

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 95/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am:
19. Juli 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 670 278

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 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.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland als "marque tridimensionelle" er-
sucht die IR-Marke 670 278

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren: "Fromage, produits laitiers."

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 Umrandung
soll an die Blätter 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 den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Sie begründet dies mit dem Hinweis auf die Formenvielfalt bei Käse, die dazu führe, daß der Verkehr selbst die erstmalige Verwendung einer speziellen Gestaltung solange nicht als herkunftshinweisend werte, wie die Form sich im Rahmen der Verkehrsüblichkeit bewege. Das sei vorliegend der Fall.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem Antrag,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung führt sie aus, die beanspruchte und von ihr als Blüte bezeichnete Form der Ware finde sich bei keinem anderen Käse auf dem Markt und wirke daher herkunftskennzeichnend. Der Prüfung auf Schutzgewährung sei im übrigen nicht das Markengesetz, sondern Art 6 quinquies B PVÜ zugrunde zu legen, der richtlinienkonform (Art 3 MarkenRL) auszulegen sei.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist nicht begründet. Nach Ansicht des Senats steht der Schutzbewilligung der IR-Marke in der Bundesrepublik das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach §§ 107, 113 I, 37 I MarkenG iVm Art 5 Abs. 1 MMA, Art 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ entgegen (vgl BGH BIPMZ 1999, 257, 258 re.Sp. - "PREMIERE II").

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschriften, mit denen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG übereinstimmt, ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unterneh-

mens 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 (BGH MarkenR 1999, 349-355 - YES und FOR YOU. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drs. 12/ 6581, S. 70= BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64).

1. Soweit die Markeninhaberin ausführt, für eine Schutzgewährung reiche es aus, wenn ihre Marke den Voraussetzungen des Art 3 Abs. 1 Ziffer e) MarkenRL genüge, der im nationalen Recht seinen Niederschlag in § 3 Abs. 2 MarkenG gefunden hat, kann ihr aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Die Markenrichtlinie, in deren 12. Erwägungsgrund ausdrücklich festgestellt wird, daß sie vollständig mit der PVÜ übereinstimmt, unterscheidet zwischen zulässigen Markenformen in Art 2 und den eigentlichen Eintragungshindernissen in Art 3. Wie Art 3 Abs. 1 Ziffer b) MarkenRL zum Ausdruck bringt, muß zusätzlich zu der in § 3 MarkenG geregelten abstrakten Markenfähigkeit noch die konkrete Eignung der Marke, unterscheidungskräftig zu wirken, geprüft werden, was in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG seinen Niederschlag gefunden hat. Nichts anderes ergibt sich auch aus der von der Markeninhaberin weiter herangezogenen Bestimmung des Art 7 GMV, in der ebenfalls zwischen abstrakter und konkreter Unterscheidungskraft differenziert wird.

2. 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.

a) 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 Verpackungsformen, wie das zB auf dem Gebiet der Flaschenformen bei alkoholischen Getränken zu beobachten ist, stattgefunden hat. Kann das bejaht werden, ist festzustellen, ob nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise der Formmarke wegen ihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden kann (vgl BGH WRP 2000, 1290 , "Likörflasche"; MarkenR 1999,198 "Magenta/Grau"; WRP 1999,526 "Etiketten"; BPatG GRUR 1998,1018 "Honigglas").

Damit jedoch das Gesetz nicht leerläuft für den Fall, daß sich eine derartige Entwicklung - gegebenenfalls noch - nicht feststellen läßt, weil dreidimensionale Marken rechtlich erst mit Inkrafttreten des neuen Markengesetzes 1995 möglich geworden sind und um diese Markenform nicht entgegen der Intention der Markenrechtsrichtlinie und des Markengesetzes in der Entstehung ihrer Schutzfähigkeit über Gebühr zu behindern, kann ausnahmsweise im Einzelfall dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden, wenn eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter vorliegt. Dies hängt wiederum vom üblichen Marktauftritt der beanspruchten Waren - hier Molkereiprodukte, insbesondere Käse - und dem Verhalten der Verbraucher wie Herstellern unter Beachtung der allgemeinen, markenrechtlich relevanten Maßstäbe ab.

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gilt hier folgendes:

Nach den Feststellungen des Senats wird Käse in mannigfaltigen Formen und Größen angeboten, wie dies die in der mündlichen Verhandlung erörterten Beispiele aus der Werbung (als Anlage 1 zum Protokoll BI 19 d.A. im Parallelverfahren 28 W (pat) 81/99, insbesondere Firma Kaufhof "Weihnachten Feiern &..." v. 14. Dezember 1999, dto "Italia al dente" v. 21. März 2000, dto "Frankreich, Tour de Fromage" aus 1998) zeigen. In den regelmäßigen Verkaufsstätten werden ne-

ben 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, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Er ordnet zwar einen auf der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form wird bei der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang jedoch keine Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als betrieblicher Herkunftshinweis konnte vom Senat nicht festgestellt werden. So wird z.B. in Werbeanzeigen, wie sie bereits dem angefochtenen Beschluß der Markenstelle beigelegt waren, Käse teils verpackt, teils unverpackt in verschiedensten Formen dargeboten. Dies dient aber nicht dem Zweck, auf eine spezielle Form des 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". Dem entsprechen die in der mündlichen Verhandlung erörterten zahlreichen Buch-Publikationen über Käse (vgl Anlage 2 zum Protokoll Bl 19 d.A., "Käsebücher", im Parallelverfahren 28 W 81/99), die das Vorstellungsbild des Verkehrs ebenfalls nicht im Sinne der Formgebung als Herkunftshinweis beeinflussen. Ihnen ist allein der bereits bekannte Erfahrungssatz zu entnehmen, 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 (vgl. Hodgson, Französischer Käse, München, 2. Aufl.1999, S. 57, 84, 85, 94, 95, 160, 161, 184, 185, 227; "Alles Käse" - Die besten Sorten der Welt, Köln 1998,

S. 120.121, 154, 157; The Cheese Companion (Käse), Köln 2000, S. 34, 35, 162, 163). Hinzukommt, daß dem Verkehr Kennzeichnungen von Käse wegen der bestehenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften zumeist nur in Form von Angaben zu Zutaten, Fettgehalt, Haltbarkeit u.ä. begegnen, was regelmäßig auf der Ware bzw. ihrer Verpackung und zwar neben den Angaben zum Hersteller geschieht. Vor diesem Hintergrund der Herstellungs-, Verkaufs- und Werbepaxis bei Käse läßt sich keine Übung feststellen, daß auch die Warenform kennzeichnend eingesetzt wird. Ist der Verkehr damit auf dem vorliegenden Warenggebiet aber nicht daran gewöhnt, die konkrete Form eines Käses als betrieblichen Herkunftshinweis zu werten, ist zu prüfen, inwieweit vorliegend die beanspruchte Gestaltung derart von anderen festgestellten Käseformen abweicht, daß allein dieser Tatsache herkunftshinweisende Wirkung zukommt.

3. Dies ist hier nicht der Fall. Es liegt keine derart außergewöhnliche Form vor, daß der Verkehr ohne vorangegangene Gewöhnung an Formen als Herkunftshinweis dieser Blütenform mit Loch herkunftshinweisende Funktion zuordnen wird. Wenn die Markeninhaberin 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 anderen auf dem vorliegenden Warenggebiet üblichen Formen soweit abweicht oder ein besonderes individualisierendes herkunftshinweisendes Gestaltungsmerkmal aufweist, daß sie allein deswegen bereits betriebskennzeichnend ist. Vielmehr sind dem Verkehr aufgrund der regelmäßigen Präsentation des Produkts auf dem vorliegenden Warenggebiet nicht nur diese Grundformen, sondern wie dargestellt eine Vielzahl von Abwandlungen und Mischformen bis hin zu Käse in Form der Umrisslinien einer Maus (vgl Anlage 1 zu BI 19 d.A im Parallelverfahren 28 W 81/99: Werbeanzeige der Firma MINIMAL vom August 1999), eines Fisches (vgl Anlage zu BI 16

d.A.), in Herz- oder Glockenform (vgl Anlage 2 zu BI 19 d.A. "Französischer Käse", Heyne Verlag, München, 1999, S. 94 "Coeur de Berry" bzw "Clochette"; s. auch "Alles Käse !", DuMont Verlag 1998, S. 121) bekannt. Diese Beispiele lassen erkennen, daß Käse sich wie ausgeführt für den Verkehr gerade durch eine vielfältige Sortengestaltung im Detail auszeichnet. Dem entspricht in allen Einzelheiten die mit der schutzsuchenden IR-Marke beanspruchte Gestaltung eines Weichkäses, die von der Markeninhaberin als "Blütenform" bezeichnet wird. Für den Senat erinnern die erkennbaren Einkerbungen zwischen den insgesamt sechs Rundungen auf den ersten Blick eher an "Portionierungshilfen", die bekanntlich dazu dienen, eine größere Käsetorte in gleichmäßige Stücke zu zerteilen. Beispielhaft kann hierfür auf die Präsentation der "Rambol Cremeux" Lachs- oder Kräutertorte (vgl Werbebeilage der Firma MINIMAL "Hier werden sie zum Käsefan", Anlage zu BI. 23 d.A.) oder die Abbildung des Weichkäses "Henri" (vgl Werbebeilage der Firma HL-Markt "Käsespezialitäten" Anlage zu BI 23 d.A.) verwiesen werden, wo allerdings die Einkerbungen auf dem Etikett eines jeden Tortenabschnitts angebracht sind. Im Unterschied dazu sind bei der beanspruchten Darstellung die Einkerbungen auf dem Käse selbst vorhanden, was der Verkehr, so er diesen Unterschied überhaupt wahrnimmt, im ihm vertrauten Sinne und jedenfalls nicht als Hinweis auf den Hersteller wertet. Ebenso verhält es sich mit der laut Markenbeschreibung speziellen Gestaltung der Käserinde. Streifen oder Rillen auf der Weichkäsoberfläche entstehen beim Einfüllen und Pressen des Käses in speziellen Formen bzw beim anschließenden Reifungsprozeß, der wie beispielsweise beim Saint-Nectaire Weichkäse auf Stroh erfolgt (vgl "Alles Käse!", aaO S. 154 sowie "Französischer Käse aaO S. 184f) und speziell bei den zahlreichen auf dem Markt befindlichen Weichkäse-Sorten dem Verkehr in mehr oder weniger starker Strukturierung immer wieder vor Augen geführt wird (vgl Firma Kaufhof "FRANKREICH, Tour de Fromage", Anlage 1 zu BI 19 d.A. des Parallelverfahrens 28 W (pat) 81/99 sowie The Cheese Companion ("Käse") aaO, S. 35 "Die Einteilung der Käse nach ihrer Rinde"). Diese Werbung zeigt darüber hinaus, daß die von der Markeninhaberin ebenfalls beanspruchte Farbigkeit der Käsoberfläche bei marktgängigem Weichkäse mehr oder weniger ausgeprägt ist, wo-

bei die rötliche Färbung zudem ein Zeichen für den Abschluß der Reife darstellen kann. Im Ergebnis ist damit festzustellen, daß auf dem Markt durchaus ähnliche Formen zu finden sind und die konkrete Gestaltung der beanspruchten Form vom Üblichen nicht derart deutlich abweicht, daß sich der Verkehr hieran herkunftskennzeichnend orientieren wird.

Die von der Markeninhaberin durchgeführte Verbraucherbefragung der GfK, die sie bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegt hat, führt im vorliegenden Fall nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Sie betrifft zum einen eine von der beanspruchten Form der IR-Marke 670 278 abweichende Gestaltung (mit acht statt sechs Einkerbungen und einem zusätzlichen Loch in der Mitte) und wäre wegen ihrer nach Ansicht des Senats suggestiven Fragestellung, insbesondere bei Frage 2, ohnehin nicht verwertbar. Soweit sich die Markeninhaberin auf ein Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10. September 1997 (Az: 315 O 369/96) beruft, ist dessen Entscheidungsgründen im wesentlichen zu entnehmen, daß sich die Kammer an die zugunsten der Markeninhaberin bestehende Eintragung, insbesondere der dreidimensionalen Marke 395 44 613 (Weichkäse darstellung mit acht Einkerbungen und Loch in der Mitte, vgl Anlage 4 nach BI 23 der Amtsakte) gebunden fühlte. Eine andere rechtliche Beurteilung des vorliegenden Falles ist hierdurch nicht veranlaßt.

Eine Schutzgewährung im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§§ 113, 8 Abs. 3 MarkenG) ist nicht beantragt und auch für den Senat mangels Anhaltspunkte nicht ersichtlich. Damit war die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat der Anregung der Markeninhaberin folgend die Rechtsbeschwerde zugelassen, denn die an die Unterscheidungskraft dreidimensionaler IR-Marken, die die Form der Ware selbst darstellen, zu stellenden Anforderungen, sind bislang höchstrichterlich nicht entschieden.

Stoppel

Grabrucker

Martens

prä

Abb. 1

