



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 308/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 23 188**  
**(hier: Lösungsverfahren S 104/98)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 21. Mai 1997 angemeldete und am 1. Juli 1997 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene farbige (braun, weiß) dreidimensionale Marke 397 23 188,

siehe Abb. 1 am Ende

die nach Teilverzicht noch für die Waren

Dauer- und Feinbackwaren, nämlich Fertigmöhlen

geschützt ist, wurde am 15. April 1998 Lösungsantrag wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1,3 MarkenG gestellt.

Zur Begründung wurde vorgetragen, die Marke sei nach § 3 Abs. 2 Nr 1, 2 MarkenG schon nicht markenfähig, da ihre Form durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.

Es handele sich um eine Milchkremschnitte in traditioneller Schnittenform, zu deren Wesen ein dreilagiger Aufbau gehöre. Die maximale Höhe der Schnitte ergebe sich daraus, dass sie – als Zwischenmahlzeit verzehrt – mundgerecht sein müsse. Zu ihrem Wesen gehöre auch die Dicke der Milchkremschicht, denn der Verbraucher wolle eine möglichst dicke Schicht an Kream und eine dünne Schicht Teig. Zwei Teigschichten seien technisch erforderlich, um zu verhindern, dass die Verpackung mit Kream verschmiert werde. Die Farbgebung sei ebenfalls ohne weiteres warenbedingt. Milchcream sei wegen der Verwendung von Milch weiß. Die braune Farbe des Teiges ergebe sich aus der Verwendung von Kakao.

Daneben sei die Marke auch entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Das zur Annahme der Verkehrsdurchsetzung herangezogene Gutachten sei nicht aussagekräftig. Es sei nicht erkennbar, dass die Befragten sich überhaupt an der Form orientiert hätten. Selbst, wenn man es zugrunde lege, sei der Grad der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend. Da es sich um die Grundform einer Schnitte handle, könne sie als Marke nur aufgrund einhelliger Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden.

Die Markeninhaberin hat dem Lösungsantrag rechtzeitig widersprochen. Sie ist der Auffassung, dass nicht auf das Spezialerzeugnis abzustellen sei. Man dürfe sich nicht an der Milchkremschnitte orientieren, sondern an der eingetragenen Ware Fertigmöhlen. Solche könnten vielerlei Formen haben. Daher folge die geschützte Form nicht einem technischen Erfordernis. Ein Gutachten von Profes-

sor S... vom 15. Januar 1996 belege, dass allein durch die Einstellung der Schneidevorrichtungen die verschiedensten Formen herstellbar seien, von der Möglichkeit des Stanzens einmal ganz abgesehen. Die Gebäckschichten seien beliebig. Die Teigschichten zum Anfassen könnten auch seitlich am Gebäck sein. Ein Verstoß gegen § 8 MarkenG sei nicht ersichtlich. Die Verkehrsdurchsetzung sei im Umfang ausreichend und auch entsprechend belegt.

Mit Beschluss des Senats vom 9. Februar 2000 wurde ein früherer Lösungsbeschluss der Markenabteilung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin verschiedene Verbandsanfragen veranlasst. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. hat dahingehend Stellung bezogen, dass die Marke eine übliche Form im Bäckerhandwerk sei, indem sie zwei Schokobiskuitböden mit einer weißen Krem dazwischen zeige. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e. V. hat mitgeteilt, dass es sich um keine Grundform, die dem Verbraucher so oder mit geringen Abwandlungen begegne, handele. Der Verband der Deutschen Großbäckereien e. V. weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Form an die Milchschnitte der Firma Ferrero erinnere, aber auch Ähnlichkeiten mit zwei Pumpernickelscheiben aufweise, die mit Quark oder ähnlichem Brotaufstrich bestrichen seien. Der Deutsche Konditorenbund hat ausgeführt, dass die Marke eine gebräuchliche Form für Konditoreierzeugnisse, wie Schoko-Quark-Biskuit-Schnitten, Marzipanschnitten oder Schoko-Käsekremschnitten sei. Die Markeninhaberin hat sich in ihrer Stellungnahme zu diesen Mitteilungen darauf bezogen, dass es Konditorschnitten gebe, die völlig anders aussähen als Fertigware, wie es die Milchschnitte sei.

Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag zurückgewiesen, da die Form der Marke weder warenbedingt noch technisch erforderlich sei und die in dem Gutachten ausgewiesenen 61,5 % an Zuordnung der Marke zur Markeninhaberin für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung ausreichten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Sie wiederholt ihre Argumentation zum Löschungsantrag und beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 5. August 2002 aufzuheben und die Eintragung der dreidimensionalen Marke 397 23 188 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Senat in der Frage der Markenfähigkeit durch seinen Aufhebungsbeschluss vom 9. Februar 2000 bei der Entscheidung zur Frage der Markenfähigkeit bereits gebunden sei. Es sei in dieser Entscheidung zwar nicht explizit ausgesagt worden, dass die Markenfähigkeit gegeben sei. Jedoch sei dies schlüssig erfolgt, da es ansonsten sinnwidrig gewesen wäre, das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung zurückzuleiten. Die gewählte Form der Marke sei unter Berücksichtigung der auf diesem Warengbiet herrschenden Formenvielfalt weder warenbedingt, noch technisch erforderlich.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, denn die geltend gemachten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2; § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG waren nicht zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke und nicht im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung gegeben.

**1.** Die besonderen Schutzausschließungsgründe für Formmarken des § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG liegen nicht vor.

**a)** Das angemeldete Zeichen besteht nicht ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Dies wäre nur dann der Fall, wenn es sich um die Grundform (Norm) der beanspruchten Fertigungskuchen handelte. Diese werden in einer Vielzahl von Formen angeboten, wobei zum Teil die altbekannten Formen des Konditorenhandwerks als Anregung zur Formgestaltung übernommen werden. Die Schnittenform ist nur eine davon. Auch hier herrscht Formenvielfalt, indem die Proportionen von Höhe, Breite und Länge, die Oberflächenformen (Quadrat, Rechteck, Ellipse, Hyperbel, Dreieck, Raute etc.), die Anzahl und Anordnung der Schichten Krem/Teig und die Farben variieren. Eine Norm für die Form von Fertigungskuchen, einschließlich (Kuchen-)Schnitten ist nicht nachweisbar.

**b)** Die angegriffene Marke besteht auch nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Sinn dieser Art. 3 Abs. 1 Lit. e) MarkenRL entsprechenden Vorschrift liegt darin, die Monopolisierung von technischen Lösungen oder Gebrauchseigenschaften zu verhindern, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Der Markenschutz soll nicht über die Unterscheidungsfunktion hinaus Schutz gewähren, indem er die Möglichkeit behindert, technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb frei anzubieten (EuGH MarkenR 2002,

231, Rdnr. 78 - Philips). Für den Ausschluss des Schutzes ist der Nachweis erforderlich, dass sich die wesentlichen Merkmale der Form der beanspruchten Ware nur in einer technischen funktionellen Wirkung erschöpfen. Dieser Nachweis konnte nicht erbracht werden.

Die angegriffene Marke zeigt die Form einer dreischichtigen Schnitte, wobei Ober- und Unterschicht braun und dünn und die Mittelschicht weiß und dick ist. Die Löschantragstellerin sieht hierin die Verkörperung einer technischen Lösung, die es ermöglichen, eine Kremschicht zwischen zwei Teigschichten in der Weise anzubringen, dass zum einen die Packung durch die Kreme nicht verschmiert werde und zum anderen ein bequemes Verzehren ohne Verschmutzen der Finger möglich sei. Diese Sichtweise mag für das Produkt "Kindermilchschnitte" der Markeninhaberin (auch) zutreffen. Wie indes die Formenvielfalt von Fertigmöhlen und sogar auch von Kuchenmöhlen zeigt, ist die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwendigkeiten.

**2.** Es kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag besteht. Die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Produktmerkmalsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) sind durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden.

**a)** Der Marke fehlte von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft. Bei dreidimensionalen Gestaltungen, welche die Form einer Ware abbilden, ist bei der Prüfung der Unterscheidungskraft kein strengerer Maßstab anzulegen, als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514 - Linde, Winword und Rado). Einer dreidimensionalen Warenabbildung fehlt jegliche Unterscheidungskraft dann, wenn sie keine charakteristischen Merkmale enthält, denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft entnimmt. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um die dreidimensionale Darstellung einer rechteckigen Schnitte. Die Schnittenform ist bei Produkten des Bäckerhandwerks üblich, wie sich aus der

Stellungnahme des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. ergibt bzw. eine gebräuchliche Form für Konditoreierzeugnisse, wie dies der Deutsche Konditorenbund in seiner Stellungnahme beschreibt. Gefüllte Schnitten sind als Konditorwaren – etwa in Form des allgemein bekannten "Bienenstichs" - bekannt. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass Fertigmöhlen in ihren Formen den Konditorwaren häufig in ihrer Form angenähert sind. Auch die Farbgebung ist im Bereich der Fertigmöhlen verbreitet. So haben Schoko-Quark-Biskuit-Schnitten, Marzipanschnitten oder Schoko-Käsekremschnitten durch Kakaozugabe braune Deckschichten und weiße Füllungen. Zwar war genau die geschützte Markenform für Fertigmöhlen eines anderen Herstellers auf dem Markt nicht auffindbar. Wenn der Marke "von Hause aus" gleichwohl jegliche Unterscheidungskraft fehlt, so beruht das darauf, dass die Verbraucher auf dem Gebiet der Kuchen nicht daran gewöhnt sind, in Formen einen Hinweis auf den Hersteller zu sehen, vielmehr sind die verschiedenen Formen in aller Regel nur Ausdruck ästhetischen Gestaltungswillens oder sie dienen zur Bezeichnung von Kuchentypen wie Zylinderform für Torten, Kastenform für Marmorkuchen, "Guglhupf" für Rosinenkuchen, Quader für Bienenstich u.dgl., (vgl. BGH MarkenR 2004, 140, 3b – Käse in Blütenform).

**b)** Die Marke ist auch eine Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, denn die getroffenen Feststellungen belegen, dass die Form geeignet ist, Fertigmöhlen seiner Form nach zu kennzeichnen.

**c)** § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG finden vorliegend jedoch keine Anwendung, weil sich die Marke infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Kreisen durchgesetzt hat, ist eine Gesamtschau vorzunehmen, bei der alle maßgeblichen Einzelumstände des Falles heranzuziehen sind. Dazu gehören einmal der Marktanteil, den die mit der Marke versehenen Waren erreichen, die mit der Markenware erzielten Umsätze, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke so-



wie der Umfang der Werbeaufwendungen für die Marke und die hierdurch beim angesprochenen Verkehr erreichte Marktpräsenz (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 51 - Chiemsee). Die von der Markeninhaberin vorgelegte repräsentative Befragung der in Frage kommenden Verbraucher ist hierfür ein geeignetes Mittel. Nach Auffassung des Senats ist die Frage der Verkehrsdurchsetzung durch Benutzung für jedes vorliegende Schutzhindernis getrennt vorzunehmen.

**aa)** Zur Überwindung des Schutzhindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft kommt es darauf an, dass der Verbraucher das fragliche Zeichen überhaupt als Marke ansieht. Wem er es zuordnet, ist dabei ohne Belang. Ob für den Nachweis der Unterscheidungskraft ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erforderlich ist (vgl. BGH BIPMZ 2001, 322, 324 – REICH UND SCHÖN), kann für diese Entscheidung dahinstehen, da der Durchsetzungsgrad die 50%-Grenze deutlich überwindet, ist aber im Hinblick darauf, dass nur das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu überwinden ist, fraglich (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, Tz. 31 ff – KPN/Postkantoor; Senatsbeschluss vom 24. März 2004 32 W (pat) 309/02 – LOTTO, zur Veröffentlichung vorgesehen). Nach Auffassung des Senats können darunterliegende Prozentsätze noch ausreichen, wenn nicht mehr zuverlässig festgestellt werden kann, dass dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

**bb)** Dagegen kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur dann durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, wenn mehr als die Hälfte der Verbraucher es einem ganz bestimmten Anbieter zutreffend und als Marke zuordnet. Der erforderliche Durchsetzungsgrad kann demzufolge zwischen 50 % und einer "nahezu einhelligen" Verkehrsdurchsetzung liegen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder). Maßgebend für den Grad der Verkehrsdurchsetzung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wie stark der merkmalsbezeichnende Charakter der Marke ausgeprägt ist und inwieweit den Wettbewerbern die Marke zur Bezeichnung von Fertigmöbeln dienen kann.

Ob im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH daran festzuhalten ist (vgl. EuGH a.a.O., Tz. 54, 57 f – KPN/Postkantoor; Senatsbeschluss a.a.O.), kann für diese Entscheidung dahinstehen, denn der hier vorliegende Durchsetzungsgrad von 61,5 % reicht zur Überwindung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sogar nach den vom Bundesgerichtshof genannten Grundsätzen aus. Die Dominanz des beschreibenden Gehalts der Marke und das Interesse (nur) der Mitbewerber ist hier wegen der oben dargelegten vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Fertigmöbeln lediglich in einem durchschnittlichen Ausmaß anzuerkennen. Einer "einheitlichen" Verkehrsdurchsetzung bedurfte es daher nicht.

Die Zweifel der Antragstellerin an der Aussagekraft des Gutachtens sind nicht begründet. Es trifft zwar zu, dass den Befragten nicht das wirkliche Produkt, sondern nur eine Abbildung davon zur Beurteilung vorgelegt wurde. Diese lässt aber klar erkennen, dass es sich um ein Bild einer dreidimensionalen (Möbel-)Schnitte handelt.

**3.** Die Auferlegung von Kosten war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

**4.** Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts zu (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Winkler

Sekretärin

Kruppa

br/Ko/Wi/Pü

Abb. 1

