



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/16

Verkündet am:
6. April 2017
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die IR-Marke-Nr. 869 586

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Schokoladenstäbchen III

MarkenG §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1, §§ 50, 107 Abs. 1, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 1;
PVÜ Art. 6^{quienquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2

- a) Bei der Prüfung, ob eine dreidimensionale Marke, die in der Form einer Ware besteht, Unterscheidungskraft aufweist, weil ihre Gestaltung erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht, ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen.
- b) Die Frage, ob der Vertrieb einer Ware Auswirkungen darauf hat, ob und in welcher Weise der Verkehr eine Warenform im Zeitpunkt der Markenanmeldung oder der Schutzerstreckung als branchenüblich ansieht, ist nach den gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments - etwa den dort bestehenden Marktanteilen, den erzielten Umsätzen, der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung des Vertriebs und sonstigen Vertriebsumständen - zu beantworten.

BGH, Beschluss vom 6. April 2017 - I ZB 39/16 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündlichen Verhandlung vom 6. April 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 22. April 2016 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben, soweit zum Nachteil der Markeninhaberin erkannt worden ist.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an den 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. September 2005 die dreidimensionale IR-Marke-Nr. 869 586



für die Waren der Klasse 30

Cacao, chocolat, produits de chocolaterie

eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es:

La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.

2

Seit dem 15. Dezember 2005 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Der Eintragung liegt die im französischen Markenregister enthaltene Ausgangseintragung Nr. 02 3188047 zugrunde, die im französischen Markenregister wie folgt dargestellt ist:



3

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmtheitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.

4

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentziehung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und der IR-Marke mangels Bestimmtheit den Schutz für Deutschland entzogen (BPatG, GRUR 2012, 283). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof diesen Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11, GRUR 2013, 929 = WRP 2013, 1194 - Schokoladenstäbchen II). Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts erneut aufgehoben, soweit der Schutzentziehungsantrag in Bezug auf die Waren der Klasse 30 "chocolat" und "produits de chocolaterie" zurückgewiesen worden ist, der IR-Marke insoweit den Schutz für Deutschland entzogen und die Beschwerde im Übrigen zurückgewiesen (BPatG, GRUR-RR 2017, 52 = MarkenR 2017, 42). Hiergegen wendet sich die

Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Marke sei zwar bezogen auf die Ware "cacao" hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Jedoch fehle der Marke für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

6 Die angesprochenen Verkehrskreise - die Allgemeinheit der Verbraucher - nähmen die angegriffene dreidimensionale Gestaltung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" wahr. Auf dem Warengbiet der Schokolade und Schokoladenwaren gebe es eine große und nahezu unüberschaubare Vielfalt von Warengestaltungen, die nicht auf geometrische Grundformen oder gegenständliche Darstellungen beschränkt sei. Für die herkunftshinweisende Wahrnehmung einer Warenform bedürfe es einer besonderen, sich vom vielgestaltigen Formenschatz unterscheidenden Ausgestaltung, die die angegriffene Marke nicht aufweise. Ihre einzelnen Merkmale seien dem bekannten Formenschatz entnommen und wichen weder einzeln noch in ihrer Kombination erheblich vom Branchenüblichen ab.

7 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angegriffenen Marke sei mit Blick auf die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" mangels hinreichender Unterscheidungskraft der Schutz für Deutschland zu entziehen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

8 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl.

BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 9 = WRP 2014, 449 - grill meister; Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 64/13, GRUR 2014, 376 Rn. 6 = WRP 2014, 449 - ECR-Award; Beschluss vom 9. November 2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 Rn. 9 = WRP 2017, 183 - Stadtwerke Bremen).

9 2. Das Bundespatentgericht ist zunächst zu Recht davon ausgegangen, dass einer nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) international registrierten Marke der Schutz für Deutschland zu entziehen ist, wenn die Marke nicht hinreichend unterscheidungskräftig ist.

10 Die Schutzentziehung gemäß § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR-Marke setzt nach Art. 5 Abs. 1 MMA voraus, dass ein in Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt (vgl. BGH, Beschluss vom 5. April 1990 - I ZB 7/89, BGHZ 111, 134, 135 - IR-Marke FE; Beschluss vom 17. November 2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Rn. 12 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; BGH, GRUR 2013, 929 Rn. 10 - Schokoladenstäbchen II). Nach Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt.

11 Der für diese Prüfung anzulegende Maßstab stimmt mit demjenigen der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Dies folgt daraus, dass einerseits durch diese Vorschriften die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG umgesetzt worden und sie daher richtlinienkonform auszulegen sind, es aber andererseits nach dem 13. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich ist, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden (vgl. BGH, Beschluss vom 25. März 1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - PREMIERE II; Beschluss vom 14. Dezember 2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschluss vom 4. Dezember 2003 - I ZB 38/00, GRUR

2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform I; vgl. auch - zum Bestimmtheiterfordernis - BGH, GRUR 2013, 929 Rn. 14 - Schokoladenstäbchen II).

12 3. Das Bundespatentgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass der Antrag auf Schutzentziehung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 115 Abs. 1 MarkenG erfolgreich ist, wenn im Zeitpunkt der internationalen Registrierung der Marke am 7. September 2005 keine Unterscheidungskraft bestand und dieses Schutzhindernis im Entscheidungszeitpunkt noch fortbesteht.

13 Im Falle eines gegen eine deutsche Marke gerichteten Nichtigkeitsverfahrens (§ 50 Abs. 1 MarkenG) ist für die Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten). Eine Löschung darf gemäß § 50 Abs. 2 MarkenG aber nur erfolgen, wenn die Marke auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag keine hinreichende Unterscheidungskraft aufweist.

14 Nach § 115 Abs. 1 MarkenG tritt an die Stelle des Löschantrags wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 MarkenG der Antrag auf Schutzentziehung. Nach § 112 Abs. 1 MarkenG hat die internationale Registrierung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3^{ter} MMA auf das Gebiet Deutschlands erstreckt worden ist, dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung nach Art. 3 Abs. 4 MMA zur Eintragung in das vom Patentamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre. Für die Prüfung des absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungs-

kraft ist danach im Streitfall auf den Tag der Eintragung am 7. September 2005 abzustellen.

- 15 4. Das Bundespatentgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die französische Ausgangseintragung der Beurteilung zugrunde zu legen ist. Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke ist ihre Eintragung im Ursprungsland. Das folgt aus Art. 3 Abs. 1 Halbs. 2 MMA. Danach bescheinigt die Behörde des Ursprungslandes, dass die Angaben in dem Gesuch um internationale Registrierung denen des nationalen Registers entsprechen (vgl. BGH GRUR 2013, 929 Rn. 16 - Schokoladenstäbchen II).
- 16 5. Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen kann das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht bejaht werden.
- 17 a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGH, GRUR 2014, 376 Rn. 11 - grill meister; BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 10 = WRP 2014, 573 - HOT; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 15 = WRP 2015, 195 - for you; BGH, GRUR 2017, 186 Rn. 29 - Stadtwerke Bremen, jeweils mwN). Dieser großzügige Maßstab steht entgegen der Auffassung des

Bundespatentgerichts mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union im Einklang, wonach sich die Prüfung nicht auf ein Mindestmaß beschränken darf, sondern streng und umfassend sein muss (EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 59 - Libertel; Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 123 - Postkantoor; Urteil vom 21. Oktober 2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Rn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Dieses Erfordernis besagt nur, dass alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen sind und nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; es bezieht sich auf den Prüfungsumfang und nicht auf den Prüfungsmaßstab (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 11 = WRP 2009, 963 - My World; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Deshalb reicht auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ein Minimum an Unterscheidungskraft aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (EuGH, Urteil vom 29. April 2004 - C-456/01 und C-457/01, Slg. 2004, I-5089 = GRUR Int. 2004, 631 Rn. 37 - Henkel/HABM [Dreidimensionale Tablettenform I]; Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg., 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 39 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; ebenso EuG, Urteil vom 19. September 2001 - T-335/99, Slg. 2001, II-2581 Rn. 44; Urteil vom 13. Juni 2007 - T-441/05, Slg. 2007, II-1937 = GRUR Int. 2007, 856 Rn. 55 - IVG/HABM).

18

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen sind die Kriterien für die Unterscheidungskraft keine anderen als diejenigen, die für die übrigen Markenkategorien gelten (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 2006 - C-24/05, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Rn. 24 - Storck/HABM; BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 23 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede

stehenden Waren einen Herkunftshinweis sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 - C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 - Maglite; EuGH, GRUR Int. 2006, 842 Rn. 25 - Storck/HABM; BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 - I ZB 33/04, BGHZ 166, 65 Rn. 17 - Porsche Boxster; BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 24 - Fronthaube; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 24 f. - ROCHER-Kugel).

19 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kommt einer Marke, die in der Form einer Ware besteht, nur Unterscheidungskraft zu, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-173/04, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Rn. 31 - Standbeutel; EuGH, GRUR Int. 2006, 842 Tz. 26 - Storck/HABM). Mit dem Merkmal der erheblichen Abweichung ist jedoch nur gemeint, dass die Besonderheiten, die die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sein müssen, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl. BGHZ 166, 65 Rn. 17 - Porsche Boxster; BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 24 - Fronthaube; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).

20 Die der Prüfung der Unterscheidungskraft zugrundeliegende Feststellung des Verkehrsverständnisses liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zu Grunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rn. 19 = WRP 2016, 1364 - Sparkassen-Rot).

21 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, das angegriffene Zeichen habe für die Waren "chocolat" und "produits de chocolaterie" keine hinreichende Unterscheidungskraft. Zwar gebe es auf dem Markt kein mit diesem Zeichen identisches Produkt. Auf dem Warengbiet der Schokolade und Schokoladenwaren gebe es jedoch eine große und nahezu unüberschaubare Vielfalt von Warengestaltungen, die nicht auf geometrische Grundformen oder gegenständliche Darstellungen beschränkt sei. Es bedürfe daher einer besonderen Ausgestaltung von Schokoladenprodukten, um sie aus dem Formenschatz in einer die Herkunft kennzeichnenden Weise herauszuheben. Die Merkmale des angegriffenen Zeichens seien dem bekannten Formenschatz entnommen und wichen weder einzeln noch in ihrer Kombination erheblich von der Branchenüblichkeit ab. Die wesentlichen Merkmale des Zeichens - insbesondere die dünne, längliche Grundform und der runde Durchmesser - lägen auch bei den Produkten "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" vor, auf die die Parteien in einem Hinweisbeschluss hingewiesen worden seien. Diese Produkte seien zu berücksichtigen, auch wenn sie nicht vollständig aus Schokolade gefertigt seien. Oberflächengestaltung und Wellenform des angegriffenen Zeichens seien ebenfalls bekannt. Wellenförmig seien etwa die seit Jahrzehnten verkauften "Katzenzungen". Das angegriffene Zeichen hebe sich nur unerheblich darin vom vorbekannten Formenschatz ab, dass das im Verhältnis von Querschnitt und Länge sehr dünne Stäbchen stärker gewellt sei als andere Produkte. Die Antragstellerin habe im Zeitpunkt vor der Schutzrechtserstreckung Schokoladenwaren vertrieben, die mit dem angegriffenen Zeichen mit Ausnahme des runden Querschnitts nahezu identisch gewesen seien, und hierdurch das Verkehrsverständnis dahingehend beeinflusst, dass solche Gestaltungen als branchenüblich angesehen würden.

22 Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

- 23 c) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde allerdings gegen die Einbeziehung der Produkte "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" in den Produktvergleich.
- 24 aa) Für die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Produktgestaltung als branchenüblich ansieht, ist in erster Linie auf den betroffenen Warenbereich abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 24 - ROCHER-Kugel). Hierbei können allerdings auch Gestaltungsformen aus benachbarten Warengelieten berücksichtigt werden, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Verkehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 26 f. - ROCHER-Kugel; BGH, Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 25 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck). Die trichterliche Feststellung des Bundespatentgerichts, dass die Gestaltungsformen von nicht vollständig aus Schokolade hergestellten Kekspankten auf das Verkehrsverständnis im Bereich der Schokolade und Schokoladenwaren hinüberwirken, unterliegt danach keinen rechtlichen Bedenken.
- 25 bb) Die Heranziehung der genannten Produkte ist - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch nicht deshalb zu beanstanden, weil das Bundespatentgericht diese Produkte mittels bildlicher Darstellung im Anhang zur Terminladung selbst zum Gegenstand der Erörterung gemacht hat. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hat der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Senatsmitglied schon vor der mündlichen Verhandlung alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung zu erledigen. Sofern das Gericht vorbereitende Recherchen tätigt, ist den Parteien das Ergebnis der Recherche zur Verfügung zu stellen und ihnen hierzu rechtliches Gehör zu gewähren (vgl. BGH, Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77,

78 f. = WRP 2003, 1445 - PARK & BIKE). Diesen Erfordernissen ist im Streitfall Genüge getan.

26 d) Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg, weil das Bundespatentgericht bei seiner Prüfung einen unrichtigen rechtlichen Maßstab angewendet und zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt hat.

27 aa) Der Ausgangspunkt des Bundespatentgerichts, wegen der unüberschaubaren Formenvielfalt im Sektor der Schokolade und Schokoladenwaren bedürfe es für die Annahme eines Herkunftshinweises einer besonderen Ausgestaltung, überspannt die Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Besteht eine Vielzahl an üblichen Gestaltungen, so setzt die Annahme der herkunftshinweisenden Funktion eines Zeichens eine erhebliche Abweichung von branchenüblichen Gestaltungen voraus (vgl. EuGH, GRUR 2006, 233 Rn. 31 - Standbeutel; GRUR Int. 2006, 842 Rn. 26 - Storck/HABM). Hierfür kann es ausreichen, dass der Verkehr in der jeweiligen Gestaltung eine willkürliche Formgebung erkennt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH, Beschluss vom 10. April 1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; BGH, GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform I). Lediglich bloße Varianten handelsüblicher Formen werden - auch auf dem Süßwarenssektor - in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst (vgl. EuGH, GRUR Int. 2006, 842 Rn. 29 f. - Storck/HABM; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 27- ROCHER-Kugel).

28 bb) Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann der Streitmarke danach eine hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

29 (1) Im Streitfall spricht schon der vom Bundespatentgericht festgestellte, aber zu Unrecht für unmaßgeblich erachtete Umstand, dass - abgesehen von

den Produkten der am Verfahren Beteiligten und ihrer Schwesterunternehmen - kein identisches oder nahezu identisches Produkt auf dem Markt angeboten wurde und wird, für die Unterscheidungskraft des angegriffenen Zeichens.

30 (2) Bei der Beurteilung der Abweichungen vom branchenüblichen Formenschatz hat das Bundespatentgericht die Prüfung sodann in rechtsfehlerhafter Weise auf isolierte, nach Auffassung des Bundespatentgerichts branchenübliche Merkmale des angegriffenen Zeichens eingeengt, ohne seinen Gesamteindruck zu berücksichtigen.

31 Mit Blick auf die Vergleichsprodukte "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" hat das Bundespatentgericht lediglich die dünne, längliche Grundform und den runden Durchmesser als wesentliche Merkmale der Streitmarke angesehen. Gleichermäßen augenfällig und den optischen Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmend ist jedoch die in einer Ebene vorhandene Wellenform, die die Streitmarke von den durch das Bundespatentgericht herangezogenen Vergleichsprodukten "Amicelli", "Chocolat d'Or" und "Mikado" unterscheidet. Diese sind zylindrische, also gerade verlaufende Stäbchen.

32 Mit Blick auf das Vergleichsprodukt "Katzenzungen" und dessen unregelmäßige, leicht wellige Form hat das Bundespatentgericht auch die Wellenform der Streitmarke als branchenüblich angesehen. Hierbei hat es jedoch verkannt, dass die Gesamtheit der Merkmale der Streitmarke einen vollständig anderen optischen Eindruck vermittelt als die Gestaltung der "Katzenzungen", die durch einen geschwungenen Linienverlauf vom schmalen Mittelteil zu den breiteren Abrundungen an beiden Enden des Schokoladenstäbchens gekennzeichnet ist.

33 Stellt man auf den Gesamteindruck der Streitmarke ab, der durch die Kombination einer länglichen, wellenförmigen Gestaltung mit einem runden Durchmesser geprägt wird, so bestehen deutliche, für ein Mindestmaß an Un-

terscheidungskraft sprechende Abweichungen zu den Gestaltungen der genannten Vergleichsprodukte.

34 (3) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Wellenform der angegriffenen Marke entspreche mit Blick auf die Gestaltung der im angefochtenen Beschluss genannten Vergleichsprodukte der Branchenüblichkeit, wird zudem von den durch das Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen nicht getragen. Der vom Bundespatentgericht allein herangezogene Umstand, dass sich eine unregelmäßige, leicht wellige Form auch bei den bekannten, seit Jahrzehnten verkauften "Katzenzungen" finde, rechtfertigt die Annahme nicht, die Wellenform der angegriffenen Gestaltung sei allgemein branchenüblich. Die Annahme, eine wellenförmige Gestaltung sei branchenüblich, kann im Regelfall nicht ohne weiteres mit der Bezugnahme auf nur ein einziges Produkt innerhalb eines großen und in der Formgebung vielgestaltigen Produktmarktes begründet werden, wenn - wie im Streitfall - Feststellungen zur Marktbedeutung des Vergleichsprodukts fehlen.

35 (4) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Streitmarke weiche schon deshalb nicht erheblich von branchenüblichen Gestaltungen ab, weil die Antragstellerin vor der Schutzerstreckung der Streitmarke am 7. September 2005 ab April 2005 das Produkt "Les Rameaux du Médoc" über die Supermarktkette Aldi Nord vertrieben habe, das der Streitmarke mit Ausnahme des runden Querschnitts nahezu identisch gewesen sei, wird durch die vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen nicht getragen.

36 Das Bundespatentgericht hat angenommen, der bis zum 31. August 2005 erzielte Verkauf von 2.423.000 Packungen des Produkts "Les Rameaux du Médoc" mit einem Umsatz von 2.205.363 € habe die Verkehrsanschauung dahingehend beeinflusst, dass von einer Branchenüblichkeit dieser Produktgestaltung gesprochen werden könne. Hierfür erscheine ausreichend, dass ein Produkt über eine große Supermarktkette vertrieben und ein Umsatz von über 2 Mio. € erzielt werde, ohne dass es darauf ankomme, welcher Anteil am Ge-

samtmarkt, gemessen in Tonnen, dem Produkt der Antragstellerin zuzurechnen sei.

37 Diese Feststellungen rechtfertigen nicht die Annahme, das Verkehrsverständnis sei durch den Vertrieb des genannten Produkts maßgeblich beeinflusst worden. Die Frage, ob der Vertrieb einer Ware Auswirkungen darauf hat, ob und in welcher Weise der Verkehr eine Warenform im Zeitpunkt der Marken Anmeldung oder der Schutzerstreckung als branchenüblich ansieht, kann regelmäßig nicht allein unter Hinweis auf absolute Vertriebsdaten eines einzelnen Anbieters beantwortet werden. Vielmehr sind hierfür die gesamten Gegebenheiten des betroffenen Marktsegments - etwa die dort bestehenden Marktanteile, die erzielten Umsätze, die räumliche und zeitliche Ausdehnung des Vertriebs und sonstige Vertriebsumstände - in den Blick zu nehmen. Bei einem - wie im Streitfall - nur kurze Zeit andauernden, nicht das gesamte Bundesgebiet erfassenden Produktvertrieb über nur einen Filialisten sind dabei keine geringen Anforderungen an eine Beeinflussung der Verkehrsauffassung zu stellen. Diesen Anforderungen werden die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht gerecht, so dass sie die Annahme nicht tragen, der Vertrieb des Produkts "Les Rameaux du Médoc" habe das Verkehrsverständnis der branchenüblichen Formgebung von Schokolade und Schokoladenwaren vor der Schutzerstreckung der Streitmarke maßgeblich beeinflusst.

38 IV. Die Rechtsbeschwerde kann vom Senat auch nicht aus anderen Gründen zurückgewiesen werden. Das Bundespatentgericht hat keine tatsächlichen Feststellungen zum von der Antragstellerin ebenfalls geltend gemachten Schutzhindernis der freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) getroffen.

39 V. 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). Der erkennende Senat macht hierbei in entspre-

chender Anwendung der § 563 Abs. 1 Satz 2, § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO von der im Falle einer Häufung von Sachfehlern bestehenden Möglichkeit Gebrauch, die Sache an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts zurückzuverweisen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Dezember 1988 - X ZB 30/87, GRUR 1990, 346, 348; BGH, GRUR 2004, 77, 79 - PARK & BIKE; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 89 Rn. 10).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.04.2016 - 25 W(pat) 8/09 -