

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	25 W (pat) 60/14
<b>Entscheidungsdatum:</b>	27.12.2016
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	ja
<b>Normen:</b>	MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2

---

### Traubenzuckertäfelchen

1. Die wesentlichen Formmerkmale von Süßwaren können dazu dienen, eine technische Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erreichen, was der Schutzfähigkeit als Marke entgegensteht. Auch Süßwaren werden gebrauchsbzw. verbrauchs- bzw. verbrauchtauglich gestaltet, so dass bei der Entwicklung entsprechender Produkte nicht nur sensorische Aspekte (Geschmack, Konsistenz, Textur und Haptik) von Bedeutung sind. Die mit der Warenform erzielte technische Wirkung ist aus der Sicht des Verbrauchers zu beurteilen und kann sich insbesondere in Vorteilen hinsichtlich der Handhabung, der Portionierung oder des Verzehrs des Produkts verwirklichen.
2. Auch wenn bei der Entwicklung einer Warenform gestalterische Leistungen einfließen, kann die Warenform in rechtlicher Wertung eine (nur) technische Funktion haben. Nachdem das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Monopole auf technische Lösungen verhindern soll, bleibt die technische Wirkung eines Formmerkmals ausschlaggebend, selbst wenn die gewählte (technische) Lösung zugleich von gestalterischer Qualität ist.
3. Die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene dreidimensionale Gestaltung eines Traubenzuckertäfelchens weist ausschließlich Merkmale auf, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind. Sie ist deswegen in Bezug auf die beanspruchte Ware „Traubenzucker“ nach § 3 Abs. Nr. 2 MarkenG nicht markenfähig und unabhängig von der Frage der Verkehrsdurchsetzung auf den Löschungsantrag hin zu löschen.



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 60/14

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
27. Dezember 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 04 308**  
**(hier: Lösungsverfahren S 256/12 Lösch)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

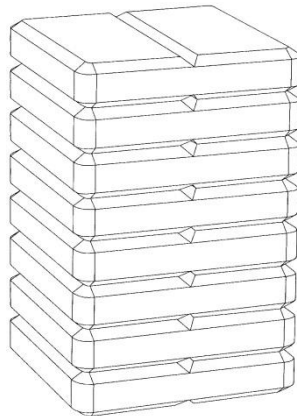
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I.

Die am 29. Januar 1998 zur Eintragung als Marke angemeldete nachfolgende dreidimensionale Gestaltung



ist im Eintragungsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts nach Vorlage von demoskopischen Gutachten im Erinnerungsverfahren letztlich mit dem Argument nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung am 6. August 2003 unter der Nr. 398 04 308 als verkehrsdurchgesetzte Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Ware der Klasse 30:

Traubenzucker, auch für diätetische Zwecke sowie unter Zusatz von Geschmacksstoffen, Vitaminen, Proteinen, Mineralstoffen und/oder Spurenelementen,

eingetragen worden.

Am 24. September 2012 hat der Löschantragsteller gestützt auf § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 3 und 8 MarkenG die Löschung der streitgegenständlichen Marke beantragt und vorgetragen, dass das Zeichen aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zudem fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dem ihr am 8. Oktober 2012 zugestellten Löschantrag hat die Markeninhaberin mit dem am 5. Dezember 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 5. Dezember 2012 widersprochen.

Mit Beschluss vom 7. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA auf den Löschantrag vom 24. September 2012 die Löschung der Marke 398 04 308 angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angegriffene Marke ausschließlich aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG finde Anwendung, wenn die wesentlichen Merkmale der Warenform für das Erreichen der fraglichen Wirkung technisch kausal und hinreichend seien, selbst wenn diese Wirkung auch durch andere Formen erreicht werden könne. Die Form sei dagegen nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, wenn sie zumindest ein wichtiges nichtfunktionales Merkmal aufweise, wie etwa ein dekoratives oder fantasievolles Element. Die Form einer Süßware könne grundsätzlich technische Wirkungen haben, da sich bei Herstellung und Vertrieb von Süßwaren auch technische Fragen stellen könnten, beispielsweise hinsichtlich der Haltbarkeit der Ware. Vorliegend bestehe die angegriffene Marke nur aus Merkmalen, die einen technischen bzw. funktionalen Zweck erfüllten. Demgegenüber fehlten gestalterische, fantasievolle oder willkürlich gewählte Elemente. Es ließen sich im Wesentlichen vier Merkmale unterscheiden: die Stapelung von acht Täfelchen aufeinander, die quadratische Grundform mit einer bestimmten Dicke des Täfelchens, die Abflachung der Ränder des Täfelchens bzw. die Rundung der Ecken und zuletzt die Einkerbung in der Mitte des Täfelchens. Für die Gestaltung aller dieser Elemente ließen sich technische Gründe anführen, während weitere gestalterische Elemente

nicht erkennbar seien. Die Stapelung von acht Täfelchen aufeinander diene der Konfektionierung und ermögliche den Verkauf von mehreren Täfelchen in einer Packung. Da ein einzelnes Täfelchen schnell verzehrt sei, sei es unpraktisch, die Täfelchen nur einzeln zu verkaufen. Es müsse auch Mitbewerbern möglich sein, acht gestapelte Täfelchen anzubieten. Die quadratische Grundform mit einer bestimmten Dicke des Täfelchens diene der Stapelbarkeit der Ware bei einer zugleich kompakten Form, die möglichst viel Traubenzucker auf einer kleinen Fläche konfektioniere. Auch die Dicke des Täfelchens sei durch das Bedürfnis nach sofortiger Konsumierbarkeit bedingt. Ein dickeres Täfelchen würde mehr Zeit benötigen, um sich bei der Aufnahme in den Mund aufzulösen, ein dünneres Täfelchen würde weniger Traubenzucker enthalten. Die Abflachung der Ränder des Täfelchens bzw. die Abrundung der Ecken dienten einem angenehmeren Gefühl in der Hand, an den Lippen und im Mund. Dies stelle ein technisches und funktionales Mittel dar, um eine leichte und einfache Konsumierbarkeit zu erzielen. Die Einkerbung in der Mitte diene als Sollbruchstelle. Durch diese könne das Täfelchen in zwei gleich große Hälften geteilt werden. Damit könne die Menge des aufgenommenen Traubenzuckers leichter dosiert werden. Da Traubenzucker vom Körper schnell aufgenommen und verbraucht werde, sei es für eine kontinuierliche Energieversorgung erforderlich, häufig kleinere Mengen zu sich zu nehmen.

Wegen des nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehenden Schutzhindernisses könne die Frage der Unterscheidungskraft der streitgegenständlichen dreidimensionalen Gestaltung dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Die Tochtergesellschaft der Markeninhaberin vertreibe seit 1935 in der angegriffenen Form Dextroseprodukte. Die Produkte seien in einer im Süßwarenbereich ungewöhnlichen (und damals neuartigen) Form vermarktet worden und zwar als quaderförmige Anordnung in der angegriffenen Form mit acht gestapelten Traubenzuckertäfelchen. Die Form des einzelnen Täfelchens, die bei genauer Betrachtung nicht drei,

sondern sieben wesentliche Merkmale aufweise, sei in ihrer Schlichtheit kunstvoll und der Stilrichtung des Art Decó zuzuordnen. Zur Vermarktung der Form sei über die Jahre ein hoher Werbeaufwand betrieben worden. Sie sei auf dem Markt der Traubenzuckerdragees einmalig und von hohem Wiedererkennungseffekt. Eine Nachahmung der Marke durch Dritte würde sich für die Tochtergesellschaft der Markeninhaberin existenzbedrohend auswirken. Der Löschantragsteller wolle allein aus wettbewerblichen Gründen das Produkt der Tochtergesellschaft der Markeninhaberin nachahmen und den guten Ruf und den Wiedererkennungswert der Marke ausnutzen.

Die Form des einzelnen Täfelchens habe keine, schon gar keine ausschließliche technische Wirkung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei zwischen den „technischen“ und den anderen Merkmalen einer Warenformmarke zu unterscheiden. Die angegriffene Marke verkörpere lediglich eine ästhetische Gestaltungsform. Süßwaren hätten generell keinen technischen Zweck. Die Form von Süßwaren sei allein visuellen, haptischen oder geschmacklichen Gründen geschuldet. Dabei seien insbesondere auch die haptischen Wirkungen nicht-technischer Natur. Nach der Rechtsprechung des EuGH sei für ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Voraussetzung, dass die technische Lösung andere Unternehmen tatsächlich behindere. Nachdem jede Form einer Ware in irgendeiner Weise funktionell sei, reiche es nicht aus, dass die geschützte Warenform vorteilhafte Gebrauchseigenschaften aufweise. Genau dies sei hier der Fall. Traubenzucker könne in nahezu jeder Form hergestellt und konsumiert werden, sofern die Form irgendwie mundgerecht sei. Traubenzuckerdragees müssten auch nicht stapelbar und nicht in der Mitte teilbar sein. Daher könne die Markeneintragung andere Anbieter von Traubenzucker nicht behindern. Die angegriffene Form sei zudem einem technischen Schutzrecht gar nicht zugänglich. Auch insofern könne mit der Marke keine technische Lösung monopolisiert werden, weshalb Dritte nicht gehindert seien, bestimmte technische Lösungen zu verwenden. Die Vermutung des DPMA, dass durch die Form Traubenzucker auf einer möglichst

kleinen Fläche konfektioniert werden könne, treffe tatsächlich nicht zu. Hierfür sei die Dragee- oder Bonbonform besser geeignet. Die exakte Stapelung der Traubenzuckerplättchen sei auch nicht kostengünstig, sondern technisch besonders aufwändig. Im Übrigen komme es für die Frage der technischen Bedingtheit der Form nach der Rechtsprechung des EuGH nicht auf die Sicht des Herstellers, sondern allein auf die Sicht des Verbrauchers an. „Abgerundete“ Formen seien aus Sicht des Verbrauchers bei Traubenzucker nicht erforderlich und dementsprechend keine technische Lösung. Die abgerundeten Kanten hätten für das Mundgefühl keine Bedeutung, da Glucose hoch wasserlöslich sei und besonders an Kanten binnen Sekunden vom Speichel gelöst werde. Die Seitenschrägungen seien daher nur Dekoration. Auch bei der Sollbruchstelle stehe deren ästhetische Wirkung im Vordergrund, da der Hersteller Sollbruchstellen willkürlich platzieren und in beliebiger Zahl verwenden könne. Selbst wenn die Sollbruchstelle einen gewissen technischen Vorteil haben könnte, spiele dies keine Rolle, weil die Form in ihrer Gesamtheit zu betrachten sei. Zudem werde die Sollbruchstelle zusammen mit den Abschrägungen als dekoratives Element gesehen. Die konkrete Form der Sollbruchstelle sei gleichfalls nicht technisch bedingt, da z. B. auch eine U-förmige Spalte denkbar sei. Im Übrigen beanspruche die angegriffene Form nicht für acht einzelne Täfelchen Schutz, sondern sei als Ganzes, so wie sie dem Betrachter gegenüber trete, zu bewerten.

Auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stehe der Eintragung der angegriffenen Form als Marke nicht entgegen. Sie weise keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften auf, die vom Verbraucher für diese Art der Ware gesucht würden und die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen. Es komme es nicht darauf an, ob die Form möglicherweise in der Herstellung besonders praktisch sei. Aus Sicht des Verbrauchers komme es nur darauf an, dass der Traubenzucker gut und einfach zu konsumieren sei. Deswegen sei die Form des Traubenzuckers für den Verbraucher nicht von Interesse. Traubenzucker in Form der angegriffenen Marke lasse sich nicht leichter konsumieren als in anderen



Formen. Da Traubenzucker in allen Formen, u.a. auch pulverförmig vertrieben werden könne, werde es keinem Konkurrenten erschwert, seinen Waren eine gebrauchstaugliche Form zu geben. Im Übrigen seien im Register des DPMA zahlreiche Warenformmarken für die Ware „Süßwaren“ eingetragen, die leicht stapelbar, portionierbar und konsumierbar seien. Diese Marken müssten - die Auffassung des DPMA als zutreffend unterstellt - konsequenterweise gelöscht werden.

Der Marke fehle auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Im Anmeldeverfahren habe die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin für die streitgegenständliche Gestaltung Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG nachweisen können. Der Bekanntheitsgrad der angegriffenen Marke sei mittlerweile durch hohe Werbeaufwendungen noch weiter gestiegen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2014 aufzuheben und den Löschungsantrag vom 24. September 2012 zurückzuweisen,

hilfsweise den Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 7. Februar 2014 aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Unterscheidungskraft an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Zudem regt die Markeninhaberin an, ggf. gem. § 83 Abs. 1 MarkenG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen.

Der Lösungsantragsteller beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei weit auszulegen. Danach seien alle Warenformen von der Markenfähigkeit ausgeschlossen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Dabei komme es nicht darauf an, ob die Form einem technischen Schutzrecht zugänglich sei. Neuheit oder Erfindungshöhe seien nicht erforderlich, sondern nur die Erreichung einer technischen Wirkung. Dies sei bei der angegriffenen Form der Fall. Deren wesentliche Merkmale seien die Stapelung von acht Täfelchen übereinander und bei den einzelnen Täfelchen die quadratische Grundform, die abgeflachten Ränder und Ecken sowie die Einkerbung in der Mitte. Die Stapelung der Täfelchen diene der platzsparenden Raumanordnung beim Verkauf. Die quadratische Grundform bzw. Tafelform sei vorteilhaft, da sich Tabletten oder Dragees schlecht stapeln ließen. Entsprechend seien für die Erfüllung des technischen Merkmals einer guten Stapelbarkeit - wie bei der angegriffenen Form - zwei parallel zueinander verlaufende Flächen erforderlich. Quaderförmige Körper seien zudem nach den bekannten Grundsätzen der Geometrie bevorzugte Gestaltungen zur optimierten Raum- und Volumenausnutzung. Zu den abgerundeten Ecken und Seiten der einzelnen Täfelchen gebe es keine Alternativen, um den Kontakt der Mundschleimhaut mit scharfen Kanten zu vermeiden. Bei der Sollbruchstelle sei deren mittige Platzierung die einzige Gestaltungsvariante, bei der der Anwender eine gleichmäßige Zerteilung des Täfelchens bewirken könne. Zudem sei der Wirkungsgrad der Kräfte in dieser Gestaltungsvariante optimiert, so dass eine geringe Bruchfläche erzeugt werde. Dementsprechend werbe die Tochter der Markeninhaberin damit, dass sich die Täfelchen mit Hilfe der Sollbruchstelle leicht teilen ließen. Im Übrigen fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Das von der Markeninhaberin zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegte demoskopische Gutachten weise methodische Defizite auf und sei nicht geeignet, eine Verkehrs-

durchsetzung nachzuweisen, was von dem Löschantragsteller im Einzelnen weiter begründet wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG zu löschen, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmeldezeitpunkt – dahingehend wird der Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG vom BGH im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH aktuell ausgelegt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 9 ff., Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) - als auch bezogen auf den Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung über die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenabteilung vom 7. Februar 2014 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) schutzunfähig war bzw. ist. Die angegriffene dreidimensionale Marke ist bzw. war gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten nicht schutzfähig. Sie war deshalb aus dem Markenregister zu löschen, §§ 50, 54 MarkenG.

Die nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähige angegriffene dreidimensionale Gestaltung ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig und deshalb auf den Löschantrag hin zu löschen (vgl. zur Systematik von § 3 Abs. 1 und 2 MarkenG: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rn. 88). Die angegriffene

Gestaltung besteht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (BGH GRUR 2008, 510 Rn. 11 – Milchschnitte; BGH GRUR 2010, 231 Rn. 25 – Legobaustein m. w. N.), wobei dieses Schutzhindernis auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung – anders als die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG – überwunden werden kann (vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG).

1. Zur Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind zunächst die wesentlichen Merkmale der Form zu bestimmen (EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 83 – Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 589 Rn. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen, BGH GRUR 2010, 231 Rn. 25 – Legosteine). Vorliegend sind die augenfälligen Merkmale der angegriffenen Warenform – wie vom DPMA zutreffend festgestellt – die Stapelung von acht Täfelchen übereinander und bei den einzelnen Täfelchen die Wahl eines flachen Quaders mit abgerundeten Ecken und Kanten, der auf der großflächigen Seite eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle aufweist. Dabei ist in der Zeichnung, die der Markenmeldung zugrunde liegt, angedeutet, dass sich diese Vertiefung auf beiden großflächigen Seiten der einzelnen Täfelchen befindet. Bei genauem Hinsehen ist zu erkennen, dass in der Mitte der unteren großflächigen Seite der Quader jeweils die zwei Linien zusammenlaufen, die die Abschrägung der Unterkante perspektivisch darstellen, so dass der Eindruck einer Einkerbung entsteht. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass die einzelnen Täfelchen insgesamt sieben charakteristische Merkmale aufweisen würden, liegt darin in der Sache keine abweichende Betrachtungsweise. Die Markeninhaberin gliedert lediglich die Merkmale der quaderförmigen Täfelchen weiter in das Merkmal einer quadratischen Grundform und das Merkmal von dazugehörenden Seitenflächen auf bzw. unterscheidet im Einzelnen die jeweiligen Abschrägungen danach, welche Ecken bzw. Kanten sie be-

treffen. Auch soweit die Markeninhaberin richtigerweise anführt, dass die angegriffene Form in ihrer Gesamtheit zu betrachten sei und mit der Marke kein Schutz für acht Einzelteile beansprucht werde, besteht in der Sache dahingehend Einigkeit, dass die Form in ihrer Gesamtheit aus acht gestapelten Täfelchen besteht. Auch insoweit gehen die Parteien und das erkennende Gericht im Kern von denselben wesentlichen Merkmalen der angegriffenen Form aus. Der Umstand, dass bei der beanspruchten dreidimensionalen Gestaltung acht Einzeltäfelchen übereinander gestapelt sind, stellt für sich genommen keinen Gesichtspunkt dar, der abweichend von der Beurteilung des Einzeltäfelchens eine andere Beurteilung in Bezug auf die Schutzfähigkeit rechtfertigen könnte, zumal die Stapelung die einfachste und naheliegendste Art der Konfektionierung darstellt (siehe dazu nachfolgend auch Ziffer 2.4.).

2. Den vier oben genannten wesentlichen Merkmalen der acht identischen Täfelchen sind jeweils technische Wirkungen zuzuschreiben.

Soweit der Bundesgerichtshof bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, andeutet, dass die Merkmale außer Betracht zu lassen sind, die die Grundform der Ware ausmachen, kann dies im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 2010, 231, Rn. 28 – Legosteine). In der genannten Entscheidung stellt der Bundesgerichtshof darauf ab, dass die quaderförmige Aufmachung eines Spielbausteins die Grundform dieser Warengattung sei, so dass insoweit ein Schutzhindernis aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Die verbleibenden Merkmale des Spielbausteins dienen aber einer technischen Wirkung, womit der Tatbestand des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt sei. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind dagegen die drei Eintragungshindernisse der Markenrechtsrichtlinie, denen die Fallgruppen des § 3 Abs. 2 MarkenG entsprechen, eigenständig, weshalb jedes Eintragungshindernis unabhängig vom anderen anzuwenden ist, so dass die Eintragungshin-

dernisse jeweils auf das angegriffenen Zeichen voll anwendbar sein müssen (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 46 Kit Kat; EuGH GRUR 2014, 1097 Rn. 40 und 41 – Tripp-Trapp-Kinderstuhl). Diese Frage kann offen bleiben, weil es bei Traubenzucker im Gegensatz zu Spielbausteinen keine allseits anerkannte Grundform gibt. Traubenzucker kann nahezu unbegrenzt in unterschiedlichen Formen bzw. Varianten, aber auch in Pulverform vertrieben werden. Insoweit ist die Ware „Traubenzucker“ anders zu beurteilen als etwa die Ware „Tafelschokolade“, die schon dem Namen nach eine Grundform aufweist (vgl. hierzu: BPatG 25 W (pat) 78/14 – Quadratische Schokoladentafelverpackung; der am 4. November 2016 an Verkündungs Statt zugestellte und zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsbeschluss ist aktuell über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

2.1. Die quaderförmige Raumform ermöglicht gegenüber den gängigen „Bonbonformen“ bzw. unregelmäßigen Raumformen bezogen auf die Traubenzucker- menge die raumsparende Möglichkeit der Lagerung bzw. Konfektionierung der Ware Traubenzucker. Auch wenn dies bei Traubenzucker kein im Vordergrund stehender Gesichtspunkt ist, bewirkt dieser Aspekt gleichwohl eine nicht ganz nebensächliche technische Wirkung dahingehend, dass abweichend von den üblichen Bonbonverpackungen in Tüten bzw. Schlauchverpackungen eine platzsparende Konfektionierung der beanspruchten Ware durch gestapelte Traubenzuckerstücke in Zellophan- oder Papierumverpackung möglich ist. Dieses Stapel- und Verpackungsprinzip wird im Schokoladen- und Süßwarenereich vielfach verwendet (vgl. die Rechercheunterlagen des Senats aus dem Ladungszusatz vom 31. Mai / 2. Juni 2016 Bl. 84-90 d. A.). Dabei kann der Vortrag der Markeninhaberin als richtig unterstellt werden, dass die Verpackung von gestapelten Traubenzuckerplättchen verpackungstechnisch aufwändiger bzw. teurer sei als die lose Verpackung von Traubenzuckerdragees in Schlauchbeuteln oder Rollen. Der rechtlichen Wertung eines Formmerkmals als technisch bedingt steht nicht entgegen, dass die technische Wirkung nur mit einem höheren Aufwand zu erzielen

ist. Höhere Kosten bzw. ein höherer Aufwand in der Herstellung werden gegebenenfalls bewusst in Kauf genommen, wenn die technische Wirkung der Ware einen entsprechenden Vorteil bietet. Mehraufwand und Mehrkosten können sich insofern für den Verwender lohnen. Auch der grundsätzlich zutreffende Einwand der Markeninhaberin, dass das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur gegeben sei, wenn sich die technische Wirkung aus der Sicht des Verbrauchers entfalte, führt hier zu keiner anderen Betrachtungsweise. Zu Recht verweist die Widersprechende auf die Rechtsprechung des EuGH, wonach das Schutzhindernis dann nicht zu bejahen ist, wenn sich die technische Wirkung lediglich auf die Herstellungsweise der Ware bezieht. Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Markenrechtsrichtlinie verhindern soll, dass durch das Markenrecht ein Monopol für technische Lösungen eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber suchen kann, sind die Modalitäten der Herstellung unerheblich. Es kommt bei der Frage der technischen Wirkung also auf die Sicht des Verbrauchers an, da aus seiner Sicht allein die Funktionalität der Ware maßgeblich ist (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 52 – 57 – Kit Kat). Im Hinblick auf die streitgegenständliche Warenform der Einzeltäfelchen betrifft deren technische Wirkung in Bezug auf die Konfektionierung jedoch nicht nur die Herstellung und die Distribution der Ware. Auch der Verbraucher sucht nach einer kompakten und zugleich leicht handhabbaren Portionierung. Der Vorteil einer solchen Form wirkt sich gerade bei Traubenzucker aus, weil dieser als schneller Energielieferant vor allem beim Sport konsumiert wird. So erweist sich hier die platzsparende Konfektionierung als besonders vorteilhaft, wenn der Traubenzucker etwa bei einem Langstreckenlauf oder einer Radtour mitgeführt wird. Hier kann der Verbraucher oft nur sehr beschränkt auf Gepäck bzw. Proviant zurückgreifen.

Der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, dass Süßwaren generell nicht den Zweck verfolgen würden, technische Wirkungen zu erzielen, sondern allein dem Genuss dienen, kann in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Auch Süßwaren müssen gebrauchsbzw. verbrauchstauglich sein, so dass bei der Entwicklung entsprechender Produkte nicht nur sensorische Aspekte (Ge-

schmack, Konsistenz, Textur und Haptik) von Bedeutung sind. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof die Möglichkeit eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der Ware „Fertigkuchen“ nicht grundsätzlich zurückgewiesen, sondern angenommen, dass die im konkreten Fall angegriffene Form über Gestaltungsmerkmale verfüge, die nicht technisch bedingt seien (BGH GRUR 2008, 510 Rn. 20 - Milchschnitte).

2.2. Auch das weitere Formmerkmal der Einzeltäfelchen, nämlich die abge-schrägten Ecken und Kanten, stellt ein Merkmal dar, mit dem eine technische Wirkung erzielt wird. Die Vermeidung scharfer Kanten dient naheliegend dazu, den Verzehr des Traubenzuckerstücks zu erleichtern bzw. die Aufnahme des Produkts im Mund angenehmer zu gestalten. Dabei kommt es im Ergebnis nicht darauf an, ob geformter Traubenzucker im Allgemeinen so scharfe Ecken und Kanten aufweisen kann, dass letztlich die Verzehrfähigkeit der Ware in Frage gestellt ist. Insofern kann auch dahingestellt bleiben, wie schnell sich Traubenzucker im Mund auflöst. Denn schon ein gegenüber einem durchschnittlich angenehmen Mundgefühl gesteigerter Komfort kann beim Verzehr von Traubenzucker gewünscht und ausschlaggebend sein. Hinzu kommt, dass schon der Anblick scharfer Kanten beim Verbraucher gedanklich ein unangenehmes Gefühl vorwegnehmen kann. Insofern kann sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf die Entscheidung BGH GRUR 2008, 420 – ROCHER-Kugel berufen. Für diese Süßware war festgestellt worden, dass die wesentlichen Merkmale dieser Form, die Kugelform und die raspelige Oberfläche, eine bestimmte geschmackliche Wirkung erzielen würden und damit nicht technisch bedingt seien (BGH a. a. O. Rn.16 -18). Jedoch sind im Hinblick auf die Frage eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch für die Warengruppe der Süßwaren alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Insofern können von dem Beispiel einer raspeligen Oberfläche einer Praline keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Wirkung oder Haptik von Kanten bei gepresstem Traubenzucker geschlossen werden. Tatsächlich ist fest-



zustellen, dass die abgeschrägten Kanten der angegriffenen Form, wie oben dargestellt, dazu dienen, den Verzehr der Ware zu erleichtern.

2.3. Schließlich erzielt auch die mittige Vertiefung bei den Einzeltäfelchen eine technische Wirkung. Der Verbraucher wird die Vertiefung ohne weiteres und zutreffend nicht als Zierde, sondern als Sollbruchstelle wahrnehmen und ihr demgemäß eine technische Wirkung beimessen. Wie Sollbruchstellen im Allgemeinen dient auch hier die Vertiefung bzw. Einkerbung offenkundig einer leichten und gleichmäßigen Teilung des Täfelchens. Diese Funktion, die auch bei vielen anderen (Süß)Waren bekannt ist, hat insbesondere auch aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine technische Wirkung, da der Verbraucher mit Hilfe der Sollbruchstelle das Täfelchen leichter teilen kann. Ohne eine Sollbruchstelle bestünde der Nachteil, dass das Täfelchen bei einer weiteren Aufteilung lediglich zerkrümelt würde. Zu Recht hat das DPMA in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, dass Traubenzucker als schneller Energielieferant vor allem von Sportlern in der Regel kontinuierlich und deshalb in kleineren Portionen verzehrt wird. Diese Art des Konsums wird durch eine gleichmäßige Portionierbarkeit erleichtert, die wiederum durch die technische Wirkung der Sollbruchstelle gewährleistet wird. Soweit die Widersprechende in diesem Punkt einwendet, dass sich die Sollbruchstelle auch anders als in der angegriffenen Form verwirklicht gestalten ließe, etwa in U-Form, führt dies gleichfalls zu keiner anderen Beurteilung. Es kann ausdrücklich dahingestellt bleiben, ob eine andere Lösung die gleiche technische Wirkung erzielen könnte. Es ist keine Voraussetzung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass die gewünschte technische Wirkung nur mit der beanspruchten Form erzielt werden könne (BGH GRUR 2010, 231 Rn. 25 u. 29 – Legostein, m. w. N.). Es kommt hinzu, dass - im Falle der Schutzfähigkeit der angegriffenen Form - eine Gestaltung der Sollbruchstelle in der Form eines U - bei ansonsten identischen Formmerkmalen - kaum aus dem Schutzbereich der eingetragenen Warenformmarke hinausführen würde. Schon aus diesem Grund kann die Markeninhaberin die Mitbewerber nicht auf die Möglichkeit verweisen, die Soll-

bruchstelle in (leicht) abgewandelter Form zu gestalten. Weiterhin sind der Gestaltung bzw. Anordnung von Sollbruchstellen auf Traubenzuckertäfelchen erhebliche tatsächliche Grenzen gesetzt, schon weil bei der üblichen Größe von Traubenzuckerplättchen eine Sollbruchstelle, die weniger als die Hälfte des Täfelchens abtrennen würde, kaum mehr handhabbar wäre. Insoweit führt hier ein Hinweis auf denkbare andere Platzierungen der Sollbruchstelle nicht aus der Schutzunfähigkeit hinaus.

2.4. Die Stapelung einzelner Elemente übereinander ist bei Süßwaren ein übliches Prinzip der Verpackung. Die Stapelung ermöglicht generell eine platzsparende Konfektionierung der Waren (s. o. Ziffer 2.1.). Diesem Prinzip der Konfektionierung und Verpackung entspricht es, die einzelnen, zu stapelnden Elemente flach zu gestalten, wie etwa bei Keksen oder Kaubonbons. Letztlich ist die Stapelung von acht Traubenzuckertäfelchen nur die beispielhafte Verwirklichung der oben dargelegten Stapelbarkeit von quaderförmigem Traubenzucker. Nachdem die Stapelbarkeit der Täfelchen eine technische Wirkung ist, gilt für eine dreidimensionale Gestaltung, die die Stapelung von acht Täfelchen darstellt, nichts anderes. Insbesondere entfaltet sich auch die technische Wirkung der Stapelung von acht Traubenzuckertäfelchen nicht nur bei der Herstellung und dem Verkauf des Traubenzuckers, sondern auch bei der Verwendung durch den Verbraucher, auf dessen Sicht es bei der Frage der technischen Wirkung ankommt. Wie unter Ziffer 2.1. dargelegt, erleichtert die Quaderform bzw. die der Quaderform geschuldete Konfektionierung der Ware in Form eines Stapels das Mitführen des Traubenzuckers beim Sport oder anderen Tätigkeiten, bei denen übersichtlich und auf kleinem Volumen verpackter, leicht portionierbarer Traubenzucker vorteilhaft ist.

3. Soweit die Markeninhaberin darauf verweist, dass die angegriffene Form der Einzeltäfelchen kunstvoll und dem Stil des Art Decó zuzuordnen sei, kann auch dieses Argument das Schutzhindernis im Ergebnis nicht überwinden. Tatsächlich erscheint es in vielen Fällen den tatsächlichen Gegebenheiten wenig angemessen.

sen, den wesentlichen Merkmalen einer Warenform entweder eine (nur) technische oder eine (nur) gestalterische Funktion zuzuordnen. Letztlich ist es die Aufgabe des Industriedesigns, einer Ware, die unbestreitbar eine technische Wirkung hat, auch ein gestalterisch ansprechendes Äußeres zu geben. So haben beispielsweise Schraubenzieher, Messer oder ähnliche Werkzeuge zunächst eine technische Wirkung zu erfüllen. Zugleich ist nicht ausgeschlossen, dass diese Instrumente im Detail auch unter ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet werden. Wenn der Griff eines solchen Werkzeuges rutschsicher gestaltet werden soll, sind verschiedenste - gestalterisch mehr oder weniger gelungene - Lösungen denkbar. Auch wenn somit bei der Entstehung einer Warenform gestalterische Leistungen einfließen können, so kann das Ergebnis gleichwohl in der rechtlichen Wertung eine (nur) technische Funktion haben. Vom Schutzgedanken des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG her gedacht, nach dem das Markenrecht keine Monopole auf technische Lösungen begründen soll, muss letztlich der technische Aspekt eines Formmerkmals ausschlaggebend sein, selbst wenn diese (technische) Lösung zugleich von gewisser gestalterischer Qualität ist. Insofern kann dahingestellt bleiben, ob sich bei den vorliegenden Traubenzuckertäfelchen auch gestalterische Elemente auffinden lassen bzw. ob der Einfluss des Art Decó erkennbar wird.

Der Vortrag der Markeninhaberin zur langen Benutzungsdauer der angegriffenen Form, deren Bekanntheit und wirtschaftliche Bedeutung zielt auf wettbewerbsrechtliche Argumente ab, die allerdings im registerrechtlichen Verfahren keine Relevanz haben dürfen. Sofern ein Schutzhindernis im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann dieses weder durch Verkehrsdurchsetzung noch durch Berufung auf einen erworbenen Besitzstand überwunden werden.

4. Der Umstand, dass die hier streitgegenständliche Warenform einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich wäre, steht dem Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Sobald die Warenform-

marke eine technische Lösung verkörpert, besteht die Gefahr eines ungerechtfertigten markenrechtlichen Monopols auf die technische Lösung, so dass der Schutzzweck der Norm eröffnet ist. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die Lösung einem Patent oder einem Gebrauchsmuster zugänglich gewesen wäre. Das Patentrecht kennt z. B. mit Erfindungshöhe oder Neuheit rechtliche Begriffe, die im Markenrecht keine Entsprechung finden. Insofern könnte ohne das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine technische Lösung sogar dann noch monopolisiert werden, wenn die Lösung wegen Vorbekanntheit nicht mehr hätte patentiert werden können. Insofern besteht kein Anlass, bei der Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG patentrechtliche Erwägungen einzubeziehen.

5. Die Markeninhaberin kann sich nicht darauf berufen, dass im Bereich der Süßwaren zahlreiche Warenformmarken eingetragen seien, die gleichfalls leicht stapelbar, portionierbar und konsumierbar seien. Insoweit ist zu den angeführten Voreintragungen auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung.

6. Da das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, können weitere Ausführungen zu den Schutzhindernissen aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dahingestellt bleiben.

7. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu