

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 22/05
des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 3365/08

Entscheidungsdatum: 4. Februar 2009

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: Art. 19 Abs. 4 GG
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG
§ 83 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG

Zigaretenschachtel

Zum Beurteilungsspielraum bei der Zulassung der Rechtsbeschwerde.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 22/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 396 55 722 S 52/03 Lö

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

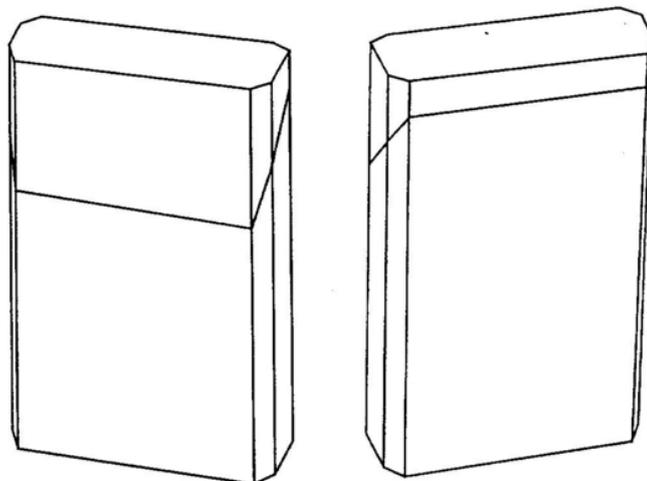
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. November 2004 aufgehoben und die Löschung der Marke 396 55 722 angeordnet.

Gründe

I

Die 3-D-Marke 396 55 722



ist am 18. Februar 1997 eingetragen worden für die Waren

Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherartikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer; Verpackungsmaterial, insbesondere Cigaretten-Packungen.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 6. März 2003 die vollständige Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und 3 MarkenG beantragt. Sie hat geltend gemacht, die Marke bestehe ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Darüber hinaus sei die Marke nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG. Zur weiteren Begründung hat sie sich u. a. auf ein Urteil des LG Hamburg vom 20. Mai 2003, den Beschluss 26 W (pat) 141/99 des Bundespatentgerichts, auf zwei Entscheidungen des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, eine Patentschrift sowie technische Gutachten zu Druckversuchen an Zigarettenpackungen berufen. Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag fristgerecht widersprochen und beantragt, diesen zurückzuweisen. Sie macht geltend, in der Entscheidung des BPatG 26 W (pat) 141/99 sei die Schutzfähigkeit nicht erst aufgrund der Farbgebung, sondern bereits aufgrund der Form der achteckigen Zigarettenpackung anerkannt worden. Die Unterscheidungskraft der Marke sei durch intensive Benutzung gesteigert worden. Das genannte Patent sei für nichtig erklärt worden; außerdem sei die achteckige Form technisch nicht erforderlich.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 26. November 2004 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für die Waren „Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherartikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer“ sei der Löschantrag schon deshalb unbegründet, weil die angegriffene Marke offenkundig eine Zigarettenpackung darstelle und somit keinen Sachbezug zu den

Waren aufweise. Selbst wenn man den Sachbezug dennoch als gegeben ansehe, sei der Löschungsantrag auch für diese Waren sowie für die Waren „Verpackungsmaterial, insbesondere Cigaretten-Packungen“ nicht begründet. Zwar sei die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft schutzunfähig (wobei das Vorliegen der Schutzausschließungsgründe der fehlenden Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 Ziffer 1 bis 3 MarkenG dahingestellt bleiben könne); hierzu sei auf zahlreiche Entscheidungen des BGH, des EuGH, des BPatG sowie des HABM (ergangen in den Jahren 2001-2003) zu verweisen. Die angegriffene Marke sei aber jedenfalls im Eintragungszeitpunkt weder nach § 3 noch nach § 8 MarkenG schutzunfähig gewesen. Zum Zeitpunkt der Eintragung habe keine gefestigte gerichtliche Spruchpraxis und Rechtslehre zu dreidimensionalen Verpackungsformen bestanden. Bezüglich § 3 MarkenG sei festzustellen, dass die Marke nicht ausschließlich aus der Form der Ware oder der Ware selbst bestehe, sondern vielmehr aufgrund ihrer achteckigen Gestaltung von der marktüblichen, gewohnten oder erwarteten Produktform abweiche. Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seien daher zum Eintragungszeitpunkt nicht gegeben gewesen. Eine technische Erforderlichkeit der achteckigen Zigarettenpackung nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht ersichtlich gewesen. In der Entscheidung 26 W (pat) 141/99 sei die vorliegende achteckige Gestaltung auf dem beanspruchten Warengbiet als unterscheidungskräftig erachtet worden; auch ein Freihaltebedürfnis sei aufgrund des achteckigen Grundrisses (und der ungewöhnlichen Farbgebung) verneint worden. Aus der Entscheidung des LG Hamburg vom 20. Mai 2003 ergebe sich, dass die Antragsgegnerin bzw. ihre Lizenznehmer die achteckige Verpackungsform bereits langjährig benutzt und daher eine faktische Monopolstellung innegehabt hätten, weshalb ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber rein faktisch nicht gegeben gewesen wäre. Das später für nichtig erklärte Patent Nr. 204933 der Firma F... & Co. mit Priorität von 1985 besage nichts über die markenrechtlichen Schutzausschließungsgründe und beweise überdies nicht, dass die Zigarettenverpackungen überhaupt auf der Grundlage des Patents hergestellt worden seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt die Auffassung, entgegen der Annahme der Markenstelle sei schon zum Zeitpunkt der Eintragung bekannt gewesen, dass Formen, die auch technische Vorteile böten, markenrechtlich nicht geschützt werden könnten. Dies habe sich damals auf die umfangreiche Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz gegründet. Auch sei aufgrund der damaligen BGH-Rechtsprechung eine Schutzfähigkeit von Warenverpackungen verneint worden, sofern sie nur übliche Gestaltungselemente aufwiesen (vgl. BGHZ 41, 187 - PALMOLIVE). Prismenpackungen wie die angemeldete seien bei anderen Produkten in großer Zahl zu finden gewesen. Im Übrigen sei die Gestaltung der angegriffenen Marke technisch bedingt und daher gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Markenfähigkeit von der Eintragung ausgeschlossen. Nach der Entscheidung des EuGH in Sachen „Philips/Remington“ bedeute die technische Bedingtheit lediglich, dass die Form Folge einer bestimmten technischen Funktion sein müsse. Das von ihr vorgelegte Gutachten eines technischen Sachverständigen komme zu dem Schluss, dass die achteckige Form einige technische Vorteile aufweise, so z. B. bei Stapelung und Transport eine druckfestere und torsionssteifere Gestalt; außerdem biete die vorliegende Ausgestaltung besseren Schutz für die Zigaretten als eine rechteckige Packung. Für die achteckige Packung habe außerdem Patentschutz bestanden; das europäische Patent 204933 sei zwar vom BGH wegen Fehlens der notwendigen erfinderischen Tätigkeit für den deutschen Teil für nichtig erklärt worden. Das Gericht habe in der Nichtigkeitsentscheidung aber auch anerkannt, dass das wesentliche Gestaltungsmerkmal der Erreichung eines technischen Zieles diene, nämlich der Materialersparnis. Daher handele es sich nach Auffassung des BGH um einen technischen Gegenstand, der grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich sei, auch wenn aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik die erfinderische Tätigkeit nicht hätte festgestellt werden können. Werde dieser technischen Lösung Markenschutz gewährt, unterlaufe man die Wertungen des Patentrechts. Um Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu erhalten, dürften über das Markenrecht keine zeitlich unbegrenzten Monopolrechte geschaffen werden. Neben der fehlenden Markenfähigkeit entbehre die angegriffene Marke auch jeglicher Unterscheidungs-

kraft; sie weiche auf dem fraglichen Sektor nicht hinreichend von anderen Gestaltungen ab, da die bloße Abschrägung von Ecken als übliche technische Maßnahme zur Erreichung eines technischen Zwecks erkannt werde. Es handele sich insoweit nur um eine sinnvolle und gefälligere Form der viereckigen Packung, die den Gestaltungsspielraum ausnutze und als Modernisierung oder Verschönerung gelten könne, aber nicht die nach der Rechtsprechung des EuGH erforderliche deutliche Abweichung von der bisher üblichen Form zeige. Auch ein Freihaltebedürfnis sei gegeben, da die speziellen Maschinen, auf der diese Packungen hergestellt würden, nicht ausgeliefert werden könnten, solange die Markenrechte der Antragsgegnerin Bestand hätten.

Die Antragstellerin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in vollem Umfang anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke sei nach wie vor unterscheidungskräftig. Die Verpackungsform sei nicht technisch bedingt, weshalb die angegriffene Marke auch nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei. Aus dem von ihr vorgelegten Gutachten des „Institut für Beratung Forschung System Verpackungsentwicklung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg“ gehe hervor, dass die herkömmliche rechteckige Zigarettenpackung der achteckigen Zigarettenpackung sogar technisch überlegen sei. So ergäben sich größere Verformungen bei den achteckigen Packungen; auch der Klappdeckel dieser Packungen sei als technisch ungünstiger nachgewiesen worden. Das von der Antragstellerin vorgelegte Gutachten treffe hingegen keine Aussage über angebliche technische Vorteile der achteckigen gegenüber der vier-

eckigen Packung. Aufgrund der eher anzunehmenden technischen Nachteile sei ein Lösungsgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG daher nicht gegeben. Für eine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke spreche die auch von der Markenabteilung herangezogene Eintragung der mit der angegriffenen Marke praktisch identischen Marke im Jahr 2003 aufgrund des Beschlusses des BPatG. Insoweit bestehe ein Vertrauensschutz der Markeninhaberin. Die angegriffene Marke sei nicht nur originär unterscheidungskräftig, da sie vom bekannten Formenschatz abweiche (aus technischen Gründen seien nur rechteckige Formen üblich gewesen, um z. B. in die Automaten oder in die Brusttasche am Hemd zu passen); die Kennzeichnungskraft sei durch die intensive Benutzung der angegriffenen Marke erheblich gesteigert worden. Dies werde durch eine entsprechende Umfrage der GfK-Marktforschung belegt. Danach hätten 78 % der Befragten des engeren Verkehrskreises die achteckige Packung schon einmal gesehen. 38 % des engeren Verkehrskreises könnten diese Form einer ganz bestimmten Marke zuordnen. Weitere 2 % hätten auf Frage nur ein Unternehmen benennen können, das diese Form verwendet. Ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Möglichkeit habe, auf andere Packungsformen auszuweichen. Wirtschaftliche Erwägungen wie die Auslieferung von Maschinen seien in diesem Zusammenhang nicht relevant.

Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 3. April 2003 und in der mündlichen Verhandlung getroffene Aussage, eine Packung mit gerundeten Seiten sei bereits im Jahre 1982 auf dem Markt eingesetzt worden, hat die Markeninhaberin nach der mündlichen Verhandlung revidiert, da der Marktzutritt einer solchen Packung erst im Jahre 1992 erfolgt sei.

II

Die zulässige Beschwerde ist auch begründet, da die angegriffene Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG lösungsreif ist.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht (§ 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Gegenstand der angegriffenen Marke ist die dreidimensionale Wiedergabe einer achteckig gestalteten Verpackung, die sich als Zigarettenschachtel darstellt.

In Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenabteilung ist davon auszugehen, dass nach gegenwärtiger Rechtslage eine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des EuGH nicht gegeben ist (vgl. GRUR 2003, 514, 518 - Linde, Winward, Rado; GRUR Int. 2004, 631 - TABS; GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR Int. 2005, 135 - Maglite; EuGH GRUR 2006, 235 Standbeutel), wobei es keiner Differenzierung zwischen den einzelnen Waren bedarf, da bei sämtlichen Waren ein hinreichender Sachbezug vorliegt.

Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung besitzt eine Marke nur dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen kommend zu kennzeichnen und diese Produkte und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR, 2002, 804 Philips). Zwar darf die Prüfung bei dreidimensionalen Marken nicht strenger als bei den anderen Markenkategorien ausfallen (vgl. EuGH a. a. O. - TABS). Da aber davon auszugehen ist, dass der Verkehr in der Regel aus der Form der Ware oder aus der Verpackung gewöhnlich nicht auf die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke schließen wird, besitzt eine Marke nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH a. a. O. - Standbeutel) und deshalb vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als Herkunftshinweis aufgenommen wird. Die Waren- oder Ver-

packungsform muss es dem Verkehr ermöglichen, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit oder nähere Prüfung von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH a. a. O. - Henkel; EuGH a. a. O. - Maglite)

Danach ist einer Warenverpackung wie der vorliegenden die Unterscheidungskraft abzusprechen, wenn sie lediglich eine handelsübliche Verpackungsform für die Produkte darstellt und von den angesprochenen Verbrauchern nur als Hinweis auf die verpackte Ware selbst, nicht auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden wird. In diesem Zusammenhang ist erforderlich, dass die angemeldete Form erheblich von den branchenüblichen Grundformen abweicht. Dies wird allein durch die achteckige Gestaltung nicht erreicht, da sie sich von der viereckigen Packungsform nur geringfügig abhebt und - wie die Antragstellerin vorgebracht hat - gleichermaßen als modernisierte, verschönerte und gefälligere Form des bereits bekannten Verpackungsdesigns präsentiert, die dem Durchschnittsverbraucher mangels augenfälliger Abweichungen vom bekannten Formenschatz nicht als Herkunftshinweis gegenübertritt.

Die Löschung einer Marke gemäß § 50 MarkenG setzt allerdings nicht nur voraus, dass ihrer Eintragung zum gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt ein Schutzhindernis nach §§ 3 oder 8 MarkenG entgegensteht; ein solches muss vielmehr bereits zum Eintragungszeitpunkt bestanden haben (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 50 Rdnr. 6). Nach der Entscheidung „Elzym“ (vgl. BGH GRUR 1975, 368) ist bei der Frage, ob die Beurteilung der Eintragbarkeit einer ex-ante oder einer ex-post-Betrachtung unterworfen ist, immer die im Zeitpunkt der Eintragung herrschende Praxis zugrunde zu legen. Die Löschung ist jedenfalls dann nicht gerechtfertigt, wenn diese Praxis später aufgegeben wird, und zwar nicht deswegen, weil sie eindeutig gegen den Wortlaut gesetzlicher Bestimmungen verstößt, sondern weil ein Sachverhalt, der verschiedener rechtlicher Beurteilungen zugänglich ist, später anders als im Zeitpunkt der Eintragung der Marke gewürdigt wird (vgl. Winkler, Harmonisierung des Markenrechts in Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005, S. 299).

Zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke im Februar 1997 hat jedoch noch keine gefestigte Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts oder Rechtsprechung zu dreidimensionalen Marken bestanden; auch in der damaligen Kommentarliteratur finden sich keine gesicherten Erkenntnisse zu dieser Problematik. Die damals bestehende Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz, die mangels anderer Maßstäbe in ihren Grundzügen zunächst auf 3 D-Marken angewendet wurde, ließ das Vorliegen üblicher Gestaltungsmerkmale d. h. die herkömmliche Wiedergabe einer Warenverpackung, die jeder Eigenart entbehrt, (vgl. BGH GRUR 1964, 454, 455 - Palmolive), für eine Schutzfähigkeit jedenfalls nicht ausreichen. Danach wäre eine Eintragung der angegriffenen Marke auch nach damaligen Maßstäben nicht angezeigt gewesen, sodass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes zu Gunsten der Markeninhaberin nicht eingreifen kann (vgl. demgegenüber in Bezug auf Abwandlungen beschreibender Angaben, bezüglich derer eine gesicherte Spruchpraxis zum Eintragungszeitpunkt bestanden hatte: BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 94/04 - lastminit). Die von der Markeninhaberin zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 1999 (a. a. O), in der die Schutzfähigkeit einer farbig dargestellten (weiß-gelb verlaufenden) achteckigen Verpackungsform für Zigaretten festgestellt worden ist, kann vorliegend keine andere Betrachtung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft rechtfertigen, da in diesem Fall eine Schutzfähigkeit letztlich aus dem Zusammenwirken der (als ungewöhnlich angesehenen) Farbgestaltung mit der achteckigen Gestaltung hergeleitet worden ist, nicht aber aus der achteckigen Gestaltungsform als solche, in sich eindeutig aus S. 7 der Entscheidung des Senats vom 24. November 1999 ergibt.

Da somit zu beiden, für die Löschungsentscheidung relevanten Zeitpunkten eine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen ist, kommt es auf die Frage eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht mehr an.

Ebenso dahingestellt bleiben kann die (grundsätzlich vorgreifliche) Frage einer fehlenden Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, da eine Verkehrs-

durchsetzungsgrad von 39 % eine Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht zu begründen vermag. In diesem Zusammenhang ist dennoch festzuhalten, dass der EuGH nach heutiger Rechtsprechung als vom Markenschutz ausgeschlossen nicht nur Warenformen betrachtet, die ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen bestehen, sondern alle Warenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen, also technisch bedingt sind, ohne dass es darauf ankommt, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formen erreichen lässt (vgl. EuGH a. a. O. - Philips), während die frühere Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz - auf die auch in diesem Zusammenhang zum Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke mangels damaliger aktueller Rechtsprechung zu dieser Problematik zurückzugreifen ist - entgegen der Auffassung der Antragstellerin eine zeichenrechtliche Ausstattungsfähigkeit nur für technisch notwendige, nicht aber für zwar technisch funktionale, aber gleichwohl frei wählbare (austauschbare) Merkmale verneint hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 3 Rdnr. 96 m. w. N.). Wie sich aus dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Gutachten ergibt, zeigen die herkömmlichen quaderförmigen Zigarettenpackungen im theoretischen Vergleich sogar eine höhere Gebrauchseignung als die achteckigen Packungen. In dem von der Antragstellerin vorgelegten Gutachten wird hingegen mehr auf maschinenbauliche und produktionstechnische Aspekte und weniger auf die Gebrauchseignung abgestellt, wobei der dort dargelegte Gesichtspunkt der Materialersparnis beim achteckigen Packungsdesign durchaus eher für eine technische Bedingtheit dieser Form und eine daraus resultierende Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sprechen könnte, zumal die achteckige Packungsgestaltung auch Gegenstand eines Patents gewesen ist.

III

Es sind keine Gründe ersichtlich, einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb