ohne das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könnte eine technische Lösung selbst dann noch monopolisiert werden, wenn die Lösung wegen Vorbekanntheit nicht mehr hätte patentiert werden können.
- 13 c) Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nach ihrem Sinn und Zweck nicht anwendbar, wenn - wie im Streitfall - die technische Lösung einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich sei. Da der Markeninhaberin die Erlangung eines technischen Schutzrechts nicht möglich sei, könnten dessen zeitliche Begrenzungen nicht unterlaufen werden.
- 14 Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die Gefahr der markenrechtlichen Monopolisierung von in der Warenform verkörperten technischen Lösungen unabhängig davon besteht, ob eine Warenform durch ein technisches Schutzrecht geschützt werden kann. Sofern technische Lösungen einer Ware nicht unter dem Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchsmusterrechts stehen oder stehen können, sollen sie auch durch das Markenrecht nicht monopolisiert werden können, sondern allen Wirtschaftsteilnehmern zur freien Verwendung offenstehen. Diese Erwägungen gelten erst recht für in der Warenform verkörperte technische Lösungen, die die Voraussetzungen für ein technisches Schutzrecht nicht erfüllen und deshalb nicht einmal zeitlich begrenzt monopolisiert werden können.

15 2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke seien zur Erreichung einer technischen Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich.

16 a) Ein Zeichen besteht im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form einer technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 - Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 51 f. - Lego Juris [Lego-Stein]; EuGH, Urteil vom 11. Mai 2017 - C-421/15, GRUR Int. 2017, 623 Rn. 27 - Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 - Legostein).

17 Für die Prüfung des Schutzhindernisses sind zunächst im Wege der Einzelfallbeurteilung die wesentlichen Merkmale des Formzeichens zu ermitteln, indem entweder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden oder unmittelbar der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt wird (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 21 - Hauck/Stokke; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 70 - Lego Juris [Lego-Stein]; EuGH, Urteil vom 10. November 2016 - C-30/15, GRUR 2017, 66 Rn. 40 - Simba Toys/Seven Towns). Bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens kann seine Wahrnehmung durch den Durchschnittsverbraucher Berücksichtigung finden (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 76 - Lego Juris [Lego-Stein]; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 123).

18 Sodann ist zu prüfen, ob alle diese wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der betreffenden Ware entsprechen (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 72 - Lego Juris [Lego-Stein];

GRUR 2017, 66 Rn. 42 und 46 ff. - Simba Toys/Seven Towns). Diese Prüfung hat grundsätzlich anhand objektiver Kriterien auf der Grundlage der graphischen Darstellung und der bei der Anmeldung eingereichten Beschreibungen zu erfolgen; nicht maßgeblich ist die Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 75 f. - Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR 2017, 66 Rn. 48 bis 52 - Simba Toys/Seven Towns; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 125; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 61; BeckOK MarkenR/Kur, 10. Edition [Stand: 1. Juni 2017], § 3 MarkenG Rn. 83).

19 Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG greift nicht ein, wenn die Form der betreffenden Ware ein wesentliches nichtfunktionelles - wie ein dekoratives oder phantasievolles - Element aufweist, das für diese Form von Bedeutung ist (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 52 und 72 - Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 24, 27 und 30 - Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 30 - Legostein). In einem solchen Fall kann die technische Lösung von Mitbewerbern des Markeninhabers ohne Weiteres in Warenformen verkörpert werden, die ein anderes nichtfunktionelles Element als die Form der Ware des Markeninhabers aufweisen und weder mit ihr identisch noch ihr ähnlich sind, so dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der technischen Lösung durch die eingetragene Marke nicht besteht (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 72 - Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 - I ZB 33/04, BGHZ 166, 65 Rn. 13 f. - Porsche Boxster; Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 16 = WRP 2008, 107 - Fronthaube).

20 b) Das Bundespatentgericht hat zwar zutreffend drei wesentliche Merkmale des angegriffenen Zeichens ermittelt. Die Rechtsbeschwerde beanstandet

jedoch zu Recht, dass ihm bei der Bestimmung der Eigenschaften dieser Merkmale Rechtsfehler unterlaufen sind. Das Bundespatentgericht hat nicht in der gebotenen Weise auf die Ausprägung dieser Merkmale in dem angegriffenen Zeichen abgestellt. Es hat sie auf eine abstrakte Grundform zurückgeführt, ohne in der gebotenen Weise ihre konkreten Eigenschaften zu berücksichtigen.

21 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Warenformmarke weise insgesamt drei wesentliche Merkmale auf. Sie lägen in der Wahl eines flachen Quaders mit abgeschrägten Ecken und Kanten, der auf beiden großflächigen Seiten eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle aufweise. Soweit die Markeninhaberin geltend mache, die Täfelchen wiesen insgesamt sieben charakteristische Merkmale auf, liege darin keine abweichende Betrachtungsweise. Die Markeninhaberin differenziere lediglich in weitergehendem Umfang bei der Gestaltung der Kanten der Täfelchen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

22 bb) Der Schutz einer dreidimensionalen Formmarke bezieht sich nicht auf eine abstrakte Grundform, sondern auf die konkrete Ausgestaltung der formgebenden Merkmale der beanspruchten Ware (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2017, 66 Rn. 47 - Simba Toys/Seven Towns; BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 16 - Fronthaube; GRUR 2008, 510 Rn. 21 - Milchschnitte; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 309; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 358). Die wesentlichen Merkmale einer Formmarke sind daher nicht nach allgemeinen Gestaltungsprinzipien, sondern anhand der konkreten Formgebung des Zeichens zu ermitteln, die seinen Gesamteindruck bestimmt (vgl. BGH, Beschluss vom 20. November 2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transformatorenhäuser; BGHZ 182, 325 Rn. 30 - Legostein).

23 cc) Diese Maßstäbe hat das Bundespatentgericht nicht hinreichend berücksichtigt. Soweit es die Quaderform als wesentliches Merkmal angesehen

hat, hat es lediglich die Grundform in den Blick genommen und nicht berücksichtigt, dass die mittig verlaufende V-förmige Vertiefung die großflächigen Seiten dieser Quader optisch in zwei Rechtecke unterteilt. Die Kanten der Täfelchen sind ausweislich der Abbildung im Register entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht abgerundet, sondern oben und unten abgeschrägt, so dass die schmalen Seitenflächen der Täfelchen hervorstehende Rechtecke bilden. Die Ecken sind zwar abgerundet, sie weisen jedoch zur Ober- und Unterseite der Täfelchen hin und abgesetzt zu den abgeschrägten oberen und unteren Rändern des Täfelchens zusätzliche Abschrägungen auf. Die Vertiefung in der Mitte der Täfelchen stellt nicht lediglich einen Einschnitt dar, sondern das Zusammentreffen zweier Schrägen, die dem Spalt eine V-Form verleihen. Sowohl die als charakteristisches Merkmal der Warenformmarke anzusehende Randgestaltung der Täfelchen als auch die Einkerbung sind damit auf eine Weise gestaltet, dass sie einen komplexen geometrischen Eindruck vermitteln.

24 dd) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung wendet vergeblich ein, für den Verbraucher habe die Detailgestaltung der formgebenden Merkmale keine weitergehende Bedeutung, weil es sich bei Traubenzuckertäfelchen um alltägliche Produkte von geringem Wert handle, die zum sofortigen Verzehr bestimmt seien. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass der Verbraucher die Form der in der Marke dargestellten Täfelchen auf die darin eingeflossenen Grundformen zurückführt und der konkreten Ausformung insgesamt keine Bedeutung für den Gesamteindruck beimisst. Es hat zwar angenommen, eine andere Ausgestaltung der V-förmigen Vertiefungen, etwa in U-Form, würde den Gesamteindruck des Zeichens nicht verändern. Dass der konkreten Formgebung auch ansonsten keine wesentliche Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke zukommt, hat es nicht festgestellt.

25 c) Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen

Formmarke seien im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich.

26 aa) Die wesentlichen Merkmale eines Formzeichens sind zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, wenn sie im Hinblick auf die betreffende Ware eine technische Funktion erfüllen, ohne dass sie die einzigen Merkmale sein müssen, mit denen diese Funktion erreicht werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 - Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 und 83 - Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 - Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 - Legostein; BGH, GRUR 2017, 734 Rn. 25 - Bodendübel). Die in den wesentlichen Merkmalen verkörperte technische Funktion kann auch in der verbesserten Handhabbarkeit, Brauchbarkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Verbrauchstauglichkeit der Ware liegen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 117; BeckOK MarkenR/Kur aaO § 3 MarkenG Rn. 78). Eine technische Wirkung kann auch durch formgebende Merkmale eines Zeichens erreicht werden, das für nichttechnische Produkte - etwa für Nahrungsmittel - Geltung beansprucht (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 52 ff. - Nestlé/Cadbury; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 20 - Milchschnitte; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 16 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur vor, wenn allen wesentlichen Merkmalen einer Formmarke eine technische Wirkung zukommt (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 48 - Nestlé/Cadbury).

27 Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zeichens liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt gelassen hat (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2017,

66 Rn. 34 - Simba Toys/Seven Towns; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 22 f. - Yoshida/Pi-Design). Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, sämtliche der von ihm als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen Marke wiesen eine technische Funktion auf, hält einer solchen Überprüfung nicht stand.

28 bb) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der Quaderform der Täfelchen komme eine technische Wirkung zu.

29 (1) Das Bundespatentgericht hat die technische Funktion der Quaderform darin gesehen, dass sie gegenüber "Bonbonformen" und unregelmäßigen Raumformen die Möglichkeit der Konfektionierung der registrierten Ware Traubenzucker darstellt, die am meisten Raum spart, indem sie eine Stapelung der einzelnen Traubenzuckerstücke ermöglicht. Dieser Vorteil komme dem Verbraucher zugute. Dieser suche nach einer Möglichkeit, mehrere auf kleinem Volumen verpackte und leicht portionierbare Traubenzuckerstücke mit sich zu führen, um sie während des Sports oder anderer Tätigkeiten zur schnellen Energiezufuhr zu verzehren. Die platzsparende Konfektionierung erweise sich vor allem bei sportlichen Aktivitäten als vorteilhaft, bei denen der Verbraucher oft nur sehr beschränkt Proviant mit sich führen könne.

30 (2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft auf den Herstellungsprozess abgestellt. Für die durch die Form der Ware erzielte technische Wirkung kommt es auf die Funktionalität der fraglichen Ware für den Verbraucher und nicht auf die Modalitäten ihrer Herstellung an (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 54 bis 57 - Nestlé/Cadbury). Dies hat das Bundespatentgericht berücksichtigt. Es hat ohne Rechtsfehler angenommen, die technische Wirkung im Hinblick auf die Konfektionierung betreffe nicht nur die Herstellung und den Vertrieb der Ware. Sie biete auch dem Verbraucher funktionelle Vorteile beim Mit-

führen von Traubenzucker als schneller Energielieferant, etwa während sportlicher Aktivitäten.

31 (3) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Quaderform habe für den Verbraucher eine technische Funktion, ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht willkürlich. Die Prüfung der technischen Wirkung einer Warenform richtet sich an den Funktionen aus, die der Benutzer bei der betreffenden Ware suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 78 - Philips/Remington; GRUR 2014, 1097 Rn. 18 - Hauck/Stokke; GRUR 2015, 1198 Rn. 55 - Nestlé/Cadbury). Nach der nicht zu beanstandenden trichterlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts handelt es sich bei Traubenzucker um ein Mitnahmeprodukt, das typischerweise unterwegs als Energielieferant in Situationen konsumiert wird, in denen dem Verbraucher wenig Platz zum Transport zur Verfügung steht. Angesichts des Umstands, dass die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren Unterlagen vorgelegt hat, in denen sie die gestapelten Traubenzuckertäfelchen als handliche Begleiter beschreibt, die einen unterwegs auftretenden Bedarf nach schneller Energiezufuhr zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Konzentration befriedigen, kann die Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht als willkürlich angesehen werden.

32 (4) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kann der Quaderform der Täfelchen die technische Erforderlichkeit nicht mit der Begründung abgesprochen werden, die Stapelbarkeit von Traubenzuckerstücken könne auch durch eine zylindrische Ausformung mit einer ebenen, runden oder ovalen Grundfläche erreicht werden. Dass dieselbe technische Wirkung durch abweichende Formen mit anderen Abmessungen oder in anderer Gestaltung erzielt werden kann, lässt die Erforderlichkeit der Form zur Erreichung der technischen Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entfallen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 81 und 83 - Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 bis 55 - Lego Juris [Lego-Stein];

GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 - Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 und 33 - Legostein).

33 (5) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Quaderform erweise sich aufgrund ihrer Ecken und Kanten beim Transport und beim Verzehr als eher sperrig, ersetzt sie die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

34 cc) Die Rechtsbeschwerde wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, den abgeschrägten Kanten und den abgerundeten Ecken der Täfelchen komme eine technische Wirkung zu.

35 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Vermeidung scharfer Ecken und Kanten diene dazu, den Verzehr der Traubenzuckerstücke zu erleichtern und ihre Aufnahme im Mund angenehmer zu gestalten. Dabei könne ein gegenüber einem durchschnittlich angenehmen Mundgefühl gesteigerter Komfort beim Verzehr von Traubenzucker gewünscht und ausschlaggebend sein. Der Anblick scharfer Kanten könne beim Verbraucher ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Es komme nicht darauf an, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweise, dass die Verzehrfähigkeit der Ware in Frage gestellt sei. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

36 (2) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Soll die Form eine Wirkung erzielen, die auf nichttechnischem Gebiet liegt, greift das Schutzhindernis nicht ein. Dies ist der Fall, wenn die Form eines Lebensmittels der Erreichung einer geschmacklichen Wirkung dient (BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 18 - ROCHER-Kugel). Vermittelt die Form bestimmte - hier optische und haptische - Sinneseindrücke, stellen diese ebenfalls keine Wirkungen technischer Natur dar (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 117; BeckOK MarkenR/Kur aaO § 3 MarkenG Rn. 78).

- 37 (3) Nach diesen Maßstäben haben die abgeschrägten Ecken und Kanten der in der Marke gezeigten Täfelchen keine technische Funktion beim Verzehr von Traubenzucker. Sie haben nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Die weitere Erwägung des Bundespatentgerichts, der Anblick von scharfen Kanten könne beim Verbraucher gedanklich ein unangenehmes Gefühl im Hinblick auf den beabsichtigten Verzehr auslösen, betrifft ebenfalls nicht die objektive Funktionalität der Ecken und Kanten der Traubenzuckerstücke, sondern ihren optischen Eindruck und ihre Wahrnehmung durch den angesprochenen Verbraucher.
- 38 (4) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, die abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken von Traubenzuckertäfelchen seien ausweislich eines für Tabletten eingetragenen Patents technisch vorteilhaft, weil sie Schnittverletzungen der Mundschleimhaut verhinderten. Das Bundespatentgericht hat offengelassen, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweisen kann, dass seine Verzehrfähigkeit in Frage gestellt ist, und ob die Schnelligkeit, mit der sich Traubenzucker im Mund auflöst, einer Verletzungsgefahr entgegensteht. Mangels abweichender Feststellungen ist deshalb im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Markeninhaberin davon auszugehen, dass auch ohne die Abschrägung der Kanten oder der Abrundung der Ecken ein mundgerechter Verzehr von Traubenzuckertäfelchen möglich ist.
- 39 (5) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, die Abschrägung der Kanten und die Abrundung der Ecken der Traubenzuckertäfelchen dienen der technischen Funktion, deren Abbrechen oder Zerbröseln zu vermeiden. Das Bundespatentgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht nicht geltend, das Bundespatentgericht habe entsprechenden Vortrag des Antragstellers übergangen oder den Sachverhalt entgegen § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzureichend ermittelt.

40 dd) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Einkerbung in der Mitte
der in der Marke wiedergegebenen Täfelchen erziele eine technische Wirkung,
lässt dagegen - auch unter Berücksichtigung der konkreten V-Form der Einkerb-
ungen - im Ergebnis keinen Rechtsfehler erkennen.

41 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verbraucher werde
die Einkerbung zutreffend als Sollbruchstelle wahrnehmen, die einer leichten
und gleichmäßigen Teilung der Täfelchen diene. Eine solche Portionierbarkeit
sei für die angesprochenen Verkehrskreise vorteilhaft, weil Traubenzucker als
schneller Energielieferant vor allem von Sportlern in der Regel kontinuierlich
und deshalb in kleineren Portionen verzehrt werde.

42 (2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, eine Sollbruch-
stelle könne auch in U-Form ausgestaltet werden und gewährleiste bei ihrer
diagonalen Anbringung auf dem Traubenzuckerstück ebenfalls eine gleichmä-
ßige Portionierbarkeit, wie die vom Unternehmen des Antragstellers vertriebe-
nen Traubenzuckerprodukte zeigten. Die Erforderlichkeit einer technischen Wir-
kung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die tech-
nische Wirkung allein mit der betreffenden Form erzielt werden kann (vgl.
EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 - Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 - Lego Juris [Lego-Stein];
BGH, GRUR 2017, 734 Rn. 25 - Bodendübel).

43 III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht auf-
rechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespatent-
gericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen
(§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

44 IV. Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine ent-
scheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorab-
entscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern.

Die Frage, welche Anforderungen an ein Schutzhindernis nach Art. 3 Buchst. e 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG zu stellen sind, ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt.

45 D. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

46 I. Das Bundespatentgericht wird die Frage des Vorliegens eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erneut zu prüfen haben.

47 Nach den bislang getroffenen Feststellungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den besonders gestalteten Ecken und Kanten der Täfelchen um ein wesentliches nichtfunktionelles dekoratives oder phantasievoll-les Element handelt. Das wäre nur anders, wenn ohne die Abschrägungen und Abrundungen für den Verbraucher beim Verzehr eine Verletzungsgefahr bestünde, während allein ein angenehmes Gefühl im Mund beim Verzehr sensorisch wirkt. Letzteres reicht für eine technische Funktion nicht aus.

48 II. Soweit das Bundespatentgericht das Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Betracht gezogen hat, kann bei dem jetzigen Verfahrensstand hierauf die von dem Antragsteller begehrte Löschung der angegriffenen Marke nicht gestützt werden.

49 1. Der Antragsteller hat seinen Löschantrag nicht auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt. Er hat in der Antragsbegründung, mit der er die im amtlichen Formblatt angekreuzten Lösungsgründe der §§ 3 und 8 MarkenG konkretisiert hat (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 9 und 12 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh), lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage genannt.

50 2. Die Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bilden keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb

verwehrt, das vom Löschantragsteller nicht geltend gemachte Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfen.

51 a) Das konkrete, auf einen bestimmten Lösungsgrund gestützte Lösungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar (BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 14/91, 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 Verfahrensziel, 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 Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht entsprechend § 308 Abs. 1 ZPO nur über den Lösungsgrund entscheiden dürfen, der ihnen vom Antragsteller unterbreitet worden ist (vgl. BeckOK MarkenR/Albrecht, § 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 geltende 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 f. - Ventileinrichtung).

52 b) Ebenso wie die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG geregelten Lösungsgründe (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 9 und 13 - Fünf-Streifen-Schuh) stellen die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG angeführten Lösungsgründe nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich eigenständige Antragsgründe für das Begehren nach Löschung der bezeichneten Marke dar. 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, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 - Hauck/Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 26 bis 28 - Hauck/Stokke). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern sind selbstständige 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 Lösungsgrunds 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.

53

III. Sollte das Bundespatentgericht nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis gelangen, dass eine technische Wirkung nicht für alle wesentlichen Formmerkmale der angegriffenen Marke besteht, wird es den weiteren vom Antragsteller geltend gemachten Lösungsgrund zu prüfen haben. Dieser hat sein Lösungsbegehren in zweiter Linie auf das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gestützt. Sollte das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass dieses Schutzhindernis vorliegt, wird es, sofern es nicht aus anderen Gründen die angegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung oder der erneuten Entscheidung über die Beschwerde als unterscheidungskräftig ansieht, das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen haben. In diesem Zusammenhang wird es in Betracht zu ziehen haben, das von der Markeninhaberin beantragte demoskopische Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung einzuholen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669

Rn. 32 = WRP 2009, 815 - POST II; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13,
GRUR 2015, 1012 Rn. 40 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau; BGHZ 211, 268
Rn. 111 - Sparkassen-Rot).

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Marx

Vorinstanz:

Bundespateentgericht, Entscheidung vom 27.12.2016 - 25 W(pat) 59/14 -