

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 68/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 397 32 115.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister für die Waren

Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Sahne Yoghurt, Quark, Trockenmilch für Nahrungszwecke; Margarine, Speiseöle und Speisefette

ist die dreidimensionale Marke in der nachfolgend wiedergegebenen Gestaltung.

**siehe Abb. 1 am Ende**

Die Anmeldung ist von der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise und zwar für alle Waren bis auf "Milch, Speiseöle" mit dem Hinweis auf die im Bereich dieser Waren bestehende Formenvielfalt zurückgewiesen worden, was dazu führe, daß der Verkehr auch die vorliegende Gestaltung solange nicht als herkunftshinweisend werte, wie die Form sich im Rahmen der Verkehrsüblichkeit bewege; das sei vorliegend aber der Fall.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen und nimmt zur Begründung der Beschwerde Bezug auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Dort hatte sie sich auf eine Untersuchung der GfK Marktforschung zum Thema "Käseform" vom Mai 1996 (Bl 13 ff der Akten der Anmeldung 397 32 115.5) sowie auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Eintragungen von Formmarken berufen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet. Nach Ansicht des Senats steht der Eintragung der angemeldeten dreidimensionalen Marke in das Markenregister für die noch streitigen Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmer aufgefaßt zu werden. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Was die der Beurteilung zugrundezulegenden Waren betrifft, ist von der Registerlage auszugehen, auch wenn die Anmelderin einen markenrechtlichen Schutz allein für die nach dem Oberbegriff "Milchprodukte" beispielhaft genannte Ware "Käse" beabsichtigt. Dies ergibt sich aus ihrer Argumentation im bisherigen Verfahren sowie ihrem Marktauftritt als im Inland bedeutende Herstellerin von Käseprodukten.

Nach den Feststellungen des Senats ist trotz einer Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Käse davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorliegt. Es fehlt der beanspruchten dreidimensionalen Gestaltung jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft.

Soll die Form einer Ware sich von den jeweiligen Konkurrenzprodukten herkunftshinweisend unterscheiden und wie hier die Ware damit selbst als Kennzeichen eingesetzt werden, setzt das für die Frage der Schutzfähigkeit der Form als Marke folgendes voraus:

Zunächst ist zu prüfen, ob auf dem beanspruchten Warengbiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an die kennzeichnende Funktion der Waren- oder Verpackungsform als solcher, wie das zB auf dem Gebiet der Flaschenformen bei alkoholischen Getränken zu beobachten ist, stattgefunden hat und sodann, falls dies bejaht werden kann, ob nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise der Formmarke wegen ihrer Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden kann (vgl. BGH Beschluß v. 13. April 2000 - I ZB6/98 - "Likörflasche").

Ist jedoch auf dem betreffenden Warengbiet eine solche Gewöhnung des Verkehrs nicht festzustellen, kann im Einzelfall dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden, wenn eine völlig aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter vorliegt. Die Unterscheidungskraft ist dabei im Einzelfall anhand des üblichen Marktauftritts der beanspruchten Waren - hier Molkereiprodukte, insbesondere Käse - und dem daraus

resultierenden Verbraucher- wie auch Herstellerverhalten unter Beachtung der allgemeinen, markenrechtlich relevanten Maßstäbe zu beurteilen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gilt hier folgendes:

Nach den Feststellungen des Senats, die der Anmelderin im Anschluß an die Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen und die von ihr nicht in Zweifel gezogen worden sind, wird Käse in mannigfaltigen Formen und Größen angeboten. In den regelmäßigen Verkaufsstätten werden neben den in Portionsgrößen oder kleineren Verkaufseinheiten verpackten und meist im Kühlregal des Selbstbedienungsbereich befindlichen Waren an der sogenannten Käsetheke im Bedienbereich ganze Käseläibe, -torten oder -rollen angeboten, die entsprechend dem Kundenwunsch abgeteilt und portioniert verkauft werden. Der Verkehr unterscheidet Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im wesentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedlichen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Ware selbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordnet er zwar einen auf der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Aber der bloßen Form wird bei der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang keine Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als betrieblicher Herkunftshinweis konnte vom Senat nicht festgestellt werden.

In Werbeanzeigen wird Käse teils verpackt, teils unverpackt in verschiedensten Formen dargeboten. Dies dient aber nicht dem Zweck, auf eine spezielle Form eines Erzeugnisses als Herkunftshinweis aufmerksam zu machen. So fehlt nach den Feststellungen des Senats in einschlägigen Warenangeboten jeglicher Hinweis seitens der Hersteller auf die kennzeichnende Funktion der Warenform, etwa auf "den Käse mit dem Loch" oder "den Käse, der bereits durch seine besondere Gestalt auffällt". Das Vorstellungsbild des Verkehrs wird darüber hinaus durch die der Anmelderin übersandten Kopien mehrerer Publikationen über Käse

("Französischer Käse", Heyne Verlag, 1999; "Alles Käse!", Dumont Verlag, 1998; "Käse", Taschen Verlag, 2000) beeinflußt. Aus ihnen ist dem Konsumenten bekannt, daß Käse in unterschiedlicher Größe, Konsistenz wie auch Form angeboten wird, mit oder ohne Rinde ausgestattet ist und teils industriell, teils handwerklich gefertigt ist und diese Merkmale jeweils nur im Hinblick auf die Käsesorte oder -gattung eine Rolle spielen, nicht jedoch damit eine betriebliche Zuordnung erfolgt. Vor diesem Hintergrund der Herstellungs-, Verkaufs- und Werbepaxis bei Käse läßt sich daher keine Übung feststellen, daß die betroffenen Verkehrskreise ein bestimmtes Käseerzeugnis lediglich auf Grund seiner Form ohne Zuhilfenahme der aufgrund lebensmittelrechtlicher Vorschriften notwendigen Beschriftung der Ware oder Verpackung als von einem bestimmten Hersteller stammend ansehen. Ist der Verkehr auf dem vorliegenden Warengbiet demnach nicht daran gewöhnt, die konkrete Form eines Käses als betrieblichen Herkunftshinweis zu werten, kommt es nicht mehr darauf an, inwieweit die beanspruchte Gestaltung von anderen festgestellten Käseformen abweicht.

Wenn die Anmelderin demgegenüber davon ausgeht, daß grundsätzlich eine Kennzeichnungsfunktion von Käseformen bereits bei Abweichung von einer der drei ihrer Ansicht nach bestehenden Grundformen für Käse (Torten-, Rollen-, oder Radform) vorliegt und damit hiervon abweichende Gestaltungen generell als unterscheidungskräftig anzusehen sind, kann der Senat dem nicht folgen. Vor dem aufgezeigten Warenhintergrund konnten keine Feststellungen getroffen werden, daß die beanspruchte Produktgestaltung von der auf dem vorliegenden Warengbiet üblichen soweit abweicht, daß allein deswegen und insbesondere ohne daß eine Gewöhnung des Verkehrs an Formmarken bei Käse vorliegt, von einer betriebskennzeichnenden Wirkung der Gestaltung auszugehen ist. Vielmehr sind dem Verkehr aufgrund der regelmäßigen Präsentation des Produkts auf dem vorliegenden Warengbiet nicht nur diese Grundformen, sondern wie dargestellt eine Vielzahl von Abwandlungen und Mischformen bis hin zu Käse in Form der Umrißlinien einer Maus (vgl anliegende Kopie einer Werbeanzeige der Firma MINIMAL vom August 1999), eines Fisches, in Herz- oder Glockenform (s. die der

Anmelderin übersandten Unterlagen: Werbeanzeige der Fa. Bayernland, "Französischer Käse", Heyne Verlag, München, 1999, S. 94 "Coeur de Berry" bzw "Clochette"; s. auch "Alles Käse !", DuMont Verlag 1998, S. 121) bekannt, ohne daß er Anlaß hat, mit der jeweiligen Form die Herkunft von einem bestimmten Hersteller zu verbinden, solange ihm dieser Umstand nicht beispielsweise durch eine entsprechende Verkaufs- oder Werbepaxis nahegebracht wird, wofür es vorliegend an Anhaltspunkten fehlt. Die genannten Beispiele lassen erkennen, daß Käse sich wie ausgeführt für den Verkehr gerade durch vielfältige Gestaltungen im Detail auszeichnet. Dem entspricht in allen Einzelheiten auch die mit der angemeldeten Marke beanspruchte Gestaltung eines kreisrunden Käses mit 6 Aus- bzw Einbuchtungen, die an Portionierungshilfen erinnern. Auch das Loch in der Mitte des Käses ist kein übliches Gestaltungsmerkmal, denn es ist elementarer Bestandteil einer Vielzahl ringförmig gestalteter Käseprodukte mehrerer Hersteller, wie die der Anmelderin übersandte Werbeanzeige "Käse aus Frankreich" und die Auszüge aus den Käsebüchern belegen. Angesichts der dargestellten Variationsbreite bei Käse besitzt die beanspruchte Form insgesamt keine aus dem Rahmen fallenden Gestaltungsmerkmale und damit nicht eine auch nur geringe Unterscheidungskraft.

Die von der Anmelderin zitierte Untersuchung der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1996 (vgl Anmeldeverfahren 397 32 115.5 Bl 13 ff) betrifft eine von der angemeldeten Gestaltung abweichende Formgebung und ist bereits deshalb für das vorliegende Verfahren nicht entscheidungserheblich. Zudem wird der Befragte mit Frage 2: "Was ist das Besondere an diesem Käse, was fällt Ihnen da besonders auf?" zwangsläufig auf die Form des Käses aufmerksam gemacht, was im Widerspruch zu dem üblichen Marktauftritt bei Käse steht.

Aus der Eintragung der im Schriftsatz der Anmelderin vom 22. Dezember 1997 im oben genannten Anmeldeverfahren angeführten Formmarken - für Butter bzw Käse, u.a. auch für die Anmelderin - kann für das vorliegende Verfahren nichts Maßgebliches hergeleitet werden, weil jede Anmeldung ihrer eigenen Prüfung unterliegt und etwa zu Unrecht erfolgte frühere Eintragungen der Anmelderin nicht das Recht verschaffen, auch weiterhin derartige Eintragungen durch das Amt zu



erwirken (BGH BIPMZ 97, 318, 319 - Autofelge). Gleiches gilt für die eine abweichende Markenform betreffende Entscheidung des LG Hamburg vom 10. September 1997 (Az: 315 O 369/96).

Da eine Schutzgewährung im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nicht beantragt ist und auch seitens des Senats hierfür keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, war die Beschwerde zurückzuweisen und zwar sowohl für die vom Warenoberbegriff "Milchprodukte" erfaßten Waren, wie zB Käse, als auch für die übrigen Waren "Margarine" sowie "Speisefette". Letztere können ähnlich wie Käse und Butter über eine relativ konsistente äußere Form verfügen, so daß die Ware grundsätzlich ihrer Natur nach auch ohne Verpackung auskommt. Nach den Feststellungen des Senats sind Butter, Margarine oder Pflanzenfette als portionierte Verpackungseinheiten etwa für den Hotel- und Gaststättenbedarf im Handel, wobei die Ware selbst gelegentlich auch in ansprechender Form gestaltet ist, ohne daß der Verkehr hierin einen Hinweis auf den Hersteller erkennt. Daraus folgt, daß die vorliegende Formgebung auch für die Waren "Margarine" und "Speisefette" die Unterscheidungskraft nicht begründen kann.

Der Senat hat der Anregung der Anmelderin folgend die Rechtsbeschwerde zugelassen, denn die an die Unterscheidungskraft von Marken, die die Form der Ware selbst darstellen, zu stellenden Anforderungen sind bislang nicht höchst-richterlich entschieden.

Die von der Anmelderin beantragte Verbindung der drei parallelen Anmeldeverfahren zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 147 ZPO) war ebensowenig sachdienlich wie Anlaß bestand, zunächst nur in dem Verfahren 28 W (pat) 69/99 zu entscheiden und die beiden anderen Beschwerdeverfahren bis zu einer Entscheidung über die Rechtsbeschwerde im Parallelverfahren auszusetzen.

Stoppel

Richterin Grabrucker ist

Martens

dienstlich verhindert und  
kann daher nicht selbst  
unterschreiben

Stoppel

prö/Ja

**Abb. 1**

