

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 241/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 48 122

(hier: Lösungsverfahren S 103/98)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler sowie Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenabteilung 3.4 – vom 10. August 2000 aufgehoben.

Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für

Zuckerwaren

am 8. Januar 1998 eingetragenen dreidimensionalen – farbig: hellbraun (caramellfarben) – eingetragenen Marke 397 48 122



hat die Antragstellerin am 17. Februar 1998 Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG gestellt, weil die Marke eine für Bonbons typische Grundform zeige. In zahlreichen Darstellungen mit verschiedenen Bonbonformen tauche diese Form auf. Im Katalog eines Herstellers von Bonbon-Maschinen werde die strittige Form als eine mögliche gezeigt. Die ovale Form sei dem Mundraum angepasst, weshalb viele Bonbons diese Form hätten. Die Vertiefung sei

technisch bedingt; sie werde durch Auswerfstifte hervorgerufen, welche die gegossene Masse aus der Form entfernten. Bei Karamellbonbons sei die hellbraune Farbe durch die Zutaten bedingt. Der Marke fehle damit jegliche Unterscheidungskraft.

Das Patentamt hat die Markeninhaberin am 29. April 1998 über den Löschungsantrag in Kenntnis gesetzt.

Die Markeninhaberin hat der Löschung am 25. Juni 1998 mit der Begründung widersprochen, dass sie unter der angegriffenen Marke das berühmte Bonbon "Werther's Echte" vertreibe und damit eine herausragende Marktstellung einnehme. Das (hierbei vorgelegte) EMNID-Gutachten spreche für eine Verkehrsdurchsetzung, die sie hilfsweise geltend mache. Im Gießverfahren seien Bonbonformen frei wählbar. Auf dem Markt seien ca 800 verschiedene Formen. Keinesfalls sei die geschützte Form technisch bedingt. Dies zeigten andere Bonbons, die keine Mulden aufwiesen. Im übrigen beschränke sich die Eigenart der geschützten Form nicht auf diese Mulde. Die Gestaltung der Bonbons stehe im Zentrum der werblichen Konzepte und diene der Individualisierung. Bis auf die Antragstellerin böten alle Mitbewerber ihre Bonbons in anderen Formen an. Deshalb könne die Antragstellerin auch keine anderen Bonbons vorlegen, um das von ihr behauptete Interesse der Mitbewerber zu belegen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Marke mit Beschluss vom 10. August 2000 gelöscht, weil der Verbraucher auf dem Warensektor Bonbons an eine Formenvielfalt gewöhnt sei und Formen daher keine herkunftshinweisende Funktion beimesse. Die vorliegende Form weiche von gebräuchlichen Formen nur geringfügig ab. Die ovale Form sei sehr verbreitet. Die Einbuchtung entstehe bei bestimmten Herstellungsverfahren und sei daher nicht ungewöhnlich. Die erstmals im Löschungsverfahren geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei nicht glaubhaft gemacht; das Gutachten beruhe auf suggestiven Fragestellungen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor, die Markenstelle habe vor Eintragung keinen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung berufen. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass sie nunmehr die Beweislast habe. Die Antragstellerin müsse alle Lösungsgründe nachweisen und trage somit auch die Beweislast für eine fehlende Verkehrsdurchsetzung. Um das Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung zu widerlegen, genüge die Vorlage von anderen Bonbonverpackungen nicht. Viele Bonbons hätten keine Vertiefungen und keinen abgerundeten, sondern einen geraden Rand. Im übrigen sei das Gutachten durchaus verwertbar. Ungestützt hätten 45,4 % der Befragten die Marke der Markeninhaberin genannt. Die Frage "Wie heißt dieses Bonbon, welche Marke ist es wohl?" sei aussagekräftig, da Bonbons immer von irgendeinem Hersteller seien und nicht vom Himmel fielen. Hilfsweise biete sie eine neue Verkehrsbefragung an.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 10. August 2000 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, sie habe von der Firma A... (GB) Gussformen für die Herstellung von Bonbons in der üblichen Form, wie sich auch die angegriffene Marke zeige, bezogen. Ebenso hätten andere Hersteller diese Formen erhalten. Der Verkehr unterscheide die Bonbonformen nicht so analysierend, wie dies die Markeninhaberin tue, sondern orientiere sich an den Packungen und deren Aufschrift. Bestellungen erfolgten niemals an Hand einer Beschreibung der Form.

Das von der Markeninhaberin zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegte EMNID-Gutachten vom Dezember 1997 lasse nicht erkennen, welches Bonbon den Befragten vorgelegt worden sei. Offenbar habe man ihnen keine Auswahl ähnlicher Formen vorgelegt. Die Befragten hätten dann auf die ihnen bekannten Bonbons "Werther's Echte" getippt. Selbst eine Verkehrsdurchsetzung von 65,4 % reiche angesichts des großen Interesses der Mitbewerber, ihre Bonbons in ähnlicher Form anzubieten, nicht aus, Schutzfähigkeit annehmen zu lassen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Nach §§ 50, 54 Abs. 1 MarkenG ist eine eingetragene Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung fortbesteht.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt.

Marken können alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach dem Wortlaut des Art. 2 MarkenRL und des § 3 Abs. 1 MarkenG gehört dazu auch die Form der Ware, wenn sie die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt und über eine technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweist, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind (BGH MarkenR 2001, 67 – Gabelstapler). Wie bei jeder anderen Markenform, ist auch bei der die Ware selbst darstellenden Formmarke allein maßgebend, dass der angesprochene Verkehr – aus welchen Gründen auch immer – in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken zu stellen ist nicht gerechtfertigt, da damit die Möglichkeit eines sich ändernden Verkehrsverständnisses nach der gesetzlichen Zulassung dieser Marken in einer durch die Markenrechtsrichtlinie nicht

vorgesehenen Weise eingeschränkt wurde (BGH MarkenR 2001, 121 – SWATCH).

Im vorliegenden Fall ist nicht feststellbar, dass der streitgegenständlichen Marke jegliche Unterscheidungseignung im Zeitpunkt der Eintragung gefehlt hat und noch fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer aufgefasst zu werden. Bereits eine geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MarkenR 2000, 48 – Radio von hier; 2000, 50 – Partner with the Best).

Die angemeldete Marke verfügt mit der ovalen Form, dem abgerundeten Rand an einer Seite, der einen Kegelstumpf entstehen lässt, und vor allem mit der Vertiefung, die eine ringförmige Einkerbung aufweist, über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen, die weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt – wie die braune Farbe – noch ausschließlich technisch oder wertbedingt sind (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten); dass der Verbraucher ihnen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, kann bei dieser Sachlage nicht festgestellt werden. Wegen der Verhältnisse auf dem in Rede stehenden Warengbiet und der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen ist es nach alledem nicht auszuschließen, dass der Verkehr bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft Bonbonformen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beimisst. Für die Orientierung an den Formen spricht auch, dass es üblich ist, die Bonbonformen auf den Verpackungen naturgetreu zu zeigen. Das EMNID-Gutachten ist jedenfalls insoweit aussagekräftig, als es bestätigt, dass Verbraucher die Bonbonformen als kennzeichnend ansehen.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Verkehrs gab an, das Bonbon an Hand seiner Form wiederzuerkennen und ordnete es deshalb einem bestimmten Hersteller zu.

Ist auf dem Markt eine Formenvielfalt feststellbar, so ist zwar grundsätzlich davon auszugehen, dass der Verkehr einer in dieser Vielfalt untergehenden Form keinen Herkunftshinweis entnehmen wird; etwas anderes gilt jedoch hier, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, dass bestimmte Hersteller Bonbons in bestimmten Formen vertreiben (vgl Wick Hustenbonbons in Dreieckform, Storck-Riesen etc).

Die von der Antragstellerin vorgelegten Bilder zeigen zwar unter vielen verschiedenen Bonbons auch solche mit der streitgegenständlichen Form. Dabei kann es sich aber durchaus um die Bonbons der Markeninhaberin handeln. Ein Nachweis, dass die Form von Dritten verwendet wird, kann den Abbildungen daher nicht entnommen werden.

Gleiches gilt für die auf dem Markt befindlichen Maschinenformen, solange keine konkrete Nutzung durch mehrere Produzenten festgestellt werden kann. Soweit der Maschinenhersteller in seinen Prospekten Bonbons in der Form der angegriffenen Marke zeigt, kann es sich ebenfalls um die Bonbons der Markeninhaberin handeln (vgl BGH aaO – Likörflasche).

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Na