



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 42/19

Verkündet am:
23. Juli 2020
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 2 913 183

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Quadratische Tafelschokoladenverpackung II

MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 3, § 54 Abs. 2

- a) Aus § 54 Abs. 2 MarkenG geht nicht hervor, dass im Markenlöschungsverfahren eine Erweiterung des Streitgegenstands um weitere Lösungsgründe unzulässig ist. Ist bereits ein Lösungsverfahren anhängig und werden weitere Lösungsgründe geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein neues Lösungsverfahren in Gang zu setzen. Den nachgeschobenen Lösungsgründen muss daher auch nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Löschung zu verhindern.
- b) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bezieht sich nicht nur auf die Form von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, sondern auch auf Warenformen, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen.
- c) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maße dadurch bestimmt wird, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat.
- d) Bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, ist die Verkehrsauffassung kein entscheidender Faktor. Maßgeblich sind vielmehr Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht.

BGH, Beschluss vom 23. Juli 2020 - I ZB 42/19 - Bundespatentgericht

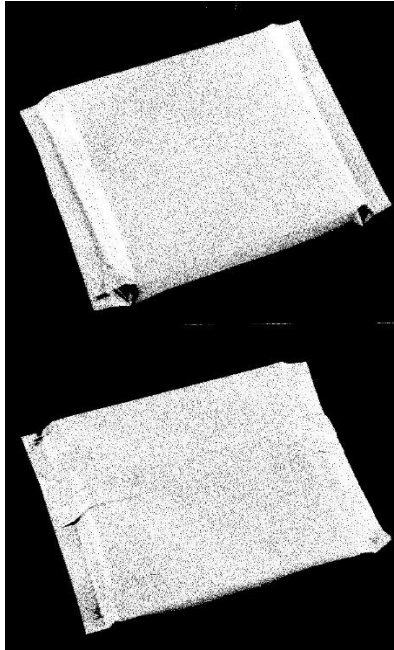
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert und Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Odörfer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Dezember 2018 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

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 "Ritter SPORT" mit einem Gewicht von 100 Gramm.

- 2 Die Antragstellerin hat am 25. November 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Begründung die Löschung der Marke beantragt, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Im Verlauf des Lösungsverfahrens hat sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt weiter geltend gemacht, die der Markeneintragung zugrunde liegenden Abbildungen ließen den Schutzgegenstand nicht eindeutig erkennen (§ 8 Abs. 1 MarkenG).

- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Während des Beschwerdeverfahrens hat sie erklärt, sie stütze ihren Löschungsantrag auch darauf, dass die Marke ausschließlich aus einer Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Des Weiteren hat sie erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr mit § 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). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliege, und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - IZB 105/16, BGHZ 216, 208 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).
- 4 Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat die Antragstellerin den auf § 8 Abs. 1 MarkenG gestützten Löschungsgrund nicht weiterverfolgt. Das Bundespatentgericht hat nunmehr die auf das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützte Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2019, 838 = WRP 2019, 1324).
- 5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei nicht gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen. Dazu hat es ausgeführt:

7 Die Antragstellerin könne ihr Löschungsbegehren im Beschwerdeverfahren auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen, auch wenn sie in der Antragsbegründung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage ihres Löschungsbegehrens genannt habe. Die angegriffene dreidimensionale Marke sei sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzfähig gewesen. Die Ware und die Warenverpackung seien im Streitfall zwar gleichzustellen. Die angegriffene Gestaltung verleihe der beanspruchten Ware jedoch keinen wesentlichen Wert. Unabhängig von der Erklärung der Antragstellerin, ihren Löschungsantrag darauf nicht mehr zu stützen, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden sei, genüge die angegriffene Marke den insoweit zu stellenden Anforderungen.

8 C. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

9 I. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch der Antrag, die Eintragung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil das Zeichen entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die weiteren im Laufe des Löschungsverfahrens geltend gemachten Löschungsgründe sind nicht mehr Streitgegenstand.

10 1. Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung entschieden, dass die einzelnen in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angeführten Eintragungshindernisse, die unterschiedliche Sachverhalte der Schutzunfähigkeit eines Zeichens umschreiben, grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände bilden (BGHZ 216,

208 Rn. 11 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN). Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, es sehe sich an diese Beurteilung nicht gebunden und gehe nach wie vor von einem hiervon abweichenden Streitgegenstandsverständnis aus. Es sei weder zwingend noch sinnvoll, in jedem Eintragungshindernis einen Lösungsgrund zu sehen, es sei ferner weder sachgerecht noch praktikabel, die jeweiligen Schutzhindernisse mit dem zivilprozessualen Begriff des Streitgegenstands gleichzusetzen. Diese Auffassung habe unerfreuliche Konsequenzen und berücksichtige nicht, dass es sich beim Lösungsverfahren nicht um ein "normales" kontradiktorisches Verfahren handele, sondern um ein Verfahren zur Durchsetzung des öffentlichen Interesses an der Löschung ungerechtfertigt eingetragener Marken aus dem Register. Diese Ausführungen des Bundespatentgerichts vermögen nicht zu überzeugen. Der Senat hält aus den in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung genannten Gründen daran fest, dass grundsätzlich jeweils eigene Streitgegenstände vorliegen, wenn ein Lösungsantrag auf unterschiedliche Lösungsgründe gestützt wird.

11

2. Die Antragstellerin hat danach zusätzlich zu dem zunächst geltend gemachten Schutzhindernis drei weitere Streitgegenstände in das Lösungsverfahren eingeführt. Die Antragstellerin hat sich zur Begründung ihres Lösungsantrags zunächst allein auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berufen. Sie hat sodann bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 1 MarkenG geltend gemacht. Darüber hinaus hat sie nach der Zurückweisung ihres Lösungsantrags im Laufe des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht erklärt, sie stütze ihren Lösungsantrag auch auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3

MarkenG. Damit hat die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren in zulässiger Weise erweitert.

- 12 a) Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung entschieden, die Zulässigkeit der Erweiterung des Löschungsbegehrens im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht richte sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO; eine Änderung oder Erweiterung des Löschantrags sei deshalb zulässig, wenn der Markeninhaber einwillige oder das Deutsche Patent- und Markenamt beziehungsweise das Bundespatentgericht sie für sachdienlich erachte (BGHZ 216, 208 Rn. 22 f. und 26 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).
- 13 aa) Soweit das Bundespatentgericht hiervon abweichend angenommen hat, im Lösungsverfahren könne der Wechsel von einem der in § 3 Abs. 2 MarkenG genannten Schutzhindernisse zu einem anderen ohne Weiteres erfolgen, weil darin keine Änderung des Streitgegenstands liege, ist dem nicht zu folgen. Da die einzelnen Eintragungshindernisse entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts grundsätzlich selbstständige Streitgegenstände bilden (vgl. oben Rn. 10), führt die Berufung auf weitere Lösungsgründe zu einer Erweiterung des Löschantrags, die nur unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO zulässig ist.
- 14 bb) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts lässt das im Lösungsverfahren nach § 54 Abs. 2 MarkenG vorgesehene Vorverfahren nicht darauf schließen, dass eine Änderung oder Erweiterung des Löschantrags im Lösungsverfahren unzulässig ist.

- 15 Wird ein Antrag auf Löschung gestellt oder ein Lösungsverfahren von Amts wegen eingeleitet, unterrichtet das Patentamt den Inhaber der eingetragenen Marke nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG darüber, dass ein Antrag auf Löschung gestellt oder ein Lösungsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird. Widerspricht der Inhaber der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG das Lösungsverfahren durchgeführt.
- 16 Aus dieser Regelung geht nicht hervor, dass im Lösungsverfahren eine Erweiterung des Streitgegenstands um weitere Lösungsgründe unzulässig ist. Ist bereits ein Lösungsverfahren anhängig und werden weitere Lösungsgründe geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des § 263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein neues Lösungsverfahren in Gang zu setzen. Den nachgeschobenen Lösungsgründen muss daher auch nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Löschung zu verhindern (vgl. BPatGE 48, 118, 125 [juris Rn. 61 bis 65]). Das in § 54 Abs. 2 MarkenG vorgesehene Vorverfahren dient ebenso wie das Versäumnisverfahren der Zivilprozessordnung dazu, unstreitige Lösungsverfahren von streitigen zu trennen und bei unterbliebenem Widerspruch des Markeninhabers eine schnelle Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über den Lösungsantrag herbeizuführen. Hat der Markeninhaber der Löschung seiner Marke bereits einmal widersprochen, wäre es eine sinnlose Förmerei, wenn man von ihm verlangen würde, der Geltendmachung weiterer Lösungsgründe jeweils innerhalb von zwei Monaten erneut zu widersprechen.

- 17 b) Die Erweiterung des Löschungsbegehrens durch die Antragstellerin war nach § 263 ZPO zulässig. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Erweiterung auf das Eintragungshindernis aus § 8 Abs. 1 MarkenG als sachdienlich angesehen. Das Bundespatentgericht hat die Einführung des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in das Beschwerdeverfahren zugelassen und auch die Einführung des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedenfalls als sachdienlich angesehen. Dem Senat ist entsprechend § 268 ZPO die Überprüfung dieser Entscheidungen verwehrt. Nach § 268 ZPO findet eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, nicht statt. Dies gilt auch im markenrechtlichen Lösungsverfahren (BGHZ 216, 208 Rn. 24 und 27 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).
- 18 3. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.
- 19 a) Über das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hatte bereits das Bundespatentgericht nicht mehr zu befinden. Die Antragstellerin hatte den Lösungsantrag, soweit er auf dieses Schutzhindernis gestützt war, bereits vor dem ersten Rechtsbeschwerdeverfahren im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht zurückgenommen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 16 bis 19 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).
- 20 b) Auch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens. Der Senat hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren entschieden, dass dieses Schutzhindernis nicht vorliegt und die angegriffene Marke daher nicht aus diesem Grund ge-

löscht werden kann (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 31 bis 70 - Quadratische Tafel-schokoladenverpackung I).

21 c) Die Antragstellerin hat, nachdem der Senat die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen hat, die Rücknahme des auf das Schutzhinder-nis des § 8 Abs. 1 MarkenG gestützten Löschungsantrags erklärt. Soweit das Bundespatentgericht trotz dieser Rücknahme gleichwohl ausgeführt hat, die Marke sei nicht entgegen § 8 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden, vielmehr genüge die angegriffene Marke den insoweit zu stellenden Anforderungen, ist diese Entscheidung nicht Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ge-worden. Die Antragstellerin wendet sich mit der Rechtsbeschwerde allein gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts, soweit dieses das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint hat.

22 II. Die Ansicht des Bundespatentgerichts, die angegriffene Marke sei nicht nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen, weil sie sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lö-schungsantrag im Beschwerdeverfahren nicht entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 Mar-kenG eingetragen gewesen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

23 1. Nachdem die angegriffene Marke mit Zeitrang vom 1. Januar 1995 angemeldet und am 24. Mai 1996 eingetragen worden und die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2018 verkündet worden ist, sind die im Streitfall maßgeblichen Bestimmungen der § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Marken vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert worden. Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fassung und sind § 50 Abs. 2 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in ihrer bislang geltenden Fassung anwendbar. Eine für den Streitfall erhebliche Rechtsänderung ist durch die Neufassung der beiden zuletzt genannten Vorschriften allerdings nicht eingetreten.

24 Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Danach wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie - was hier allein noch zu prüfen ist (vgl. oben Rn. 18 bis 21) - entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Ist der Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG - wie hier - vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Abs. 2 MarkenG nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden. Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung wird eine Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie - was hier allein noch zu prüfen ist - entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN). Im Nichtigkeitsverfahren ist außerdem

zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist.

25 Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke am 1. Januar 1995 und - unverändert - zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde am 13. Dezember 2018 geltenden Fassung sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, dem Schutz als Marke nicht zugänglich. Diese Vorschrift diente zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spiegelstrich der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde der Umsetzung des am 28. November 2008 an dessen Stelle getretenen Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und ist deshalb im Lichte dieser Bestimmungen auszulegen. Nach diesen gleichlautenden Bestimmungen der Richtlinien sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

26 Im Übrigen hat sich daraus, dass nach der Verkündung der Entscheidung des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2018 mit Wirkung vom 14. Januar 2019 eine neue Fassung des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Kraft getreten ist, keine für den Streitfall maßgebliche Änderung der Rechtslage ergeben. Nach der neuen Fassung dieser Vorschrift sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, dem Markenschutz nicht zugänglich. Die

Vorschrift dient der Umsetzung der an die Stelle des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG getretenen Art. 4 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Im Streitfall geht es allein um die Frage, ob das angegriffene Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Andere charakteristische Merkmale stehen nicht in Rede.

27 2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die angegriffene Marke nicht ausschließlich aus einer Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

28 a) Da die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG dient, ist sie im Lichte dieser Bestimmungen und des mit ihnen verfolgten Ziels auszulegen. Diese gleichlautenden Bestimmungen der Richtlinien sollen - ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. und 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i und ii der Richtlinie 2008/95/EG - verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, andere Rechte verewigt, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte (EuGH, Urteil vom 18. September 2014 - C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 = WRP 2014, 1298 - Hauck). Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse verfolgen außerdem 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; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck; vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 58 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I).

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

30 aa) Das Bundespatentgericht hat unter Bezugnahme auf seine erste Beschwerdeentscheidung zur Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angenommen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei auch auf eine Warenverpackung anwendbar, die - wie die angegriffene Gestaltung - die Form der verpackten Ware deutlich erkennen lasse.

31 bb) Der Senat hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung offengelassen, 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 (BGHZ 216, 208 Rn. 36 bis 43 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Die Frage muss auch im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht entschieden werden, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jedenfalls aus anderen Gründen nicht vorliegt.

32 c) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die in dem

angegriffenen Zeichen abgebildete Verpackung nicht ausschließlich aus einer Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

33

aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seien solche Warenformen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vom Markenschutz ausgenommen, bei denen der durch die Form vermittelte ästhetische Wert der Ware so im Vordergrund stehe, dass die Hauptfunktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen, nicht mehr zur Geltung komme. Dies sei hier nicht der Fall, da wesentliches Merkmal der angegriffenen üblichen Schlauchbeutelverpackung allein deren Gestaltung als Quadrat als einer besonderen Form des Rechtecks sei. Es könne nicht angenommen werden, dass bei einer solchen Warenform deren ästhetischer Wert so im Vordergrund stehe, dass die Herkunftsfunktion nicht mehr zum Tragen komme. Nichts Anderes ergebe sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in seinem Urteil vom 18. September 2014 "Hauck". Die angegriffene Form hebe sich nicht wesentlich von der üblichen Warenform ab, sondern verkörpere die Grundform. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass sich eine quadratische Form von anderen Rechtecken mit ungleichen Seitenlängen wesentlich unterscheide, könne dieser Unterschied keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begründen. Zwar betreibe die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der jahrelangen Benutzung des Werbespruchs "Quadratisch.Praktisch.Gut." eine Vermarktungsstrategie, die spezifisch auf die angegriffene Form der Ware beziehungsweise auf die Form der Verpackung bezogen sei. Im Rahmen der Gesamtabwägung überwiege aber

der Umstand, dass die angegriffene Form der Grundform der beanspruchten Ware beziehungsweise der Grundform der üblichen Verpackung der beanspruchten Ware entspreche. Die von der Markeninhaberin beanspruchte Verpackung in der Grund- oder Idealform eines Quadrats mit vier gleichen Seitenlängen könne allenfalls dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterfallen, nicht jedoch dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Form der Verpackung verleihe dieser gegenüber Konkurrenzverpackungen nicht den wesentlichen Wert. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

34

bb) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt ebenso wie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 3. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer iii der Richtlinie 2008/95/EG voraus, dass das angegriffene Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Eine korrekte Anwendung dieser Bestimmungen 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. Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein. Ein in diesen Bestimmungen geregeltes Schutzhindernis liegt nur vor, wenn alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware die Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses erfüllen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenform ein weiteres Element von Bedeutung oder wesentlich ist, das die Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses nicht erfüllt (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, GRUR

2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 - Hauck; zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2020 - C-237/19, GRUR 2020, 631 Rn. 26 bis 31 = WRP 2020, 710 - Gömböc Kutató; vgl. auch BGHZ 216, 208 Rn. 45 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN).

35 Das Bundespatentgericht hat in der angegriffenen Beschwerdeentscheidung angenommen, wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers. Dabei hat es ersichtlich seine Beurteilung aus seiner ersten Beschwerdeentscheidung übernommen. Diese trichterliche Beurteilung hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren einer rechtlichen Nachprüfung standgehalten (BGHZ 216, 208 Rn. 47 bis 54 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Sie wird im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Soweit die Rechtsbeschwerdeerwidrerung in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, dass sich die angegriffene Marke nicht in einer quadratischen Grundfläche erschöpfe, vielmehr seien links und rechts seitliche Verschlusslaschen angesetzt, hat sie damit keine Umstände dargelegt, die in dieser Hinsicht eine andere Beurteilung als im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren rechtfertigten.

36 cc) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der Warenverpackung verleihe der Ware keinen wesentlichen Wert, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

37 (1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der ästhetische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG steht danach dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz- oder Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestaltung handelt (BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - IZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 18 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschluss vom 9. Juli 2009 - IZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 19 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).

38 Der Begriff "Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht" ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings nicht auf die Form von Waren beschränkt, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass Warenformen nicht erfasst würden, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen. Damit würde das Recht, das die Marke ihrem Inhaber verleiht, ein Monopol auf die wesentlichen Eigenschaften der Waren gewähren, wodurch dieses Eintragungshindernis seinen Zweck nicht mehr voll erfüllen könnte (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 32 - Hauck). Das

Eintragungshindernis ist daher auf ein Zeichen anwendbar, das ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unterschiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können, besteht (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 35 - Hauck).

39 Ferner ist die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher bei der Entscheidung, ob dieses Schutzhindernis vorliegt, kein entscheidender Faktor, auch wenn sie ein nützliches Beurteilungskriterium bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden kann (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 34 - Hauck; GRUR 2020, 631 Rn. 44 - Gömböc Kutató). Maßgeblich sind vielmehr andere Beurteilungskriterien, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 35 - Hauck). Das Schutzhindernis liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maß durch dieses Merkmal bestimmt wird (EuGH, GRUR 2020, 631 Rn. 47 - Gömböc Kutató).

40 Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

41 (2) Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen kann nicht angenommen werden, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware (Tafelschokolade) zu kaufen, in hohem Maß dadurch bestimmt wird, dass die quadratische Form der angegriffenen Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

42 Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die quadratische Form der angegriffenen Verpackung im Vergleich zu Verpackungen in Rechteckform mit ungleichen Seitenlängen keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt, dass diese Verpackung eine nicht unerhebliche ästhetische Wirkung vermittelt. Das Bundespatentgericht hat zwar festgestellt, dass gestalterisch stark reduzierte Warenformen häufig der Grundform entsprechen oder mit dieser identisch seien und dass solche Warenformen oft als ästhetisch besonders gelungen empfunden würden. Nach seinen Feststellungen trifft dies jedoch auf die in Rede stehende Schlauchbeutelverpackung nicht zu.

43 Nicht zugestimmt werden kann der Ansicht der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe zu hohe Anforderungen an die ästhetischen Eigenschaften der in Rede stehenden Warenverpackung gestellt. Nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist ein bedeutendes ästhetisches Element der betreffenden Form oder zumindest ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen erforderlich. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts fehlt es daran im Streitfall.

44 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat es das Bundespatentgericht nicht unterlassen, Feststellungen zum Grad der Andersartigkeit der quadratischen Form im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen zu treffen. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass Tafelschokolade fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt wird und dass sich die quadratische Form nicht wesentlich von der für Tafelschokolade üblichen Rechteckform abhebt.

45 Das Bundespatentgericht hat weiterhin ohne Rechtsfehler die von der Markeninhaberin verwendete Vermarktungsstrategie und deren bekannten Werbespruch "Quadratisch.Praktisch.Gut." berücksichtigt, diesen Aspekt aber nicht für ausschlaggebend gehalten. Es hat die nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union "Hauck" maßgeblichen, beispielhaft angeführten Beurteilungskriterien, nämlich die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, den künstlerischen Wert der in Rede stehenden Verpackungsform, deren Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen und einen bedeutenden Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten, einer Gesamtbetrachtung zugeführt und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die quadratische Form der angegriffenen Schlauchbeutelverpackung keinen wesentlichen Wert verleiht. Insbesondere hat es weder festgestellt, dass die Form der Verpackung zu bedeutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden Ware führt, noch dass die Entscheidung der Verbraucher, Tafelschokolade der Markeninhaberin zu kaufen, in hohem Maß dadurch bestimmt wird, dass die Form der Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Rechtsbeschwerde macht dies auch nicht geltend. Soweit sie der Ansicht ist, das Bundespatentgericht habe auf der Grundlage der getroffenen Feststel-

lungen die maßgeblichen Kriterien fehlerhaft gewichtet, setzt sie lediglich ihre Beurteilung an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts. Damit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren keinen Erfolg haben.

46 Die Rechtsbeschwerde macht außerdem ohne Erfolg geltend, der erforderliche wesentliche Wert der angegriffenen Form ergebe sich aus der hohen Verkehrsdurchsetzung und dem daraus folgenden Wettbewerbsvorteil der Markeninhaberin. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Markeninhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert darstellt, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat. Ausschlaggebend ist vielmehr allein, ob die in Rede stehende Form (hier: eines Quadrats) der Ware (hier: Tafelschokolade) einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Voraussetzung ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht erfüllt. Es kann nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind; ob die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie in der quadratischen Verpackung einen Hinweis auf deren Herkunft sehen und damit bestimmte Qualitätserwartungen verbinden, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Das von der Rechtsbeschwerde für richtig gehaltene Verständnis des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG würde außerdem der Regelung in § 3 Abs. 1 MarkenG zuwiderlaufen, die den jeweiligen Art. 2 der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG umsetzt. Danach kann die Form oder Aufmachung oder Verpackung der Ware grundsätzlich als Marke geschützt werden. Wenn der wirtschaftliche Wert, den das Markenrecht als Ausschließlichkeitsrecht für den Markeninhaber hat, Warenformmarken einen wesentlichen Wert im Sinne von

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verleihen könnte, wären wirtschaftlich wertvolle Warenformmarken generell schutzunfähig.

47 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht der Hinweis zum Erfolg, Warengrundformen dürften nicht mit den Mitteln des Markenrechts monopolisiert werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Form bestehe. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, das Ziel, Warengrundformen von markenrechtlichen Monopolen freizuhalten, werde nicht durch § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, sondern durch § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklicht. Der Senat hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren abschließend entschieden, dass dieses Schutzhindernis nicht vorliegt.

48 D. 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. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegt, ist durch die Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union "Hauck" (GRUR 2014, 1097) und "Gömböc Kutató" (GRUR 2020, 631) hinreichend geklärt. Die Anwendung der danach maßgeblichen Beurteilungskriterien auf den Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte.

49 E. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Koch

Schaffert

Löffler

Schwonke

Odörfer

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.12.2018 - 25 W (pat) 78/14 -