



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 95/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 670 278

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter Paetzold und von Schwichow

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die IR-Marke 670 278



ersucht als "marque tridimensionnelle" für die Waren "Fromage, produits laitiers" um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Die Veröffentlichung der Marke in "Gazette OMPI des Marques Internationales" enthält eine Beschreibung der "éléments figuratifs" der Marke, wonach diese aus der Form und dem besonderen Aussehen des Produkts bestehen (die wellenförmige Umrandung soll an die Blät-

ter einer Blüte erinnern) und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen aufweisen soll.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke die Schutzausdehnung wegen fehlender Unterscheidungskraft und unter Hinweis auf die Formenvielfalt bei Käse verweigert, die dazu führe, dass der Verkehr selbst die erstmalige Verwendung einer speziellen Gestaltung solange nicht als herkunftshinweisend werte, wie die Form sich wie hier im Rahmen der Verkehrsüblichkeit bewege. Die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht ist aus denselben Gründen erfolglos geblieben.

Die IR-Markeninhaberin hat ihr Schutzbegehren mit der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof weiterverfolgt, der daraufhin die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen hat (BGH GRUR 2004, 329). Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Marke sei markenfähig (§ 3 Abs 1 und 2 MarkenG) und auch unterscheidungskräftig (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), denn die willkürliche charakteristische Gestaltung nach Art einer Blütenform sei bei der Ware "Käse" nicht funktionsbedingt und geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Bei der Beurteilung eines der Eintragung möglicherweise entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, dessen Vorliegen nunmehr vom Bundespatentgericht geprüft werden müsse, sei das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt einzubeziehen (EuGH GRUR 2003, 514 – Linde). Wenn die beanspruchte Form innerhalb der auf diesem Warenggebiet üblichen Formenvielfalt liege und die Möglichkeiten der Mitbewerber zur individuellen Produktgestaltung beschränkt seien, könne dies für die Bejahung dieses Schutzhindernisses sprechen.

Die IR-Markeninhaberin hat sich zur Frage des Freihaltebedürfnisses dahin geäußert, dass die gewählte Blütenform für einen Käse nicht nur unüblich, sondern auch weder technisch bedingt sei noch sonst in irgendeiner Weise eine Eigen-

schaft der Ware beschreibe. Im übrigen sei bei der Prüfung auf Schutzgewährung nicht das Markengesetz, sondern Art 6 quinquies B PVÜ zugrunde zu legen, der richtlinienkonform (Art 3 MarkenRL) auszulegen sei mit der Besonderheit, dass vorliegend die Frage der Unterscheidungskraft aufgrund der höchstrichterlichen Entscheidung und der damit bestehenden Bindungswirkung nach § 89 MarkenG nicht mehr zur Disposition stünde.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist nicht begründet.

Gegenstand des Gesuchs auf Schutzerstreckung ist eine dreidimensionale Darstellung, die sich in der naturgetreuen Wiedergabe der äußeren Form der Ware selbst (nämlich Käse) erschöpft, was durch die Markenbeschreibung und den Hinweis auf das Aussehen der Rinde noch verstärkt wird. Für den Senat besteht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein Anlass, der beanspruchten Darstellung die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1 MarkenG abzusprechen, auch wenn ein Zeichen kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware selbst sein darf, sondern über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen muss, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (BGH GRUR 2004, 502 - Gabelstapler II). Für einen Ausschluss als Marke nach § 3 Abs 2 MarkenG (Waren- oder funktionsbedingte Form) fehlt es an ausreichenden tatsächlichen Feststellungen. Dass die Marke damit den Voraussetzungen des Art 3 Abs 1 Ziffer e) MarkenRL bzw § 3 Abs 2 MarkenG genügt, reicht entgegen der Auffassung der IR-Markeninhaberin für eine Schutzgewährung aber nicht aus, vielmehr müssen zusätzlich noch die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG bzw Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ geprüft werden, um die konkrete Eignung der Marke, unterscheidungskräftig zu wirken, festzustellen bzw ein eventuelles Freihalteinteresse der Mitbewerber auszuschließen.

Der Senat hat nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl etwa EuGH GRUR Int 2005, 135 - Maglite; GRUR 2004, 428 – Waschmittelflasche; GRUR 2004, 957 - Waschmitteltabs) wie des Gerichts erster Instanz (zB EuG GRUR Int 2004, 664 - Flaschenform; T-396/02 v. 10.11.04 - Bonbon; GRUR Int 2004, 515 - Standbeutel) zu Warenformmarken erneut Zweifel, ob der als Marke beanspruchten Formgestaltung von Hause aus konkrete Unterscheidungskraft zukommt, sieht sich jedoch durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes in dieser Frage gebunden. Selbst wenn die Bindungswirkung des § 89 Abs 2 S 2 MarkenG auch im konkreten Einzelfall möglicherweise aufgrund der neueren Rechtsprechung des EuGH keinen Bestand haben sollte (vgl Baumbach-Lauterbach, 63. Aufl 2005, § 563 ZPO Rdnr 5, 9), unterstellt der Senat zugunsten der IR-Markeninhaberin, dass der Schutzerstreckung nicht fehlende konkrete Unterscheidungskraft entgegengehalten werden kann.

Nach Ansicht des Senats steht der Schutzbewilligung der IR-Marke in der Bundesrepublik jedoch zumindest das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber nach §§ 107, 113, 37 MarkenG iVm Art 5 Abs 1 MMA, Art 6 quinquies Abschnitt B Nr 2 PVÜ entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich hier die Marke erschöpft, zwangsläufig beschreibenden Charakter im Sinne dieser Vorschrift hat als eine mögliche Form der Produktbeschaffenheit oder Zweckbestimmung bzw in der unmittelbaren Wiedergabe von Art und Beschaffenheit der Ware selbst.

Nach den Ausführungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH MarkenR 2003, 187 ff - Linde, Ziff 74 - 77) verfolgt das Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass lediglich die Waren beschreibende Zeichen von allen frei verwendet werden können. Marken, die aus der Form der Ware bestehen, könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz durch Eintragung ausgeschlossen werden, abzustellen sei vielmehr auf den konkreten Einzelfall, der nach Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung und "insbesondere im Licht des Allgemeininteresses" entschieden werden müsse, das

für den Senat nicht erst im Falle einer unmittelbaren oder tatsächlichen Behinderung, sondern bereits bei einer bloßen potenziellen Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert wird (vgl. neuerdings zB auch Alber GRUR 2005, 127 ff, 129). In Anwendung dieser Grundsätze und unter Berücksichtigung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Schranken, wonach die bestehende Formenvielfalt und die mögliche Variationsbreite zu beachten sind, ist im vorliegenden Fall ein Freihaltebedürfnis zu bejahen.

Hinsichtlich der laut Markenbeschreibung speziellen Gestaltung der Käserinde mit Streifen oder Rillen auf der Weichkäseoberfläche liegt das schon unter dem Gesichtspunkt der technischen Bedingtheit beim Herstellungsprozess auf der Hand, denn diese entstehen – wie schon im Beschluss vom 19. Juli 2000 ausgeführt - beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in speziellen Formen bzw beim anschließenden Reifungsprozess. Auch die von der IR-Markeninhaberin ebenfalls beanspruchte Farbigkeit der Käseoberfläche ist bei marktgängigem Weichkäse mehr oder weniger ausgeprägt, wobei die rötliche Färbung zudem ein Zeichen für den Abschluss der Reife darstellen kann. Hersteller von Weichkäse sind auf diese Merkmale zwingend angewiesen, die damit nicht Gegenstand eines wie auch immer gearteten Markenschutzes sein können.

Das gilt gleichermaßen auch für die von der IR-Markeninhaberin beanspruchte Warenform, bei der es sich nach Ansicht des Senats um eine typische Kombination von Rund- und Tortenform handelt, bei der man zum Herausschneiden der "Tortenstücke" Einkerbungen gewählt hat, um eine möglichst gleichmäßige Portionierung der Ware zu ermöglichen. Von einer aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung kann hingegen keine Rede sein und auch die von der IR-Markeninhaberin immer wieder betonte "Blütenform" ist nichts weiter als der Versuch, Eigentümlichkeit und Originalität der Form im Sinne einer in der Rechtsprechung immer wieder geforderten "willkürlichen charakteristischen Gestaltung" zu begründen. Dem steht entgegen, dass gerade bei Weichkäse nicht nur die Rund- und Tortenform marktüblich ist, sondern dass dort besonders häufig mit

Portionierungshilfen gearbeitet wird, sei es in Form eines auf den Käselaiab geklebten Etikettes (vgl die Beispiele im Beschluss vom 19.7.2000 wie Cambozola Tortenbrie, Schweizer Appenzeller, Tortenbrie President usw) oder einer Folie mit entsprechenden Markierungen, sei es durch die Wahl der Warenform selbst mit Ecken (zB die Käsemarken Rambol, Saint Agur, Grünland, Jermi usw, die sämtlich als Oktaeder gestaltet sind) oder Einkerbungen (zB Produkte der Fa. Tholstrup oder der sog Mirabo der Fa. Hoffmeister). Die Verwendung solcher Hilfen ist letztlich durch die Beschaffenheit des Käses (eher weiche Konsistenz und damit eingeschränkte Schnitffestigkeit) vorgegeben. Damit beansprucht die IR-Markeninhaberin nichts weiter als eine für die Ware Käse typische Grundform in geringfügiger Abwandlung, die indes trotz aller Formenvielfalt auf diesem Warengbiet nicht so deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fällt, dass sie den Mitbewerbern nicht mehr zur freien Verfügung stehen müsste.

Eine Schutzgewährung müsste demgegenüber für die Mitbewerber (und das sind nicht nur große Lebensmittelkonzerne, sondern in erster Linie kleine Molkereien und bäuerliche Betriebe) zu ernsthaften Problemen führen, was mit dem Allgemeininteresse am freien Wettbewerb nicht mehr in Einklang zu bringen wäre. Konnten sich die Hersteller bislang auf die auf diesem Warengbiet bestehende Freiheit der Formenvielfalt verlassen, wie sie in einer Vielzahl von – zB im Beschluss vom 19.7.2000 genannten - Büchern und Darstellungen dokumentiert ist, müssten sie nunmehr vor der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte umfangreiche Markenrecherchen durchführen lassen, deren Ausgang aufgrund der Unsicherheit über den Schutzzumfang entsprechender Warenformmarken dennoch keine Rechtsklarheit böte. Zu bedenken ist, dass bei der Ware Käse nicht nur die stoffliche Beschaffenheit und damit die jeweilige Geschmacksrichtung eine Rolle spielt, sondern Käse dem Verbraucher seit jeher auch in unterschiedlichster Größe, Konsistenz wie auch Form angeboten wird, mit oder ohne Rinde ausgestattet ist und teils industriell, teils handwerklich gefertigt wird; daher erscheint es dem Senat für die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung solcher Produkte des täglichen Bedarfs auch in der Zukunft frei von Markenrechten

Dritter erfolgen kann und sich einzig an den technischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten, den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, den speziellen Kundenwünschen und auch dem momentan bevorzugten Gestaltungsrichtungen orientiert. Die Zuerkennung eines – zeitlich unbegrenzten – Markenrechts auf die Form eines solchen Produkts würde nicht nur zu einer beträchtlichen Unsicherheit und Einschränkung bei der Herstellung führen, auch der Markeninhaber selbst wäre zur ständigen Anmeldung von Produkten gezwungen, selbst wenn diese sich nur geringfügig vom vorhergehenden Modell unterscheiden. Zudem müsste er unentwegt den Markt der Mitbewerber beobachten, wobei der jeweilige Schutzzumfang der dreidimensionalen Marke ungewiss ist, solange nicht feststeht, welche Teile hiervon nur herstellungstechnische oder gesetzliche Vorgaben erfüllen und damit schutzunfähig sind, denn vom Schutz umfasst sein können nur beliebige Designvarianten oder Kombinationen hiervon. Der jeweilige Schutz wird sich damit häufig nur auf geringfügige Formvarianten beschränken. Die Zuerkennung von Markenrechten liegt damit weder im Interesse der Mitbewerber noch der Markeninhaber selbst. Der Aufwand für die Verteidigung von dreidimensionalen Markenrechten dürfte bei Lebensmittelprodukten außer Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen stehen, denn die Kaufentscheidung wird trotz aller Versuche im Bereich des sog "Food-Design" zumeist nicht vom äußeren Formbild der Ware beeinflusst werden; maßgeblich ist vielmehr deren Beschaffenheit, Geschmack, Nährwert und Preis sowie ggfls auch der Name des Herstellers. Dem Markenschutz für die Form eines Käseproduktes steht damit – falls sie nicht ausnahmsweise erheblich von der gängigen Formenvielfalt abweicht - das Interesse der Allgemeinheit und das der Mitbewerber an der Freihaltung derartiger Formen entgegen.

Dass seitens der Hersteller auch aktueller Bedarf an der freien Verwendung der von der IR-Markeninhaberin beanspruchten Form besteht, zeigen die diversen von ihr geführten Verletzungsprozesse (die in den Parallelverfahren 28 W 81/99 und 28 W 67-69/99 dokumentiert sind) sowie die Tatsache, dass Mitbewerber gleichermaßen versuchen, sich entsprechende vergleichbare (um nicht zu sagen fast identische) Käseformen als Marke für sich schützen zu lassen (vgl etwa BGH Mitt

2004, 225 - Käseform). Bereits das bloße Drohpotential einer eingetragenen Marke müsste in diesem Warenbereich zu erheblichen Verzerrungen und Verunsicherungen der Wettbewerbssituation führen, denen selbst mit einer großzügigen Anwendung des § 23 MarkenG nicht mehr begegnet werden könnte.

Ein Schutz der beanspruchten Warenform kommt damit letztlich nur unter den Voraussetzungen einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsbekanntheit in Betracht. Eine solche Schutzgewährung im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§§ 113, 8 Abs 3 MarkenG) ist vorliegend aber weder beantragt noch für den Senat mangels Anhaltspunkte ersichtlich. Die von der IR-Markeninhaberin im Mai 1996 durchgeführte Verbraucherbefragung der GfK, die sie bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegt hat, führt zu keiner anderen Beurteilung, da sie eine von der vorliegend beanspruchten Form abweichende Gestaltung (mit acht statt sechs Einkerbungen und einem zusätzlichen Loch in der Mitte) aufweist.

Damit war die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat der Anregung der IR-Markeninhaberin folgend erneut die Rechtsbeschwerde zugelassen, um vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte und zwecks Rechtsharmonisierung und Rechtssicherheit eine höchstrichterliche Entscheidung zur Frage des Freihaltebedürfnisses bei Warenformmarken höchstrichterlich zu ermöglichen.

Stoppel

Paetzold

Richter v. Schwichow ist erkrankt
und kann daher nicht selbst
unterschreiben

Stoppel