



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 2/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 015 615

(hier: Nichtigkeitsverfahren S 168/19)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2020 aufgehoben.
2. Die angegriffene Marke 30 2018 015 615 wird für nichtig erklärt und ihre Löschung angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die dreidimensionale Marke



ist am 22. Juni 2018 angemeldet und am 6. März 2019 für die Waren

„Klasse 29: Käse; verarbeiteter Käse“

unter der Nr. 30 2018 015 615 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Mit Eingabe vom 11. Oktober 2019 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der vorgenannten Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt. Im amtlichen Formblatt hat sie das Feld „Die Marke ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden“ angekreuzt. Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2020 hat sie die Löschung zusätzlich auf die Nichtigkeitsgründe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG und in der Beschwerdebegründung vom 21. April 2021 erstmalig auf den Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 n.F.) gestützt.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem Löschantrag, der ihr am 27. Oktober 2019 zugestellt worden ist, mit am 20. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Löschantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag sei zulässig. Dies gelte auch für die nachträgliche Erweiterung des Antrags durch die Geltendmachung der Nichtigkeitsgründe nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Entsprechend § 267 ZPO sei die Erweiterung des Löschantrags zulässig, weil die Markeninhaberin der Erweiterung nicht widersprochen, sondern sich zur Sache eingelassen habe.

In der Sache habe der Antrag jedoch keinen Erfolg, da der angegriffenen Marke weder Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG noch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Die streitgegenständliche Marke bestehe nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung oder Funktion i.S.d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich sei. Das Verdrehen zylindrischer Käsestränge zu einer Helixstruktur sei nur eine von mehreren Möglichkeiten, Käsestränge miteinander zu verbinden, ohne dass diese auseinanderfielen. Wie die Antragstellerin selbst vortrage, bestehe z.B. auch die Möglichkeit, die Stränge zu verflechten. Eine rein technische Wirkung sei damit nicht erkennbar.

Der streitgegenständlichen Marke stehe auch nicht das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen, weil die bloße Gestaltung den beanspruchten Waren nicht den wesentlichen Wert verleihe. Dieser werde sowohl bei Käse als auch bei verarbeiteten Käseprodukten vielmehr durch die Qualität der Zutaten, den Geruch, den Geschmack, die Herstellung, das Fehlen bzw. Vorhandensein von Zusatzstoffen etc. erreicht. Damit stehe der ästhetische Gehalt, den der Käse durch seine besondere Form erhalte, nicht im Vordergrund.

Auch ein Nichtigkeitsgrund nach § 50 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei nicht gegeben. Das Zeichen wende sich an die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher. Konkrete Hinweise darauf, dass die Ware in Deutschland lediglich in türkischen Lebensmittelläden angeboten werde und sich speziell an türkische Verbraucher richte, seien weder aus der Registerlage noch aus dem Vortrag der Verfahrensbeteiligten ersichtlich.

Die angegriffene Marke weiche von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich ab. Sie erschöpfe sich nicht in der Wiedergabe technisch-funktioneller oder typischer ästhetischer Formen der beanspruchten Ware, sondern weise davon erheblich

abweichende charakteristische Merkmale auf, die aus dem Rahmen der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengbiet fielen und für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar seien.

Käse werde in Deutschland in der Regel in Torten-, Rollen- oder Radform (BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform) bzw. in Streifen- oder Stangenform vertrieben. Geflochtene Käse oder Zopfkäse kämen nur sehr vereinzelt vor. Dies stütze auch der von der Antragstellerin vorgelegte Wikipediaeintrag, da dort Deutschland nicht erwähnt werde.

Doch auch wenn man diese Käseformen mit in die Betrachtung einbeziehe, fänden sich bei der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt keine Darstellungen, die u.a. über dünne, helixartig verschlungene, eng aneinandergefügte Stränge mit flachen Enden mit deutlich erkennbaren Einkerbungen verfügten und keine Knoten oder dicke zopfartige Muster aufwiesen. Damit stelle die streitgegenständliche Marke nicht nur eine Variante eines Streifenkäses dar.

Dass nach Angabe der Antragstellerin die streitgegenständliche Marke als Käseform in der Türkei bekannt sei, sei nicht relevant, da es auf die Verbraucher in Deutschland ankomme. Nachweise, dass die in den Anlagen enthaltenen Bilder Käseangebote in Deutschland zeigen, seien nicht vorgelegt worden. Soweit die Antragstellerin Nudeln und Lakritzstangen erwähne, bei denen die Verbraucher in der Form keinen Herkunftshinweis erkennen würden, seien diese zu weit von den relevanten Waren entfernt, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können.

Die Unterschiede zwischen den Käseformen würden von den inländischen Verbrauchern auch erkannt, so dass diese im streitgegenständlichen Zeichen nicht lediglich eine weitere Abwandlung der üblichen Käseformen sähen. Hierfür spreche auch das von der Antragsgegnerin eingeführte demoskopische Gutachten der Antragstellerin vom März 2020, das diese anlässlich eines Verletzungsverfahrens

vor dem Oberlandesgericht K... habe erstellen lassen. Darin gäben 76,8 % der Befragten an, eine solche Käseform noch nie gesehen zu haben.

Schließlich sei das Verkehrsverständnis auch nicht durch den kurzzeitigen Vertrieb eines ähnlichen bzw. identischen Käseprodukts durch die B... gesellschaft mbH maßgeblich beeinflusst worden. Selbst wenn man zu Gunsten der Antragstellerin unterstelle, dass es sich dabei um ein identisches Produkt gehandelt habe und dieses in den Jahren 2017 und 2018 vertrieben worden sei, so seien sowohl der konkrete Zeitraum, die Menge, als auch die räumliche Verbreitung für eine Beeinflussung des Verkehrsverständnisses nicht ausreichend. Die Antragsgegnerin habe nämlich unwidersprochen vorgetragen, dass das oben genannte Produkt lediglich für kurze Zeit (maximal in den Jahren 2017 und 2018) und in extrem geringer Menge (nur 100 Einheiten) räumlich begrenzt an kleinere Abnehmer aus dem südwestdeutschen Markt vertrieben worden sei.

Damit sei jedenfalls ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft gegeben. Etwas Anderes ergebe sich weder aus dem von der Antragstellerin vorgelegten Urteil des OLG K... vom 7. August 2020, wo die Frage der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke ausdrücklich offengelassen und eine Eignung als Herkunftshinweis als vertretbar angesehen worden sei, noch aus den Zurückweisungen entsprechender Unionsmarkenanmeldungen durch das EUIPO, die Beschwerdekammer bzw. das EuG.

Die angegriffene Marke sei somit auch keine merkmalsbeschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und müsse daher auch nicht für Mitbewerber freigehalten werden.

Soweit die Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 12. Mai 2020 geltend mache, dass die Antragsgegnerin im Anmeldeverfahren gegen § 92 MarkenG verstoßen

habe, lasse sich darauf mangels Rechtsgrundlage ein Löschungsanspruch nicht stützen.

Gegen die Zurückweisung ihres Löschungsantrags durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, die angegriffene Marke sei für nichtig zu erklären und zu löschen, da sie entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG sowie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Zudem liege ein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. vor.

Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege vor, weil die angegriffene Marke ausschließlich aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Dabei sei nicht entscheidend, ob die betreffende Form die einzige sei, die die Erreichung der technischen Wirkung erlaube, oder ob insoweit Alternativen vorhanden seien.

Die Beschwerdegegnerin selbst habe ein technisches Problem beschrieben, nämlich das Auseinanderfallen der Käsestränge bei Produktion, Lagerung, Verkauf, Zubereitung oder dem Verzehr, welches sie durch die mit Verzwirbelung erreichte dauerhafte Verbindung der Käsestränge gelöst habe. Damit erfülle die Form in ihren wesentlichen Merkmalen ausschließlich die technische Funktion, das unerwünschte Lösen der einzelnen Stränge zu vermeiden und stelle – anders als die Markenabteilung annehme - nicht lediglich ein dekoratives oder fantasievolles Element dar. Wie es der Beschwerdegegnerin gelungen sei, eine dauerhafte Verbindung herzustellen und ein Auflösen der Stränge zu verhindern, könne dahinstehen. Die technische Lösung müsse nicht durch die Abbildung offenbart werden, damit die Anmeldung an § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheitere.

Außerdem habe ein drittes Unternehmen Patentschutz für ein „schraubenförmiges Lebensmittel“ (Patent EP 0876896 B1). Dieses der Beschwerdegegnerin nachweislich bekannte Patent stelle einen weiteren Beleg dafür dar, dass die dort beschriebenen oder beanspruchten Merkmale funktioneller Art seien.

Dass die Antragsgegnerin eine technische Lösung monopolisieren wolle, erkenne man auch daran, dass sie mehrere Marken mit zwei, drei und vier einzelnen Strängen angemeldet habe.

Das angegriffene Zeichen sei dem Schutz als Marke auch deswegen nicht zugänglich, weil es ausschließlich aus einer Form bestehe, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Nach dem Vortrag der Antragsgegnerin handele es sich bei der angegriffenen Produktform um „eine herausragende und außergewöhnliche Innovation“, die mit dem World DAIRY Innovation Award 2018 ausgezeichnet und als „attraktiv und einzigartig“ bezeichnet worden sei. Danach sei es gerade die besondere Gestalt, die der angegriffenen Marke einen ästhetischen Wert verleihe. Deshalb spielten Gesichtspunkte wie Qualität der Zutaten, Geschmack, Geruch usw. entgegen der Ansicht der Markenabteilung keine besondere Rolle, träten vielmehr hinter den ästhetischen Gehalt, den der Käse durch seine Form erhalte, zurück. Die Ausführungen der Markenabteilung zum Geschmack seien obendrein spekulativ, denn der Käse der Beschwerdegegnerin weise keinerlei spezifischen Geschmack oder Geruch auf. Offenbar habe die Markenabteilung den Käse nicht verkostet, spekuliere völlig frei über Geruch und Geschmack und verletze damit den Amtsermittlungsgrundsatz nach § 73 Abs. 1 MarkenG.

Überdies gehe die Beschwerdegegnerin selbst davon aus, dass es sich um eine wertbedingte Form handele, da sie mehrere internationale Geschmacksmuster für gedrehten Fadenkäse angemeldet habe (DM/080 641 001-005). Bei der angegriffenen Marke handele es sich somit um den Versuch, eine wertbedingte Form in allen möglichen Varianten zeitlich unbegrenzt zu monopolisieren.

Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei erfüllt.

Das verfahrensgegenständliche Zeichen wende sich an die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der allgemeinen Verkehrskreise in Deutschland. Dazu gehöre als nicht unerheblicher Teil des Verkehrs, entgegen der Auffassung des Amtes, auch das in Deutschland lebende Publikum mit Wurzeln in Südosteuropa und der Türkei, welches die dort vertriebenen geflochtenen Käseprodukte auch auf dem deutschen Markt als übliche Warengestaltung wiedererkenne. Da die angegriffene Marke mit Käse und verarbeitetem Käse Produkte des täglichen Konsums betreffe, sei von einer eher geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen.

Die Käseform weiche nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit auf dem deutschen Käsemarkt ab. Das Herstellungsverfahren der streitgegenständlichen Käseform sowie die unterschiedlichen regionalen Varianten des Produktes würden in der englischen Version von Wikipedia beschrieben. Danach sei „String cheese“ jedenfalls in der Slowakei sowie in Armenien, Georgien, Russland, Großbritannien, Irland, Mexico, in den USA und Australien bekannt. Die Quellen, worauf sich der Wikipedia-Beitrag beziehe, stammten aus einem Zeitraum, der deutlich vor dem Anmeldetag der streitgegenständlichen Marke am 22. Juni 2018 liege.

Anders als die Markeninhaberin behaupte, sei es ihr nicht nach zeit- und kostenintensiver Forschungsarbeit erstmalig gelungen, einen aus mehreren Käsesträngen verzwirbelten Käse auf den Markt zu bringen. Vielmehr sei die streitgegenständliche Käseform mithilfe einer freiverkäuflichen Maschine der V... GmbH hergestellt worden.

Mit Eingabe vom 21. April 2021 macht die Beschwerdeführerin außerdem geltend, vor der Anmeldung der angegriffenen Marke sei eine Vielzahl von identischen und

hochgradig ähnlichen Käseprodukten auf dem deutschen Markt erhältlich gewesen. Dabei handele es sich u.a. um „TWIST CHEESE“ des Herstellers H..., den der Marketingleiter der Beschwerdeführerin nach eidesstattlicher Versicherung im Frühjahr 2016 „bei mehreren Händlern“ gesehen habe, z.B. im Erden Market in H1..., oder um Mini Örgü-Mujaddel des Herstellers T..., den der Marketingleiter „spätestens im Februar 2018 bei (namentlich nicht mehr benennbaren) Händlern in M...“ gesehen habe. Der Käse werde beispielsweise auf der deutschen Facebookseite des Acar Frischemarktes, A..., angeboten. Auch den Käse „Mini Örgü-Mujaddel“ u.a. mit der Aufschrift „Käse“ des Herstellers A1..., habe der Unterzeichner der eidesstattlichen Versicherung „spätestens im Februar 2018 bei (namentlich nicht mehr benennbaren) Händlern“ in M... gesehen. Der Käse werde beispielsweise auf der deutschen Internetseite der N... KG, B1... unter www.derlieferexperte.de sowie auf der deutschen Internetseite der B2... GmbH, B3... unter <https://bizimarket24.com> angeboten. Den Käse „Burma Peyniri“ u.a. mit der Aufschrift „Spiralkäse“ des deutschen Herstellers I... GmbH in B1..., habe der Unterzeichner der eidesstattlichen Versicherung „spätestens im Februar 2018 bei (namentlich nicht mehr benennbaren) Händlern“ in M... gesehen.

Auch wenn man mit dem Amt fälschlich davon ausgehe, dass deutsche Verbraucher mit Wurzeln in Südosteuropa und der Türkei nicht in die Betrachtung einzubeziehen seien, seien bei den gezeigten Produkten erkennbar sämtliche inländischen Verbraucher angesprochen.

Überdies habe die Beschwerdeführerin die beiden Fadenkäsesorten „Büklüm Büklüm“ und „Burmali“ seit November 2017 nach Deutschland geliefert. Beide Fadenkäsesorten würden seitdem in Deutschland durch die B... GmbH vertrieben. Diese sei eine Lebensmittelhandelsgesellschaft mit Sitz in M... und der größte Anbieter von türkischen Lebensmitteln in Deutschland. Der Verkauf sei zunächst auf Baden-Württemberg begrenzt gewesen, ab 2018 sei der Vertrieb

auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt hierzu eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der B... GmbH, Herr B..., vom 28. Januar 2021 über die in den Jahren 2017 bis 2020 in Deutschland verkaufte Menge in kg vor.

Seit dem Jahr 2017 habe die Beschwerdeführerin ihre Produkte umfangreich in Deutschland beworben. Vom 7. bis 11. Oktober 2017 habe sie ihre beiden Fadenkäse unter den Namen „Büklüm Büklüm“ und „Burmali“ zum ersten Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung, der ANUGA-Messe in K..., vorgestellt. Die beiden Käsesorten seien großflächig in den Messehallen beworben und auf dem Messestand auch unverpackt präsentiert worden.

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 seien auf mehreren Fernsehkanälen in Deutschland TV-Werbespots u.a. auf Atv Avr, Euro Star, Show Türk zum Käse „Büklüm Büklüm“ der Beschwerdeführerin geschaltet worden. Am 2. Januar 2018 und am 9. Mai 2018, habe die Beschwerdeführerin zwei Werbefilme für ihren Käse auf der Online-Plattform YouTube und auf dem Onlinedienst Instagram hochgeladen.

Der deutsche Durchschnittsverbraucher habe die Streitmarke deshalb bereits im Anmeldezeitpunkt lediglich als eine leicht abgewandelte Variante von Formen, die für Käseprodukte typisch seien, wahrgenommen. Ihr fehle deshalb die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Überdies sei sie freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Im Marktsegment der streitgegenständlichen Käseprodukte seien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Möglichkeiten einer Variierung der Produktgestaltung eingeschränkt. Das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber sei entsprechend hoch einzustufen (BGH GRUR 2004, 329, 331 – Käse in Blütenform).

Die streitgegenständliche Marke stelle eine Grundform für einen „geflochtenen Fadenkäse“ dar. Sie sei geeignet, die äußere Gestalt der streitgegenständlichen Produkte, nämlich geflochtenen Fadenkäse, zu beschreiben. Da sich die beanspruchte Warenform von den marktüblichen geflochtenen Fadenkäsen nicht unterscheide, liege ein Allgemeininteresse an der Freihaltung dieser Form vor.

Für eine bösgläubige Markenmeldung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. spreche, dass die Beschwerdegegnerin mit ihren Produkten nachweislich erst nach der Beschwerdeführerin auf dem deutschen Markt gewesen sei. Zudem habe sie das Produkt der Beschwerdeführerin gekannt und sei aus ihrer nahezu identischen deutschen Marke 30 2018 015 614 gegen die Käseform der Beschwerdeführerin vorgegangen.

Die Beschwerdegegnerin habe seit Oktober 2017 Kenntnis, dass ein anderes Unternehmen Käse in der streitgegenständlichen Form in Deutschland vertreibe. Die gegenteilige Behauptung der Beschwerdegegnerin sei unwahr. Die Beschwerdegegnerin wisse nachweislich seit der ANUGA 2017 in K... von einem entsprechenden Käseprodukt (Büklüm Büklüm, Burmali) der Marke SUNTAT. Der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin, Herr E..., habe den Stand der Beschwerdeführerin beobachtet und den Fadenkäse auch probiert. Der Beschwerdegegnerin sei also bekannt gewesen, dass das Produkt bereits lange Zeit in Deutschland angeboten worden sei, bevor sie versucht habe, dieses durch die Markenmeldung zu monopolisieren.

Eine Behinderungsabsicht liege vor, weil die Beschwerdegegnerin acht Monate nach der Kenntniserlangung ihre Marke in Deutschland angemeldet habe, allein zu dem Zweck, die Verwendung der Käseform durch die Beschwerdeführerin zu verhindern.

Ein weiteres Indiz für die Bösgläubigkeit sei das Verfügungsverfahren vor dem Landgericht K... (Az. ...). Hier trage die Beschwerdegegnerin selbst vor,

dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer nahezu identischen Käseform und der Form des Käses „Büklüm Büklüm“ der Beschwerdeführerin bestehe.

Die Antragstellerin beantragt mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2020,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2020 aufzuheben,
2. die angegriffene Marke 30 2018 015 615 für nichtig zu erklären und zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Schriftsatz vom 9. September 2021,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Marke sei nicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG löschungsreif, da sie nicht aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Das wettbewerbliche Umfeld im Bereich Käseprodukte weise eine Vielzahl unterschiedlicher Formen auf. Die streitgegenständliche Marke stelle also nur eine von vielen möglichen Gestaltungen dar.

Zwar sei es der Markeninhaberin erstmalig gelungen, einen Käse in der eingetragenen Form auf den Markt zu bringen, der aus mehreren Käsesträngen gedreht bzw. gezwirbelt sei, die ohne weitere Hilfsmittel in einem geschlossenen Erscheinungsbild zusammenhielten. Aus dem Umstand, dass der Herstellungsprozess auf einem besonderen Verfahren beruhe, als dessen Ergebnis die Käsestränge nicht auseinanderfielen, lasse sich aber nicht schließen, dass die Käseform (allein) eine technische Funktion erfülle. Eine Formmarke sei nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale (hierzu gehöre jedoch nicht das Herstellungsverfahren) eine technische Funktion aufwiesen. Das Verdrehen von Käsesträngen sei nur eine Möglichkeit, eine Form zu erreichen, die das Auseinanderfallen verhindere. Die streitgegenständliche Marke habe

überwiegend wesentliche nicht-funktionelle Merkmale, die u.a. in der ästhetisch-dekorativen Form, dem Geschmack, dem Geruch sowie Zutaten zu finden seien. Die besondere Eigenschaft, das Nichtauseinanderfallen, ergebe sich außerdem nicht aus der abgebildeten Form, sondern aus dem besonderen Herstellungsverfahren.

Zurückzuweisen sei auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, der wesentliche Wert der streitgegenständlichen Marke erschöpfe sich in ihrer Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Bei der streitgegenständlichen Formmarke handele es sich um ein Käseprodukt, das nicht als Anschauungsobjekt, sondern zum Verzehr bestimmt sei. Deshalb spielten Aspekte wie Geruch (bei Käse sei für viele Verbraucher Geruchsneutralität kaufentscheidend), Geschmack (sei dieser auch als relativ neutral einzuordnen) sowie Herstellung und Inhaltsstoffe (beworben auf der Website der Antragsgegnerin) eine übergeordnete Rolle.

Eine ausschließlich wertbedingte Form werde auch nicht durch die im Jahr 2013 erfolgten Geschmacksmusteranmeldungen der Beschwerdegegnerin begründet. Es existiere kein Grundsatz, dass die Eintragung einer bestimmten Form als Design ihre Markenfähigkeit per se aufhebe.

Der beschwerdegegenständlichen Marke fehle auch nicht die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich, wie die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt habe, um inländische Durchschnittsverbraucher. So vertreibe die Antragstellerin selbst ihre Käseprodukte auch in deutschen Supermärkten wie z.B. „Kaufland“. Diese begegneten den streitgegenständlichen Waren mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad, der beim Fachpublikum sogar leicht erhöht sei.

Die streitgegenständliche Käseform weiche erheblich von branchenüblichen Formen sowie der Norm ab. Der Verkehr erkenne in der Gestaltung eine willkürliche Formgebung, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende

charakteristische und damit identitätsstiftende Merkmale unterscheidet und die Form nicht bloß als Variante einer üblichen Gestaltung erscheinen lasse. Das ergebe sich bereits aus dem von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebenen demoskopischen Gutachten, wonach 76,8 % der Befragten eine derartige Käseform noch nie gesehen hätten. Die Beschwerdeführerin habe nicht substantiiert dargelegt, ob die Form der in der Beschwerdebeurteilung vom 21. April 2021 aufgeführten Käse (TWIST CHEESE, Mini Örgü Mujaddel, Spiralkäse Burma Peyniri) mit der streitgegenständlichen Form übereinstimmen und ob diese Käseprodukte zum Zeitpunkt der Eintragung bis heute noch auf dem deutschen Markt vertrieben würden. Ein einmaliger, lokal begrenzter und nur kurzzeitiger Vertrieb in nicht näher bekannten türkischen Supermärkten vermöge eine Branchenüblichkeit oder eine Norm dieser Käseform nicht zu begründen.

Letztlich seien die Behauptungen der Beschwerdeführerin über angebliche Vorbenutzungen der streitigen Markenform in Deutschland durch die Vorlage von undatiertem oder örtlich nicht zu verortendem Bildmaterial nicht belegt und würden bestritten.

Auch die weiteren Nachweise, u.a. der Facebookpost zu T... Zopfkäse, die Website „Der Lieferexperte“ und bizzimarket24 zu A1... Zopfkäse, ließen nicht erkennen, wann und wie lange und in welchem Umfang die Käse vertrieben worden seien und welche konkrete Form sie hätten. Wo und wie der Spiralkäse Burma Peyniri vertrieben werde, sei ebenfalls nicht substantiiert dargelegt worden. Die vorgelegten Bilder ließen keine hinreichenden Rückschlüsse auf die konkrete Form des Käses zu.

Soweit die Antragstellerin im Amtsverfahren mit Anlage AST 6 und 7 Abbildungen von Käse in „möglicherweise helikoider Form“ vorgelegt habe, handele es sich um für den deutschen Markt irrelevante Angebote, die ausschließlich Saudi-Arabien betreffen.

Zudem verwundere, warum sich die Beschwerdeführerin erst zwei Jahre nach Einreichung des Löschungsantrags in der Lage sehe, zu den vorgenannten Käseformen vorzutragen. Das Vorbringen sei verspätet.

Die erst nachträglich erfolgte Vorlage der Käseprodukte zeige aber auch, dass die streitgegenständliche Form für Käseprodukte nicht branchenüblich sei, von einer Norm ganz zu schweigen. Vielmehr sei es der Beschwerdeführerin bislang nicht gelungen, zu belegen, dass Produkte in der streitgegenständlichen Form deutschlandweit den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt und ohne weiteres als übliches Angebot neben anderen bekannten Käseformen, nämlich den üblichen Torten-, Rollen- und Radformen bzw. sonstigen geometrischen Formen zu finden seien.

Tatsächlich weise die Form des streitgegenständlichen Käseprodukts eine besondere Ästhetik auf, die jedoch nicht branchenüblich oder gar das allein wertbildende Merkmal des zugrundeliegenden Produktes sei. Daran ändere auch der vermeintliche (und mit Schriftsatz vom 9. September 2021 bestrittene) Vertrieb von Käseprodukten der Beschwerdeführerin durch die B...gesellschaft mbH im Jahr 2017 und im Jahr der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke 2018 nichts. Zwar beziehe B... ihren Käse unstreitig von der Antragstellerin. Soweit diese im vorliegenden Verfahren jedoch behauptete, bei dem von B... vertriebenen „Büklüm“ Käse handle es sich um die angegriffene Käseform, widerspreche dies ihren Ausführungen im Ordnungsmittelverfahren vor dem Landgericht K..., wonach der vorgenannte Käse „unverpackt völlig anders aussieht als der Käse, der Gegenstand des Urteils des LG K... war“. Damit sei nicht dargelegt, dass es sich bei dem B...-Angebot aus dem Jahre 2017/2018 um die streitgegenständliche Käseform gehandelt habe. Selbst wenn es in den Jahren 2017 und 2018 ein entsprechendes Angebot der B... in Deutschland gegeben haben sollte, könne es sich allenfalls um ein marginales, auf dem deutschen Markt nicht hinreichend wahrgenommenes Angebot gehandelt haben, da der Vertrieb der

Käse regional begrenzt in geringer Menge in einem türkischen Supermarkt erfolgt sei.

Der Beschwerdegegnerin sei es weltweit erstmalig gelungen, einen Käse auf den Markt zu bringen, der aus mehreren Käsesträngen verdrillt bzw. verzwirbelt sei, ohne dass sich die Verzwirbelung löst und sich die Käsestränge trennen. Es werde bestritten, dass die Beschwerdegegnerin zur Herstellung der Käseform die von der Beschwerdeführerin angeführte Maschine der Firma V... benutzt habe. Für die Käseform habe die Beschwerdegegnerin u.a. den World DAIRY Innovation Award 2018 gewonnen. Die Auszeichnung sei mit den Aussagen untermauert: „Attraktiv und einzigartig“. Das zeige, dass es sich bei der angegriffenen Käseform nicht um eine branchenübliche, sondern um eine unterscheidungskräftige Form handele.

Es sei auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Es handele sich bei der streitgegenständlichen Form nicht um eine übliche Warenform für das Produkt Käse. Wie die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bilder zu geflochtenen (nicht verdrehten oder verzwirbelten) Käseprodukten zeigten, bestehe in dem Formsegment ein Gestaltungsspielraum. Ein Käsehersteller sei im Falle eines mehrsträngigen Käses nicht auf eine helikoide Form angewiesen. Die streitgegenständliche Form müsse daher nicht frei verfügbar für die Allgemeinheit sein. Sie sei keine merkmalsbeschreibende Angabe.

Die Markeninhaberin habe die Streitmarke zudem nicht bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. angemeldet. Im Übrigen widerspreche sie ausdrücklich der nachträglichen Einführung eines weiteren Streitgegenstandes um das vermeintlich bestehende Schutzhindernis der Bösgläubigkeit. Eine Erweiterung der Nichtigkeitsgründe sei auch nicht sachdienlich.

Unabhängig davon komme eine Löschung der Marke unter dem Gesichtspunkt der Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstandes nicht in Betracht. Eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Produkte der

Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei wegen des zeitlich und örtlich begrenzten Vertriebs nicht belegt.

Etwas Anderes ergebe sich auch nicht aus den im Jahr 2017 geschalteten TV-Werbepots. Zum einen seien diese offenkundig nur in türkischer Sprache erfolgt, wie das von der Beschwerdeführerin benannte YouTube-Video belege, zum anderen habe es sich bei den ausgewählten TV-Plattformen um solche gehandelt, die sich nicht an die hier maßgeblichen Verkehrskreise richten, sondern ausschließlich an türkischsprachiges Publikum (auch außerhalb Deutschlands). Angaben zu Werbeaufwendungen fehlten zudem gänzlich. Auch beschränkten sich die Werbemaßnahmen auf einen vernachlässigbaren Zeitraum von acht Tagen, nämlich auf die Zeit vom 31. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018.

Die Markeninhaberin habe die Streitmarke überdies nicht mit Behinderungsabsicht angemeldet. Die Beschwerdegegnerin habe allein von einem Messeauftritt der Beschwerdeführerin auf der ANUGA 2017 nicht darauf schließen können, dass die nicht in Deutschland ansässige Beschwerdeführerin das Produkt in limitierter Stückzahl regional begrenzt vertreibe. Selbst wenn sie dies gewusst hätte, wäre dies noch kein ausreichender Nachweis dafür, dass die im Jahr 2018 erfolgte Markenmeldung bösgläubig und in Verdrängungsabsicht erfolgte. Vielmehr sei die im Jahr 2018 nach dem Wegfall des Importverbots für die Einfuhr von Milch und Milchprodukten aus der Türkei nach Europa und dem Erhalt einer entsprechenden Einfuhrgenehmigung erfolgte Markenmeldung nur eine logische Ausweitung der bereits von der Beschwerdegegnerin erlangten Schutzrechte in verschiedenen Ländern gewesen.

Die Beschwerdegegnerin habe bereits im Jahre 2016 den Schutz ihrer Käseform über die Türkei hinaus international ausgeweitet, beispielsweise durch IR-Marken mit Wirkung unter anderem auch für die EU. Zudem habe die Beschwerdegegnerin bereits im Jahr 2013 mehrere, unter anderem auch die bereits erwähnte

internationale Geschmacksmusteranmeldung DM/080 641 eingereicht. Die Käseform sei damit nicht erstmals auf der ANUGA 2017 in Europa präsentiert, sondern bereits durch die Veröffentlichung der internationalen Geschmacksmusteranmeldung der Beschwerdegegnerin im Jahr 2013 der europäischen und deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Im Übrigen hätten türkische Gerichte bereits im Jahre 2016 eine überragende Bekanntheit der Käseform mit einhergehender Verkehrsdurchsetzung für die Beschwerdegegnerin bestätigt. Vor diesem Hintergrund sei offensichtlich, dass es vielmehr die Beschwerdeführerin selbst sei, die in bösgläubiger Absicht die prämierten und im Markt erfolgreichen Produkte der Beschwerdegegnerin zu kopieren versuche.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Die angegriffene 3-D-Marke



ist gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch derzeit noch fortbesteht.

A. Der Löschantrag ist zulässig.

1. Nach der Anmeldung der angegriffenen Marke am 22. Juni 2018 und vor dem am 11. Oktober 2019 gestellten Löschantrag, ist das im Streitfall maßgebliche Recht 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 Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Da die Streitmarke vor dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, richten sich die materiell-rechtlichen Lösungsvoraussetzungen nach §§ 3 Abs. 2, 8 Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (vgl. § 158 Abs. 7 MarkenG; BGH GRUR 2021, 1199 Rn. 23 - Goldhase III). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die zum Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags am 11. Oktober 2019 geltende Fassung des § 54 MarkenG anzuwenden, da die jetzt geltende Fassung (§ 53 MarkenG) erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsgesetz).

2. Der Löschantrag ist ordnungsgemäß gestellt worden.

a. Die Antragstellerin hat im amtlichen Antragsformular nur die Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als Nichtigkeitsgrund angegeben. Dennoch kann sie sich auch auf die nachträglich geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG berufen. Da das Markengesetz keine Vorschriften für den Fall der Änderung und Erweiterung eines Löschantrags im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt enthält, sind die §§ 263 ff. ZPO entsprechend anzuwenden (BGH GRUR 2020, 1089

Rn. 13 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II; GRUR 2018, 404 Rn. 23 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung). Nach § 263 ZPO ist eine Änderung oder Erweiterung des Löschungsbegehrens zulässig, wenn dies vom Deutschen Patent- und Markenamt für sachdienlich erachtet wird oder der Markeninhaber einwilligt. Vorliegend hat die Markeninhaberin der Erweiterung nicht widersprochen, sondern sich zur Sache eingelassen. Wie die Markenabteilung zutreffend angenommen hat, ist hierin entsprechend § 267 ZPO eine Einwilligung zu sehen.

b. Überdies kann der Löschungsantrag auch auf das erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Schutzhindernis der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a.F.) gestützt werden.

Nach der Rechtsprechung des BGH zum Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse bilden die Eintragungshindernisse in den einzelnen Nummern des § 8 Abs. 2 MarkenG jeweils eigene Streitgegenstände (vgl. BGH GRUR 2020, 1089, Rn. 10 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Es handelt sich also bei der Geltendmachung von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG um einen neuen Streitgegenstand. Dessen Einführung im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin zwar widersprochen, die Einführung des neuen Nichtigkeitsgrundes ist jedoch sachdienlich und damit entsprechend § 263 ZPO zulässig. Die Sachdienlichkeit ist vorliegend zu bejahen, weil der maßgebliche Sachverhalt, u.a. das Verfügungsverfahren vor dem Landgericht K..., der Auftritt der Antragstellerin auf der ANUGA 2017 und die Gebräuchlichkeit von geflochtenen, schlanken Käsestangen im Ausland, bereits im Amtsverfahren zu den Schutzhindernissen nach §§ 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden ist. Insofern bleibt der bisherige Streitstoff eine verwertbare Entscheidungsgrundlage (vgl. Greger in Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 263 Rn. 13) und die Zulassung des neuen Nichtigkeitsgrundes fördert die endgültige Beilegung des Streits (vgl. Seiler in Thomas/Putzo, ZPO, 42. Aufl., § 263 Rn. 8).

3. Die Verspätungsrüge der Markeninhaberin greift nicht durch. Als verspätet zurückweisen kann der Senat in das Verfahren eingeführte Angriffs- und Verteidigungsmittel nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO, wenn eine Verzögerung des Verfahrens eintreten würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Das betrifft nicht jedes Vorbringen, das gegenüber dem im Amtsverfahren neu ist. Präklusion kommt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht vielmehr nur eingeschränkt in Betracht. Die Beteiligten müssen durch richterliche Anordnung gehalten gewesen sein, eine etwaige mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH GRUR 2010, 859 - Malteserkreuz III). Der Senat hat keinen Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt und den Beteiligten demgemäß auch keine Fristen für deren Vorbereitung gesetzt. Allein die Vorlage neuer Belege zu mit der angegriffenen Markenform vergleichbaren Käseprodukten von Drittanbietern auf dem deutschen Markt mit Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 21. April 2021 begründet vorliegend keine Verspätung (vgl. 28 W (pat) 271/13 – PLOMBIR).

4. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin hat dem ihr am 22. Oktober 2019 zugestellten Löschungsantrag mit am 20. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist widersprochen, so dass das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

B. Der Löschungsantrag ist begründet.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist. Die Nichtigklärung und Löschung kann nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch gemäß § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG – mit Ausnahme der Feststellung der Bösgläubigkeit – noch im Zeitpunkt

der Entscheidung über die Beschwerde besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

Nach diesen Grundsätzen lag sowohl im Anmeldezeitpunkt und liegt auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag der von der Antragstellerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor (hierzu nachfolgend unter 4.). Die übrigen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe standen bzw. stehen der Eintragung allerdings nicht entgegen.

1. Das Zeichen besteht nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das wäre nur der Fall, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form einer technischen Funktion zuzuschreiben sind, selbst wenn die technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann (vgl. BGH GRUR 2018, 411 - Traubenzuckertäfelchen).

a. Bei der Frage, was die wesentlichen Merkmale der Form sind, ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Form als solche, so wie sie beansprucht ist, vermittelt (EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 70 – Lego; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 3 Rn. 144). Für die Ermittlung, welche Merkmale wesentlich sind, kommt es auf die Verkehrsauffassung an (vgl. BPatG, GRUR 2011, 68, 71 – Goldhase in neutraler Aufmachung; GRUR 2018, 522 Rn. 37 – Nespresso-Kaffeekapsel) und sie erfolgt jedenfalls bei nicht allzu schwierig gelagerten Fällen anhand der visuellen Prüfung des Zeichens (EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 71 – Lego). Die angesprochenen Verkehrskreise der beanspruchten

Waren „Käse“ bzw. der „verarbeiteter Käse“ sind im Wesentlichen die Endverbraucher.

Wie die Markeninhaberin einräumt, handelt es sich bei der Wiedergabe der Marke um die Darstellung der beanspruchten Waren selbst. Gezeigt sind zwei Ansichten

desselben dreidimensionalen Gegenstands, nämlich eine „Draufsicht“  (Ansicht 1)

und eine seitliche Sicht mit „Draufsicht“ (Ansicht 2)



Bestimmte Merkmale, die über eine einfache Stangenform hinausgehen, sind der Wiedergabe der Marke nicht eindeutig zu entnehmen. Beide Ansichten zeigen in der „Draufsicht“ mehrere diagonal verlaufende Einkerbungen. Ob und wie sich diese Einkerbungen um die Käsestange herum fortsetzen, ist nicht erkennbar. Das ergibt sich auch nicht aus Ansicht 2, wo am unteren Ende zwei kreuzförmige Einkerbungen zu sehen ist. Eine bestimmte Funktion dieser Einkerbungen ist weder aus der Wiedergabe ersichtlich noch ergibt sie sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung. Bei der Wiedergabe der Marke bleiben Funktion und genaue Ausgestaltung der jeweiligen Einkerbungen unklar.

Ob vier ursprünglich getrennte Käsestränge ineinander verdreht wurden, oder ob es sich lediglich um einen einzigen Käsestrang handelt, der verschiedene Einkerbungen enthält, ergibt sich also weder aus der Wiedergabe der Marke selbst noch aus sonstigen Bestandteilen der Anmeldung; eine Beschreibung wurde nicht eingereicht. Diese Unklarheit geht zu Lasten der Markeninhaberin. Sie muss sich die Möglichkeit zurechnen lassen, und davon geht sie nach ihrem Vortrag auch

selbst aus, dass wesentliches Merkmal der angegriffenen 3D-Marke vier ineinander verdrehte Käsestreifen sind, die einen neuen Käsestrang bilden.

b. Weiterhin ist zu prüfen, ob die wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der betreffenden Ware entsprechen (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV a.F. vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 72 – Lego; GRUR 2017, 66 Rn. 42 und 46 ff. - Simba Toys/Seven Towns). Die Prüfung hat grundsätzlich anhand objektiver Kriterien auf der Grundlage der grafischen Darstellung zu erfolgen; nicht maßgeblich ist die Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher (EuGH GRUR 2020, 631 Rn 35 f. – Gömböc Kft./Amt; BGH GRUR 2018, 411 Rn. 18 – Traubenzuckertäfelchen; BPatG GRUR 2018, 522 Rn. 40 – Nespresso-Kaffeekapsel).

Die Markeninhaberin trägt selbst vor, dass es ihr erstmalig gelungen sei, einen Käse in der eingetragenen Form auf den Markt zu bringen, der aus mehreren Käsesträngen gedreht bzw. gezwirbelt sei, die ohne weitere Hilfsmittel in einem geschlossenen Erscheinungsbild zusammenhielten, ohne dass sich die Verzwirbelung der Käsestränge bei Produktion, Lagerung, Verkauf, Zubereitung oder dem Verzehr des Käses löse. Andere Käseformen (wie z.B. geflochtener oder gerollter Käse) bedürften hingegen eines Knotens an zumindest einem Ende (oder vergleichbarer Mechanismen), um ein Auflösen der Käsestränge zu verhindern. Die Markeninhaberin beschreibt damit ein technisches Problem, nämlich das Auseinanderfallen der einzelnen Käsestränge, welches durch die vorliegende Verzwirbelung gelöst worden sei.

Darauf verweist auch die Antragstellerin in ihrer Beschwerdebegründung vom 21. April 2021 und misst der helikoiden Form der angegriffenen Marke deshalb eine technische Funktion zu. Dem steht jedoch entgegen, dass das Verzwirbeln verschiedener Stränge allein deren Auseinanderfallen nicht verhindern kann. Ob dies der Fall ist, hängt vielmehr maßgeblich von der Konsistenz (dem Härtegrad) des Käses ab. Diese Konsistenz muss – gegebenenfalls unter Einsatz weiterer

Mittel wie z.B. das Erwärmen der Käsestränge – gerade so weich sein, das sie einerseits ein Verzwirbeln erlaubt, ohne dass die Stränge zerbrechen, und andererseits – gegebenenfalls nach dem Erkalten – so hart, dass sich die Verzwirbelung ohne weitere Maßnahmen wie Erwärmen/Verschmelzen oder den Einsatz von Klebstoffen nicht mehr auflöst (vergleichbar etwa einem Kabelbinderdraht). Vorliegend ergibt sich weder aus dem Vortrag der Beteiligten noch aus der angegriffenen Marke selbst, wie deren wesentliches Merkmal, nämlich die – unterstellt – helikoide Struktur, für sich genommen das Auseinanderfallen der einzelnen Käsestränge verhindert und diesem Merkmal deshalb eine technische Funktion zugeschrieben werden kann. Soweit die Antragstellerin auf die – von der Markeninhaberin bestrittene – Herstellung der helikoiden Form mittels einer „V...-Maschine“ verweist, ergibt sich daraus nicht, warum und unter welchen Voraussetzungen die Verzwirbelung als solche das Auseinanderfallen der einzelnen Käsestränge verhindert.

Auch das von der Antragstellerin angeführte Patent EP 0 876 896 B1 ist kein Beleg dafür, dass die Warenform zur Erreichung einer technischen Wirkung (Verhinderung des Auseinanderfallens) erforderlich ist. Sie betrifft ein „schraubenförmiges Lebensmittel“, bei dem das Produkt mit einem flüssigen Barrieremittel beschichtet ist, um „ein Wiederverbinden benachbarter Windungen des Erzeugnisses zu verhindern“ (Abschnitt 0009 der Beschreibung zu EP 0 876 896 B1). Es geht insofern gerade nicht um die vorliegend relevante Verhinderung des Auseinanderfallens der einzelnen Käsestränge.

Soweit die Antragstellerin geltend macht, es könne dahingestellt bleiben, wie es der Markeninhaberin gelungen sei, eine dauerhafte Verbindung herzustellen, weil die technische Lösung nicht durch die Abbildung offenbart werden müsse, kann dem nicht beigetreten werden. Die helikoide Form ist nämlich vorliegend das einzige wesentliche Merkmal, das für das Erreichen der technischen Wirkung – ein Auseinanderfallen der Käsestränge zu verhindern – technisch kausal sein muss

(EuGH GRUR 2010, 1008 Rn. 73 – Lego), was aber nicht nachvollziehbar dargelegt ist.

Eine ausschließlich technische Funktion der angegriffenen Käseform kann damit nicht festgestellt werden.

2. Die angegriffene Marke besteht auch nicht ausschließlich aus einer Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

a. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke am 22. Juni 2018 geltenden Fassung sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, dem Schutz als Marke nicht zugänglich. Das Schutzhindernis liegt (nur dann) vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maß durch die in der Markendarstellung gezeigten Formmerkmale bestimmt wird (vgl. EuGH GRUR 2020, 631 Rn. 47 – Gömböc Kft./Amt). Objektive und verlässliche Gesichtspunkte in diesem Sinne sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 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 einer Ware herausstreicht (EuGH GRUR 2014, 1097 Rn. 35 – Hauck/Stokke).

b. Im vorliegenden Fall geht es um die Waren „Käse“ bzw. „verarbeiteter Käse“, also um Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Deren wesentlicher Wert wird – anders als möglicherweise bei reinen Genussmitteln – nicht durch ihre Form, sondern durch die Qualität der Zutaten, den Geruch, Geschmack, das Fehlen bzw. Vorhandensein von Zusatzstoffen etc. vermittelt (vgl. BGH GRUR 2018, 404 Rn. 69 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 19 – ROCHER-Kugel).

Selbst wenn man mit der Beschwerdeführerin unterstellt, der von der Beschwerdegegnerin vertriebene Käse sei eher geschmacksneutral, ändert dies nichts daran, dass die betreffenden Waren in erster Linie der Ernährung dienen, zumal es viele Käsesorten gibt, die – etwa weil sie zusammen mit anderen Lebensmitteln verspeist werden sollen – nur einen dezenten Eigengeschmack aufweisen. Hinzu kommt, dass entsprechende Produkte – wie z.B. auch die von der Beschwerdeführerin auf der ANUGA 2017 in K... vorgestellten – dem Verbraucher in schlichter Weise in einfachen Plastikbehältnissen präsentiert werden. Die Erscheinungsform der angegriffenen Käsestange kann damit nicht als für die Kaufentscheidung ausschließlich maßgebliches oder zumindest im Vordergrund stehendes Merkmal angesehen werden, das sämtliche anderen Merkmale des Produkts in den Hintergrund drängt.

Die äußere Gestaltung der Käseprodukte kann daher unter dem Gesichtspunkt des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nur mittelbar insoweit Bedeutung erlangen, als sie Rückschlüsse auf den Geschmack bzw. die Rezeptur des Produkts zulässt. Hierüber kann man der angegriffenen Marke aber nicht viel entnehmen. Allenfalls kann man aus der Form mit den Einkerbungen schließen, dass die Käseprodukte eher weich und elastisch sind, was wiederum für jungen, weniger geschmacksintensiven Käse spricht. Alles Weitere bleibt aber offen, so dass sich letztlich allein anhand der Form nicht beurteilen lässt, wie der Käse schmeckt, riecht oder welche Qualität er hat.

c. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Beschwerdegegnerin um einen Designschutz für die beanspruchte Form nachgesucht hat. Zwar soll der Schutzausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 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 GRUR 2014, 1097 Rn. 19, 20 und 31 – Hauck/Stokke; BGH GRUR 2020, 1089 Rn. 28 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II), also insbesondere eine Abgrenzung zum Designschutz schaffen. Jedoch steht der Umstand, dass für das beanspruchte Zeichen Muster- oder Designschutz besteht

oder bestanden hat, einem markenrechtlichen Schutz nicht automatisch entgegen (EuGH GRUR 2020, 631 Rn. 49-54 – Gömböc Kft./Amt). Letztlich maßgeblich dafür, ob die Voraussetzungen des Schutzhindernisses vorliegen, sind die vorgenannten Kriterien für die Kaufentscheidung des Publikums.

3. Der Streitmarke fehlt auch nicht jede Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a. Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen

(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Marken allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem Zeichen für die in Rede stehenden Waren einen Herkunftshinweis sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int 2005, 135 Rn. 30 – Maglite; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 18 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2010, 138 Rn. 24 f. – ROCHER-Kugel). Einer Marke, die in der Form einer Ware besteht, kommt daher nur Unterscheidungskraft zu, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH GRUR 2006, Rn. 31 – Standbeutel; GRUR Int 2006, 842 Rn. 26 – Storck/HABM; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokoladenstäbchen III). Mit dem Merkmal der erheblichen Abweichung ist jedoch nur gemeint, dass die Besonderheiten, die die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sein müssen, vom Verkehr als Herkunftshinweis und nicht als bloße Variante

handelsüblicher Formen verstanden zu werden (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2006, 679 Rn. 17 – Porsche Boxter; GRUR 2004, 329 – Käse in Blütenform; GRUR 2008, 71 Rn. 24 – Fronthaube). Die Anforderungen an die Abweichung sind dabei umso höher, je größer die Formenvielfalt in dem entsprechenden Warenbereich ist (vgl. z.B. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 8 Rn. 349; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 27–Schokoladenstäbchen III).

b. Damit ist die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke danach zu beurteilen, ob diese zu den maßgeblichen Zeitpunkten erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit von Käse und verarbeitetem Käse abwich bzw. abweicht, wobei die Feststellungslast für das Vorliegen des Schutzhindernisses die Antragstellerin und Beschwerdeführerin trifft. Letzteres gilt auch für das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft einer Warenformmarke (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER Kugel).

Dabei ist der Senat weder an die die identische Unionsmarke betreffende Entscheidung (Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft) der Beschwerdekammer vom 13. Juni 2019 (R 106/2019-4) noch an die bestätigende Entscheidung des EuG vom 26. März 2020 (T-570/19) gebunden, da sich die Anschauung der europäischen und der inländischen Verkehrskreise unterscheiden können.

aa. Die Waren der Streitmarke wenden sich an die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher. Dass sie sich ausschließlich oder zumindest ganz überwiegend an eine spezielle Verbrauchergruppe, hier Konsumenten mit Wurzeln in Südosteuropa bzw. der Türkei richten und daher allein oder zumindest maßgeblich auf deren Verständnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2015, 587, Rn. 23 ff. – Pinar), ist weder dargetan noch ersichtlich (vgl. dazu auch BPatG 30 W (pat) 550/18 v. 20. August 2020 – Damia/DAMLA, GRUR-RS 2020, 30608).

Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass die Waren lediglich in türkischen Lebensmittelläden angeboten würden und sich speziell an türkische oder südosteuropäische Verbraucher richteten, kann nicht beigetreten werden. Ein Zuschnitt auf türkische Verbraucher ergibt sich – anders als z.B. bei einer türkischsprachigen Wortmarke – weder aus dem Zeichen selbst noch aus den beanspruchten Waren, da sich „Käse; verarbeiteter Käse“ an alle inländischen Verbraucher richten. Überdies hat die Antragsgegnerin dem Vorbringen der Antragstellerin widersprochen und Nachweise für einen Vertrieb an alle Durchschnittsverbraucher in großen deutschen Supermärkten wie „Kaufland“ vorgelegt.

Demnach ist zur Bestimmung des maßgeblichen Verkehrsverständnisses auf die allgemeinen inländischen Verkehrskreise abzustellen, welche ganz überwiegend nicht über Wurzeln in Südosteuropa und der Türkei und eine entsprechende Kenntnis der dort – unstreitig – vertriebenen geflochtenen/verdrehten Käseprodukte verfügen. Das gilt auch im Hinblick auf etwaige touristische Beziehungen zu den vorgenannten Ländern.

Die Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise wird durch den Grad der Aufmerksamkeit der Verbraucher beeinflusst, der nach Art der betroffenen Waren unterschiedlich hoch sein kann. Bei Produkten des täglichen Konsums muss insoweit von einer eher geringeren Aufmerksamkeit ausgegangen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr erfahrungsgemäß den auf der Ware oder deren Verpackung angebrachten wörtlichen oder bildlichen Hinweisen eine größere Aufmerksamkeit zuwendet als der Warenform als solcher (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 357 m.w.N.).

bb. Die beanspruchte Warenform weicht zwar, anders als die Markenabteilung ausgeführt hat, nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit von zum Anmeldezeitpunkt - in geringem Maße in Deutschland - angebotenem Käse ab. Allerdings lassen die von der Antragstellerin eingereichten Belege, auch in der

Gesamtbetrachtung, nicht den zuverlässigen Schluss zu, dass die dargestellten (Verkaufs- und Werbe-)Aktionen das Verkehrsverständnis der inländischen Verbraucher maßgeblich beeinflusst haben.

Wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Käse in Blütenform“ festgestellt hat, werden in Deutschland Käse üblicherweise in Torten-, Rollen- oder Radform vertrieben (BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform). Geflochtene Käse oder Zopfkäse kommen nur sehr vereinzelt vor. Das ergibt sich auch aus dem von der Antragstellerin vorgelegten Wikipediaeintrag zu „String cheese“ und dessen Verbreitung z.B. in der Slowakei, Armenien, Syrien, Georgien, Russland, Großbritannien, Irland, Mexico, in den USA und Australien, wogegen Deutschland nicht erwähnt wird.

Wie die Markenabteilung zutreffend ausführt, unterscheiden sich geflochtene Käse, wie z.B. der nachfolgend gezeigte Käse **Korbáčik** oder der Zopfkäse durch Knoten an den Enden oder eine dicke zopfartige Erscheinungsform deutlich von der Streitmarke, die - wovon beide Parteien in Bezug auf die Unterscheidungskraft ausgehen - über dünne, helixartig verschlungene, eng aneinandergefügte Stränge mit flachen Enden mit deutlich erkennbaren Einkerbungen verfügt.

Beispiele:



Korbáčik



Streitmarke



Zopfkäse

Allerdings hat die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren weitere Bilder zu geflochtenem/gedrehtem Käse vorgelegt, beispielsweise:



„H... Twist Cheese“



„Mini Örgü-Mujaddel“



zu „Mini Örgü-Mujaddel“



„Burma Peyniri“

Wie sich aus der jeweiligen Verpackungsaufschrift „Käse in Salzlake“ (Twist Cheese), „Käse“ (Mini Örgü-Mujaddel) bzw. „Spiralkäse“ (Burma Peyniri) ergibt, waren/sind die Käse (auch) für den deutschen Markt bestimmt. Nach der von der Beschwerdeführerin vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn E1... vom 28. Januar 2021 (Anlage BF 22) wurden sie seit 2016 („H... Twist Cheese“) bzw. seit Februar 2018 (die anderen Käse) und damit vor Anmeldung der angegriffenen Marke in Deutschland auch z.B. durch (namentlich nicht mehr benennbare) Händler in M... angeboten. Die Beschwerdegegnerin hat dies zunächst nicht ausdrücklich bestritten, sondern ausgeführt, die Beschwerdeführerin habe nicht substantiiert dargelegt, ob und in welchem Umfang die vorgenannten Käseprodukte zum Zeitpunkt der Eintragung und bis heute noch auf dem deutschen Markt vertrieben würden. Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 (Bl. 9 = GA Bl. 263) hat sie den Vortrag der Beschwerdeführerin sodann explizit bestritten.

Auch wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin unterstellt, dass die vorgenannten Käse eine Flecht- und keine Helixstruktur aufweisen, ähneln sie der Streitmarke, weil sie ebenfalls eng verschlungen sind und eine schlanke, stangenartige Gestalt aufweisen. Wie sich auch aus den Entscheidungen des EUIPO (R 106/2019-4) und des EuG (T-570/19, Rn. 22) zu der identischen Unionsmarkenanmeldung (Az.: 017 909 082) ergibt, erkennt der (mit derartigen Käseformen vertraute) Verkehr in der Streitmarke keine erhebliche Abweichung zu den zuvor gezeigten Käseformen. Sie wird vielmehr als eine bloße Variante wahrgenommen. Hinzu kommt, dass der Verkehr bei Produkten des täglichen Konsums regelmäßig mit einer eher geringeren Aufmerksamkeit begegnet (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 357 m.w.N).

cc. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege lassen allerdings – ungeachtet des Bestreitens der Beschwerdegegnerin –, auch in der Gesamtbetrachtung, nicht den zuverlässigen Schluss zu, dass die dargestellten Angebote das Verkehrsverständnis der inländischen Verbraucher zu Käse in Stangenform/geflochtenem bzw. verdrehtem Käse maßgeblich beeinflusst haben.

Dagegen spricht auch das von der Antragsgegnerin eingeführte Gutachten der Antragstellerin, in dem 76,8 % der Befragten noch im Jahr 2020 angegeben haben, eine Käseform wie die Streitmarke noch nie gesehen zu haben (Anlage TIG 2 zum Schriftsatz vom 18. Juni 2020).

Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, vor der Anmeldung der angegriffenen Marke sei eine Vielzahl von identischen und hochgradig ähnlichen Käseprodukten auf dem deutschen Markt erhältlich gewesen, hat sie dies nicht hinreichend dargelegt.

Aus den vorgelegten Unterlagen zu „H... TWIST CHEESE“, „Mini Örgü-Mujaddel“ und „Burma Peyniri“ ergibt sich kein ausreichender zeitlicher (wie lange?) und räumlicher Vertriebsumfang („mehrere Händler“ z.B. der Erden Market H1... und nicht mehr benennbare Supermärkte in M...), der geeignet sein könnte, geflochtene/gedrehte Käsestangen zu einer in Deutschland üblichen Käseform zu machen. Auch die weiteren Nachweise, u.a. der Facebookpost zu T...-Zopfkäse, die Websites „Der Lieferexperte“ und „bizimarket24“ zu A1...-Zopfkäse, lassen nicht erkennen, wann und wie lange und in welchem Umfang der Käse vertrieben wurde. Auch eine weitere Recherche des Senats ergab hierzu keine Anhaltspunkte.

Schließlich ist das Verkehrsverständnis auch nicht durch den – von der Antragsgegnerin bestrittenen - kurzzeitigen Vertrieb eines ähnlichen bzw. identischen Produkts der Beschwerdeführerin durch die B...gesellschaft mbH maßgeblich beeinflusst worden. Selbst wenn man zu Gunsten der Antragstellerin unterstellt, dass es sich dabei um ein identisches Produkt gehandelt hat und dieses in den Jahren 2017 und 2018 vertrieben wurde, so ist sowohl der konkrete Zeitraum, die Menge, als auch die räumliche Verbreitung für eine Beeinflussung des Verkehrsverständnisses nicht ausreichend. Das gilt auch im Hinblick auf die im Beschwerdeverfahren vorgelegten

Verkaufszahlen der beiden von der Beschwerdeführerin nach Deutschland gelieferten Fadenkäsesorten „Büklüm Büklüm“ und „Burmali“:

„Büklüm Büklüm“:

Verkaufte Menge in Kilogramm	
2017	6.450
2018	14.171,00
2019	15.077,40
2020	6.924,80

„Burmali“:

Verkaufte Menge in Kilogramm	
2017	10.430,00
2018	6.758,00
2019	8.971,60
2020	4.134,40

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Nichtigkeitsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG (auch und in erster Linie) auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (22. Juni 2018) abzustellen ist (BGH GRUR 2017, 1262, Rn. 37– Schokoladenstäbchen III). Die genannten Verkaufszahlen für die Jahre 2019 und 2020 sind insofern irrelevant. Die Beschwerdeführerin trägt selbst vor, dass der Verkauf beider Fadenkäsesorten im Jahr 2017 zunächst räumlich begrenzt allein in Baden-Württemberg erfolgte. Soweit sie weiter vorträgt, der Vertrieb sei 2018 auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet worden, hat sie nicht hinreichend substantiiert dargelegt, ob und in welchem Umfang die Ausweitung vor dem 22. Juni 2018 erfolgte.

Vorliegend rechtfertigen die für die Zeiträume 2017 und 2018 genannten Zahlen nicht die Annahme, dass das Verkehrsverständnis durch den Vertrieb seitens der

B... gesellschaft mbH maßgeblich beeinflusst wurde. Das zeigt auch die Relation der Verkaufsmenge (zwischen rund 6.450 bis 15.000 kg pro Jahr) zum Gesamtmarkt, wo im Jahr 2018 rund 2,5 Millionen Tonnen Käse in Deutschland hergestellt und rund 900.000 Tonnen Käseerzeugnisse importiert wurden (vgl. <https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/milch-und-milcherzeugnisse>).

Bei dieser Sachlage und unter Zugrundelegung des Vortrags der Antragstellerin kann auch in der Gesamtschau nicht festgestellt werden, dass geflochtener/gedrehter Käse ähnlich der Streitmarke jedenfalls im Anmeldezeitpunkt in Deutschland in einem das Verkehrsverständnis beeinflussenden Umfang vertrieben wurde. Eine Löschung der Streitmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft kommt daher nicht in Betracht.

4. Jedoch ist die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, so dass die Markenabteilung den Löschungsantrag zu Unrecht zurückgewiesen hat.

a. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht. Dabei genügt es, wenn das betreffende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 – Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411, Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla).

Obwohl diese Grundsätze ersichtlich auf beschreibende Wortzeichen zugeschnitten sind, können auch Bild- und dreidimensionale Zeichen diesem Schutzhindernis unterliegen, nämlich insbesondere dann, wenn sie die äußere Gestaltung der beanspruchten Ware wiedergeben (vgl. speziell zur Form eines Käses BGH GRUR 2008, 1000, Nr. 16 – Käse in Blütenform II; weitere Nachweise bei Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 630). Andererseits kann aber nicht jedwede Warenabbildung oder -form als beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angesehen werden. Andernfalls würde das im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgestellte Erfordernis, dass sich eine Warenform, um das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden, erheblich von vorbekannten Formen unterscheiden muss, keinen Sinn machen. Um einen Wertungswiderspruch zu dem genannten Erfordernis zu vermeiden, kann eine Warenform grundsätzlich nur dann als beschreibend eingestuft werden, wenn es entweder an einer erheblichen Abweichung vom bekannten Formenschatz fehlt, das Zeichen also nur eine dem Verkehr geläufige Form identisch oder im Wesentlichen ähnlich wiedergibt – was vorliegend, wie oben (3.) dargestellt, nicht der Fall ist – oder wenn besondere Voraussetzungen vorliegen, die – ungeachtet gegebener Unterscheidungskraft – ein Freihaltebedürfnis an der betreffenden Form begründen. Speziell im Fall einer Käseform hat der Bundesgerichtshof ein solches Freihaltebedürfnis trotz gegebener Unterscheidungskraft bejaht, wenn die in der Marke repräsentierten Formmerkmale sich teils auf den Herstellungsprozess zurückführen lassen, und im Übrigen eine Portionierungshilfe bieten, wie sie in ähnlicher Weise auch sonst anzutreffen ist (BGH, a.a.O. Nr. 17-21 – Käse in Blütenform II; zur Unterscheidungskraft der nämlichen Käseform s. BGH GRUR 2004, 329 – Käse in Blütenform). Vergleichbares lässt sich im vorliegenden Fall nicht feststellen.

Es liegen jedoch andere (besondere) Umstände vor, die – ungeachtet einer objektiv erheblichen Abweichung vom bekannten Formenschatz in Deutschland – ein Freihaltebedürfnis an der streitgegenständlichen Form begründen.

b. Wie sich aus dem Tatbestandsmerkmal „dienen können“ ergibt, setzt ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Ein Freihaltebedürfnis liegt vielmehr auch dann vor, wenn die beschreibende Benutzung der Marke noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2017, 186, Nr. 42 - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 565, Nr. 28 – smartbook; GRUR 2012, 276, Nr. 8 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Insoweit erfasst das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch Fälle des zukünftigen Freihaltebedürfnisses. Auch in diesem Fall ist das Tatbestandsmerkmal „dienen können“ zwanglos erfüllt. Ein zukünftiges Freihaltebedürfnis, d.h. die zukünftige Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist zunächst dann anzunehmen, wenn ein Zeichen seinem im Anmeldezeitpunkt feststellbaren Sinngehalt nach zwar ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, es solche Waren oder Dienstleistungen aber überhaupt noch nicht gibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Nr. 33 – smartbook; BPatG GRUR 2013, 72, 76 – smartbook; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 426). Ein Beispiel dafür wären Zeichen, die denkbare Merkmale von Flugtaxi beschreiben.

Darüber hinaus kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Zeichen, das im Zeitpunkt der Anmeldung zwar im Ausland in einem unmittelbar merkmalsbeschreibenden Sinne verwendet wird („Black Friday“ als in den USA gängiges Schlagwort für eine Rabattaktion insbesondere im Handel mit Elektronikwaren), für weite Teile des inländischen Verkehrs aber eine andere, nicht beschreibende Bedeutung hat („Schwarzer Freitag“) und daher ohne weiteres

unterscheidungskräftig ist, gleichwohl einem (zukünftigen) Freihaltebedürfnis unterliegen, wenn bereits im Anmeldezeitpunkt hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der ausländische Sprachgebrauch auch im Inland durchsetzen wird (BGH GRUR 2021, 1195, Nr. 16 ff. – Black Friday – in Bestätigung von BPatGE 56, 214, 255 ff.).

Nach diesen Vorgaben kann von einem zukünftigen Freihaltebedürfnis auch dann ausgegangen werden, wenn es um eine Marke geht, welche die Form einer Ware zum Gegenstand hat, die zwar im Inland kaum bekannt und insofern unterscheidungskräftig, jedoch so identisch oder im Wesentlichen ähnlich im Ausland bereits auf dem Markt ist, sofern für den Anmeldezeitpunkt hinreichende Anhaltspunkte bestehen, dass diese Warenform künftig auch im Inland Fuß fassen wird.

In allen Fällen bedarf es für die Annahme einer zukünftigen Eignung zur Beschreibung der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 31 und 37 – Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 – Postkantoor; GRUR 2010, 534 Rn. 53 - PRANAHAUS; BGH GRUR 2017, 186, Nr. 43 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe "Z"; GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen (vgl. BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein), sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH GRUR 2017, 186, Nr. 43 - Stadtwerke Bremen). Insofern sind strenge Anforderungen zu stellen, denn nur so lässt sich eine realitätsbezogene Prognose von bloßer Zukunftsphantasie abgrenzen.

c. Nach diesen Grundsätzen unterlag die Streitmarke bereits am Anmeldetag einem zukünftigen Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Vorliegend erschöpft sich die Streitmarke darin, die Form der beanspruchten Ware „Käse; verarbeiteter Käse“ wiederzugeben und beschreibt damit unmittelbar die Eigenschaften dieser Ware, nämlich die äußere Gestaltung. Überdies war nach den vorgenannten Maßgaben bereits im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwarten, dass sich mit der Streitmarke identische oder zumindest sehr ähnliche Käseformen in Deutschland etablieren würden.

aa. Dies ergibt sich zunächst daraus, dass - unstreitig – rund acht Monate vor der Anmeldung der Streitmarke am 22. Juni 2018 aus einzelnen verflochtenen/verdrehten Käsesträngen bestehende Käsestangen von Beschwerdeführerin auf der ANUGA-Messe 2017 in K... (7. bis 11. Oktober 2017) präsentiert und beworben wurden. Der Käse mit der Bezeichnung „Büklüm Büklüm“ kommt in seinem Erscheinungsbild:



Ausschnitt zu „Büklüm Büklüm“

der Streitmarke:



offensichtlich sehr nahe. Wie die Streitmarke vermittelt auch der „Büklüm Büklüm“-Käse der Beschwerdeführerin den Eindruck mehrerer umeinander geschlungener Käsestreifen.

bb. Die Beschwerdeführerin hat zudem ausweislich der Anlage BF 43 im Zeitraum vom 31. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 auf mehreren Fernsehkanälen in Deutschland TV-Werbespots u.a. auf Atv Avr, Euro Star, Show Türk zum Käse „Büklüm Büklüm“ geschaltet. Diese Werbespots standen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Präsentation des Käses auf der ANUGA-Messe in K... vom 7. bis 11. Oktober 2017, was zusätzlich für eine geplante Einführung auf dem deutschen Markt spricht.

Soweit die Beschwerdeführerin dazu ausführt, die Laufzeit der Werbespots sei mit einer Woche sehr kurz gewesen und es habe sich zudem um TV-Plattformen gehandelt, die sich ausschließlich an türkischsprachiges Publikum (auch außerhalb Deutschlands) gerichtet hätten, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Werbespots im deutschen Fernsehen gezeigt wurden und offenbar dazu beitragen sollten, einen Markt in Deutschland zu erschließen.

cc. Das gilt auch für die - unstreitig - von der Beschwerdeführerin am 2. Januar 2018 und am 9. Mai 2018 auf der Online-Plattform YouTube hochgeladenen Werbefilme zu „Büklüm Büklüm“. Gibt man bei YouTube das Suchwort „Fadenkäse“ ein, so gelangt man zu dem YouTube-Kanal von Suntat, der das Produkt der Beschwerdeführerin zeigt, das in türkischer Sprache beworben wird:



SUNTAT BÜKLÜM BÜKLÜM FADEN-KÄSE



SUNTAT BÜKLÜM BÜKLÜM PEYNİR

dd. Beide Werbefilme wurden außerdem am 2. Januar 2018 bzw. 9. Mai 2018 und damit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am 22. Juni 2018 von der Beschwerdeführerin auf dem Onlinedienst Instagram hochgeladen. Ein weiterer Werbefilm wurde von ihr am 18. Februar 2018 gepostet.

ee. Unabhängig von den Marktaktivitäten der Beschwerdeführerin war bereits im Anmeldezeitpunkt ersichtlich und ist vorliegend unbestritten, dass mit der

Streitmarke zumindest ähnliche Käseformen in anderen Ländern wie der Türkei, Slowakei, Armenien, Syrien, Georgien, Russland, Großbritannien, Irland, Mexico sowie in den USA und Australien zum geläufigen Formenschatz gehörten. Zwar behauptet die Markeninhaberin pauschal, es bestünden „auffällige Unterschiede“ zwischen einer geflochtenen und einer helikoiden Käseform. Dass die Unterschiede bei schlanken, gedrehten bzw. geflochtenen Formen kaum auffallen, räumt sie aber letztlich selbst ein, wenn sie ausführt, der in der Türkei vertriebene geflochtene Käse „Burgu Peynir“ der Firma G... (Anlage AST 18) habe eine „ähnliche“ Form wie die angegriffene Marke (Schriftsatz v. 20.3.2020, Bl. 10, dort offenbar irrtümlich als Anlage AST 21 bezeichnet); dass die Produktion dieses Käses auf Betreiben der Markeninhaberin alsbald eingestellt worden sei, spielt insoweit keine Rolle.

Überdies hat die Markeninhaberin eingeräumt, dass der in Anlage AST 6 und AST 7 abgebildete Käse



„möglicherweise“ eine – der Streitmarke entsprechende - „helikoide Form“ aufweise, jedoch nicht in Deutschland, sondern in Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten angeboten werde.

ff. Außerdem haben das EUIPO und das EuG zur identischen Unionsmarkenanmeldung festgestellt, dass die Form der Streitmarke im Rahmen einer auf diesem Warengbiet üblichen Formenvielfalt in der Europäischen Union

liegt (vgl. Urteil des EuG v. 26.3.2020 zur identischen Unionsmarkenanmeldung, T-570/19). Wie zur Unterscheidungskraft ausgeführt, bestehen lediglich in Deutschland (zu Lasten der Antragstellerin gehende) Zweifel, ob entsprechende Käseformen (bereits) im dem Maße etabliert waren/sind, dass von einem entsprechenden Formenschatz und einer entsprechenden Verkehrsauffassung ausgegangen werden kann.

gg. In der Zusammenschau ergibt sich demnach unter dem Gesichtspunkt eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses folgendes Gesamtbild: In vielen Ländern außerhalb Deutschlands gehören geflochtene Käse zum traditionellen Erscheinungsbild dieses Lebensmittels. Der Streitmarke nahekommende Formen gab es vor dem Anmeldetag vor allem in der Türkei (wenngleich unstrittig im Wesentlichen aus der Produktion der Markeninhaberin) und auch in arabischen Staaten. Aber auch im europäischen Rahmen bewegte sich die betreffende Form nach den Feststellungen des EUIPO und des EuG im Rahmen der üblichen Gestaltungsvielfalt. Die Antragstellerin hat sodann im Oktober 2017 und somit ca. acht Monate vor der Anmeldung der Streitmarke einen dieser zumindest sehr ähnlichen Käse auf der ANUGA in K... vorgestellt und in der Folgezeit auch im Inland gegenüber türkischsprachigen Verbrauchern beworben. Bei dieser Sachlage ist von einem Interesse der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber der Markeninhaberin, auszugehen, die streitige Form (aus Sicht des Anmeldetags: künftig) frei benutzen zu dürfen. Die Streitmarke unterlag damit für die beanspruchten Waren „Käse; verarbeiteter Käse“ bereits im Anmeldezeitpunkt (und auch im Entscheidungszeitpunkt) dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und ist zu löschen.

5. Ob auch die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. vorliegen, kann dahingestellt bleiben, weil der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin bereits im Hinblick auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfolgreich ist.

Davon unabhängig ist zweifelhaft, ob die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt wären. Gegen eine Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin spricht, dass sie die Streitmarke am 22. Juni 2018 und damit erst acht Monate nach dem Auftritt der Beschwerdeführerin auf der ANUGA-Messe im Oktober 2017 angemeldet hat. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin, die Anmeldung nach dem Wegfall des europäischen Importverbots für Milch und Milchprodukte aus der Türkei im Jahr 2018 sei eine logische Ausweitung ihrer Schutzrechte gewesen, ist außerdem nachvollziehbar und spricht für ein legitimes Eigeninteresse und gegen wettbewerbsrechtliche Unlauterkeit.

Umgekehrt geht aber auch der Vortrag der Markeninhaberin ins Leere, die Antragstellerin ihrerseits treffe der Vorwurf der Bösgläubigkeit. Dem wäre nur in einem Nichtigkeitsverfahren gegen eine entsprechende Marke der Antragstellerin nachzugehen.

C. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten eines Verfahrensbeteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand keine Veranlassung, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG verbleibt, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selber trägt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Weitzel