



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 129/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 82 445.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Mai 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 - vom 29. Juni 2000 und vom 3. Januar 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister für die Waren

Kakao, Kakaoerzeugnisse, Back- und Konditorwaren, feine Backwaren, Zucker, Zuckerwaren, Kaugummi, Schokolade, Schokoladewaren; im wesentlichen aus Reis, Mehl und/oder Getreide hergestellte Nahrungsmittel, auch in Form von Fertiggerichten; Frühstücksgetreidepräparate; Getreidepräparate für Nahrungszwecke; Speiseeis; gefrorenes Konfekt; Pudding; Desserts, im wesentlichen bestehend aus Milch, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Quark, Sahne, Milchpulver, Zucker, Zuckerwaren, Fruchtzubereitungen, Getreidezubereitungen, Konditorwaren, Backwaren, feinen Backwaren, Kakao, Kakaoerzeugnissen, Schokolade, Schokoladewaren und/oder Kaffee, soweit erforderlich hergestellt unter Verwendung von Gelatine und/oder Stärke oder modifizierter Stärke enthaltenden Bindemitteln sowie Verdickungsmitteln und unter Zugabe von Gewürzen sowie anderen geschmacksgebenden Zutaten

ist die dreidimensionale Marke

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle und sie freizuhalten sei. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es sich um die naturgetreue Wiedergabe eines Zweifach-Schokoladenriegels handle, dessen Produktform lediglich aus gebräuchlichen oder naheliegenden Gestaltungsmerkmalen des auf diesem Gebiet gängigen Formenschatzes bestehe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, dass die Marke für die meisten der im Warenverzeichnis befindlichen Waren keine Warenabbildung sei. Daneben sei zu berücksichtigen, dass auf dem Gebiet der Schokoladewaren viele Warenabbildungen als Marken geschützt seien und verwendet werden. Schon dies sei ein Indiz für das Vorliegen von Unterscheidungskraft. Im übrigen sei das Zeichen nach dem Gutachten von I... Deutschland vom 20. August 2003 weiten Bevölkerungskreisen infolge intensiver Benutzung als Marke bekannt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung des beanspruchten Zeichens ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Für dreidimensionale Marken, welche die Form der Ware darstellen, gilt nichts anderes. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht nur einer Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (vgl. BGH GRUR 2004, 329 - Käse in Blütenform).

Die Marke stellt einen unverpackten aus zwei Rippen gebildeten Schokoriegel dar, wie ihn die Anmelderin seit geraumer Zeit vertreibt.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn der Verkehr hat hier keinen Anlass, die Marke als eine bloß ästhetisch oder funktionell bedingte Gestaltung zu sehen.

Ob der Verkehr eine dreidimensionale Warenabbildung als Marke oder nur als ästhetische oder funktionell bedingte Formgebung auffasst, hängt davon ab, ob er an entsprechende, von verschiedenen Herstellern auf dem konkreten Warengbiet

verwendete Gebilde gewöhnt ist und, sofern dies nicht der Fall ist, davon, welche Vorstellungen er mit anderen Gestaltungen verbindet.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass die gewählte Form als Typus für die beanspruchten Waren gebräuchlich ist. Dass betrifft ersichtlich nicht nur die Produkte, die nicht in fester, gerippter Riegelform angeboten werden, sondern auch jene, die gerippt in Erscheinung treten, wie insbesondere Schokolade und Schokoladewaren, darunter Riegel.

Eine Sichtung konkurrierender gleichartiger Produkte, insbesondere von Schokoladeriegeln und –pralinen, hat ergeben, dass diese sich untereinander trotz einiger Gemeinsamkeiten auffällig voneinander unterscheiden (z.B. Banjo, Balisto, Bounty, Twix, Mars, Snickers, Mon Chérie, Ritter-Sport, Ferrero-Kugel, Rocher-Kugeln, Raffaello-Kugeln, Ferrero-Kinderschokolade, Milchschnitte, Bueno, Schokoladetafeln, Toblerone). Im Gegensatz zu deren Erscheinungsbildern ist die beanspruchte Marke gekennzeichnet durch zwei Rippen, die an allen vier Seiten abgeschrägt sind und auf einem Sockel ruhen. Der Rippenverbund besteht nur in Längsrichtung. Das Verhältnis von Länge zu Breite jeder Rippe ist derart, dass eine Rippe nach Abbruch kein Stückchen, sondern eine Stange bildet. Diese Merkmale waren im Formenschatz der Konkurrenzprodukte nicht auffindbar. Daraus folgt, dass es für die Verbraucher nahe liegt, in dieser neuen Form einen Herkunftshinweis zu sehen, weil ihre charakteristischen Merkmale als "identitätsstiftende" aufgefasst werden (vgl. BGH aaO). Etwas anderes gälte nur dann, wenn auf dem einschlägigen Warengbiet Formgebungen aller Art immer nur als die gefällige Anpreisung des Produkts bezweckend verstanden würden. Diese Bedingung ist hier nicht erfüllt. Allein der Umstand, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungen von Schokoladewaren auf dem Markt ist und Ausstattungen von Waren regelmäßig den Zweck verfolgen, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu lenken und ihn zum Kauf anzureizen, sagt noch nichts darüber aus, ob eine konkrete Formgebung als Ausdruck ästhetischer Bemühungen oder funktioneller Notwendigkeiten oder als (Herkunfts-)Marke gewertet wird.

Die vorgenannten Beispiele von Konkurrenzprodukten, insbesondere die bekannten unter ihnen, wie z.B. Toblerone, Ritter - Sport, Milchschnitte, Mon Chérie, las-

sen nicht die Feststellung zu, dass diese Formen nur als dekorative Lockmittel aufgefasst werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch der beanspruchten Marke die zur Überwindung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche, zumindest geringe Unterscheidungskraft zukommt.

Dieses Ergebnis wird gestützt durch die Tatsache, dass die von der Anmelderin beantragte Form infolge Benutzung als Marke im Verkehr zumindest eine geringe Unterscheidungskraft erlangt hat (vgl. EuGH Markenrecht 2004, 99 Tz. 31 ff - KPN/Postkaantor). Nach dem vorgelegten Gutachten von Ipsos Deutschland vom 20. August 2003 sehen 62,5 % aller Befragten in der dreidimensionalen Gestaltung einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. 48,2 % der Befragten haben das Zeichen als Marke der Anmelderin wiedererkannt (42,6 % nannten dabei "Kitkat"; 5,6 % "Nestle"). Weitestgehend war die Marke seit mehr als drei Jahren bekannt. Der nachgewiesene Grad der Bekanntheit des Zeichens als Marke lässt daher die Feststellung, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt, nicht zu. Da das Hindernis des § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG bereits überwunden ist, wenn das Zeichen zumindest eine geringe Unterscheidungskraft hat, kann das Zeichen nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden. Einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bedarf es insoweit, anders als bei Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, nicht.

2. Die Marke ist auch nicht als Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, denn sie besteht nicht ausschließlich aus Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Das gilt auch für Schokolade und Schokoladewaren, die von der Anmelderin in Form der beanspruchten dreidimensionalen Marke angeboten werden. Wie oben dargelegt, war nicht feststellbar, dass mit der gewählten Form Merkmale von Schokoladewaren bezeichnet werden. Es fehlt auch an verlässlichen Anhaltspunkten dafür, dass die Marke künftig zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren dienlich sein könnte.

Ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch dann vorliegt, wenn sich eine beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengbiet üblichen, merkmalsbezeichnenden Formenvielfalt bewegt und die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt ist (vgl. BGH aaO) kann dahinstehen, denn diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Die Möglichkeit, Formen für eine konkrete Warengruppe vielfältig zu bilden, ist noch kein Grund zur Versagung der Eintragung, auch wenn Mitbewerber Interesse an der Übernahme jedweder Form bekunden mögen. Dieses Allgemeininteresse ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die in Rede stehende Form eine Produktmerkmalsbezeichnung ist.

Der Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, im Allgemeininteresse Zeichen freizuhalten, beschränkt sich nach dem ausdrücklichen Wortlaut dieser Vorschrift auf Produktmerkmalsbezeichnungen. Darunter sind (nur) alle jene Zeichen zu verstehen, die geeignet sind, gegenwärtig oder künftig, (charakteristische) Merkmale der beanspruchten Produkte (Waren/Dienstleistungen) zu kennzeichnen. Dieses Freihalteinteresse ist immer zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob die Allgemeinheit "Bedarf" an der Verwendung der Bezeichnung hat, also auch dann, wenn das Zeichen im Einzelfall nicht als Merkmalsbezeichnung "benötigt" wird, sei es, dass die Anmelderin eine gesicherte Monopolstellung inne hat, sei es, dass andere, gleichbedeutende Angaben gebräuchlich sind (vgl. EuGH aaO Teilziffer 57, 58). (Die Verwendung des Begriffs "Freihaltebedürfnis" ist daher irreführend). Ist ein Zeichen daher als Produktmerkmalsbezeichnung freizuhalten, kann dieses Eintragungshindernis allein durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG überwunden werden.

Unter dieses Eintragungshindernis fallen folglich ausschließlich Zeichen, die Merkmalsbezeichnungen sind oder voraussichtlich künftig werden. Der Gesetzgeber hat mit Bedacht das Wort "ausschließlich" in die Vorschrift aufgenommen. Damit soll insbesondere der Einbeziehung von Abwandlungen von Merkmalsbezeichnungen in dieses Schutzhindernis ein Riegel vorgeschoben werden. Keine Merkmalsbezeichnungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher bloße

Schmuckelemente, sofern sie ohne weiteres als solche erkannt werden und sich diese nicht ausnahmsweise zu Produktmerkmalen gewandelt haben. Rein schmückenden Gestaltungen fehlt bereits jegliche Unterscheidungseignung; sie sind daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der Allgemeinheit zur freien Verfügung müssen nach der Wertung des Gesetzgebers nur Merkmalsbezeichnungen stehen.

Wie oben dargelegt, stellt die Gestaltung der beanspruchten Marke keine Merkmalsbezeichnung dar.

Der Umstand, dass auf bestimmten Warengeländen kein Formenreichtum, sondern Formenknappheit herrscht, ist für die Frage des Freihalteinteresses nur dann von Bedeutung, wenn die fraglichen Formen als Produktmerkmalsbezeichnungen in Betracht kommen. Formenvielfalt deutet im Zweifel darauf hin, dass die jeweilige Gestaltung eher nicht (nicht unterscheidungskräftiges) Dekor, sondern (unterscheidungskräftiges) Herkunftszeichen ist, während bei Formenknappheit die jeweilige Form häufig als funktionsbedingt oder sonstige Merkmalsbezeichnung freizuhalten ist. Das ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Im vorliegenden Fall zeigt der Markt entsprechend dem Wesen der beanspruchten Produkte, insbesondere der Schokoladewaren, dass der Phantasie zur Gestaltung keine Grenzen gesetzt sind, indem hier aus allen denkbaren Raumformen, ihren Kombinationen, in unterschiedlichsten Proportionen, geschöpft werden kann, um entweder ein ästhetisches oder – wie hier – ein kennzeichnendes Gebilde zu erzeugen.

Winkler

Sekretaruk

Kruppa

Hu

Abb. 1

