



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 206/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Dezember 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 71 881

hier: Lösungsverfahren

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

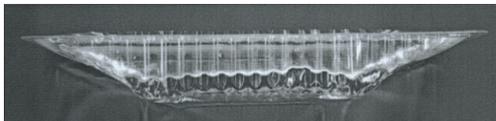
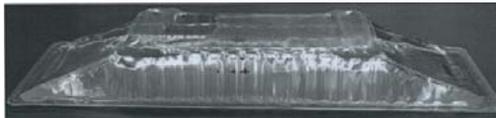
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Am 13. Mai 2003 ist nachfolgend wiedergegebene dreidimensionale Marke





für die Waren „Lebensmittel in Scheibenform, nämlich Käsescheiben“ in das Markenregister eingetragen worden. Der Anmeldung war eine Beschreibung beigelegt, in der die Marke als fotografische Abbildung einer Verpackung für Käsescheiben bezeichnet wird. Im weiteren sind darin die jeweiligen Merkmale dieser Käseschachtel beschrieben, nämlich die Form ähnlich der eines Bootsrumpfes mit ebenem Boden, die davon schräg und trapezförmig abgehenden, geriffelt oder wellenartig ausgebildeten Seitenwände, sowie die Ausführung in durchsichtiger Kunststoffolie.

Gegen diese Eintragung hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 3. September 2003 Löschantrag gestellt und ihn auf die Schutzhindernisse der fehlenden Markenfähigkeit wegen einer ausschließlich technisch bedingten Form (§ 50 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), der mangelnden Unterscheidungskraft und dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG), sowie auf das Eintragungshindernis der Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung (§ 50 Abs. 1 Nr. 4) gestützt. Sie trägt vor, der trapezartige Querschnitt der Käseverpackung ergebe sich zwangsläufig aus der Anhäufung von fächerartig hintereinander gelegten Käsescheiben. Die seitlichen Rippen und Spanten dienen ausschließlich der Stabilität der Verpackung, diese lassen sich im übrigen besonders gut stapeln. Auf dem konkreten Warenssektor gebe es eine Vielzahl von ähnlichen Verpackungen, die eingetragene Marke unterscheidet sich von diesen gebräuchlichen Formen allenfalls durch kleine Details. Insgesamt werde der Verbraucher in einer derartigen Verpackung keinen Hinweis auf den Hersteller sehen, womit die Marke ohne Unterscheidungskraft sei. Weil die Mar-

keninhaberin zum Zeitpunkt der Anmeldung Kenntnis von den nahezu identischen Verpackungsformen ihrer Mitkonkurrenten hatte, habe sie zudem bösgläubig gehandelt.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag in allen Punkten rechtzeitig widersprochen. Sie behauptet, als erste die gegenständliche Verpackung auf dem Markt gebracht zu haben. Käsescheiben könnten in jeder beliebigen Form angeboten werden, bei einer fächerförmigen Anordnung sei eine trapezförmige Schale keineswegs zwingend. Ihre Marke habe eine willkürliche Form, die weder der Präsentation der Ware zugute komme, noch den Transport erleichtere. Wegen der weit gezogenen Schrägflächen und der seitlichen Spantenbildung unterscheide sich die Marke erkennbar deutlich von anderen üblichen Verpackungen, womit Unterscheidungskraft vorliege.

Die Markenabteilung des Deutschen Patentamts hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der dreidimensionalen Marke angeordnet. Der Schutz der Marke scheitere zwar nicht am Eintragungshindernis der mangelnden Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 MarkenG – insoweit sei nicht hinreichend dargetan, dass alle wesentlichen Merkmale der Verpackungsform funktional bedingt seien - die Marke sei aber ohne Unterscheidungskraft. Die naturgetreue Abbildung der Verpackung einer Ware sei regelmäßig dann ohne Unterscheidungskraft, wenn sie nur die typischen Merkmale dieser Verpackung wiedergebe und keine über die übliche Gestaltung hinausgehenden Elemente aufweise. Nur eine Gestaltung, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der auf dem Warengelände herrschenden Gestaltungsvielfalt falle, könne Unterscheidungskraft zugebilligt werden, was hier aber nicht vorliege. Die angesprochenen Verkehrskreise, hier die Endabnehmer, seien es nicht gewohnt, von Verpackungsformen an sich auf die Herkunft der Ware zu schließen. Verpackte Käsescheiben seien in aller Regel mit dem Namen des Herstellers versehen; daran orientiere sich der Verbraucher in erster Linie und nicht an einer Verpackungsform, die sich wie hier im Rahmen des üblichen Formenschatzes halte.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben und ihr Warenverzeichnis wie folgt beschränkt: „Käsescheiben in Großpackungen, nicht für den Endverbraucher bestimmt“. Nunmehr, meint sie, da es sich um Käsepackungen von 500 Gramm und darüber handle, sei maßgeblicher Verkehr nicht mehr der Endabnehmer, sondern der Großverbraucher wie z. B. Weiterverarbeiter, Gastronomiebetriebe, Catering - Unternehmer und dgl. Für diese überdurchschnittlich informierten Fachleute stelle sich die Marke als charakteristisches und unterscheidungskräftiges Kennzeichen dar.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie hält die Einschränkung des Warenverzeichnisses für unbehelflich, denn zum einen ergebe sie sich nicht aus den Waren selbst, zum anderen könnten weiterhin Endverbraucher mit der Marke in Berührung kommen. Sie hält im übrigen weiterhin an dem Schutzausschlussgrund der fehlenden Markenfähigkeit fest. Sie könne von der Markeninhaberin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens verlangen, denn nachdem diese ohne ersichtlichen Grund ein Vergleichsangebot zurückgezogen habe, müsse sie für den Vertrauensschaden (anwaltliche Kosten) gerade stehen.

Die Antragstellerin hat bereits im Verfahren vor dem DPMA Abbildungen von trapezförmigen Verpackungsformen anderer Hersteller, bestimmt für Käse- und

Wurstscheiben vorgelegt. Hierauf, sowie auf den übrigen Akteninhalt wird Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde (§ 66 Abs. 1 MarkenG) hat in der Sache keinen Erfolg. Die Marke ist zu Recht gelöscht worden, denn sowohl zum Eintragungszeitpunkt wie auch jetzt steht einer Eintragung in die Markenrolle zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Gegenstand der beanspruchten Marke ist die fotografische Wiedergabe einer Verpackung für Käsescheiben. Ausweislich der von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen, die auch den durch das Gericht getroffenen Feststellungen entsprechen, sind wenigstens fünf Käse- bzw Wurstscheibenverpackungen, die sich bei einer seitlichen Draufsicht als Trapez darstellen, auf dem Markt. Aus den exakten und mit Datum versehenen Zeichnungen ergibt sich, dass derartige Formen bereits 1992 hergestellt worden sind; die Antragstellerin behauptet darüber hinaus, dass diese Verpackungsart seit etwa 1994 produziert wird. Diesem Sachvortrag hat die Markeninhaberin nicht substantiiert widersprochen, sondern nur behauptet, dass es eine der Marke identische Verpackungsschale nicht gebe. Dies kann als richtig unterstellt werden, ändert aber nichts an der rechtlichen Beurteilung, denn maßgebend für die Frage der Schutzfähigkeit sind die jeweiligen Marktgepflogenheiten, für die verschiedene ähnliche Formen eine größere Rolle spielen können als eine einzige identische Markenform. Für in Scheiben geschnittenen und fächerartig aufgelegten Käse (und auch Wurst) ist eine trapezförmige Schale eine günstige und naheliegende Verpackungsart, denn sie ermöglicht dem Verbraucher das Aussehen und die Menge der Ware umfassend zu begutachten. Zudem lässt sich eine solche Form - umgedreht und versetzt zueinander – leicht und platzsparend stapeln, sie kann also besonders günstig und rutschfest verpackt und gelagert werden. Wäre die Form wie eine Schale abgerundet, entstünden bei der Ver-

packung Hohlräume und das Produkt hätte im Verkaufsregal weniger Standfestigkeit. Infolgedessen ist es verständlich, dass mehrere Hersteller von Lebensmittelverpackungen diese Verpackungsform gewählt haben.

Angesichts dieser produktbezogenen Vorteile der eingetragenen Form spricht vieles für das Vorliegen des Ausschlusstatbestandes des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, es sich also um eine rein produktbezogene Gestaltungsform handelt. Zwar ist hier nicht die Ware selbst, sondern deren Verpackung zu beurteilen, diese ist aber dann der Ware gleichzustellen, wenn die Ware z. B. wegen ihrer flüssigen oder körnigen Konsistenz keine eigene Form besitzt und eine Verpackung zwingend braucht (EuGH, GRUR 2004, 428 - Henkel). Käsescheiben haben eine eigene Form, doch aus hygienischen und lebensmittelrechtlichen Gründen sind sie im Handel nur in verpackter Form anzutreffen. In derartigen Fällen, in denen die Verpackung durchwegs üblich und auch notwendig ist, sollte eine Gleichstellung von Ware- und Verpackungsform erfolgen. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG soll als gesetzlich normiertes Freihaltebedürfnis verhindern, dass der Inhaber eines Markenrechts einen monopolartigen Schutz für eine technische Lösung oder eine Gebrauchseigenschaft erhält, die der Abnehmer auch bei Waren der Mitbewerber sucht und die der Mitbewerber somit im Rahmen seiner Produktentwicklung benötigt (EuGH GRUR 2002, 804 – Philips). Das zu beurteilende Zeichen muss zwar „ausschließlich“ aus einer Form bestehen, die zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist, dies wird bei Warenformen aber bereits dann bejaht wird, wenn nachgewiesen ist, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind. Unberücksichtigt bleiben mögliche Alternativformen, mit denen die gleiche technische Wirkung erzielt werden kann. Bei Verpackungen für Käsescheiben ist deren Hauptzweck ein hygienisch einwandfreier und platzsparender Transport, die problemlose Lagerung bis zum Verkauf, eine gefällige Präsentation für den Kaufinteressenten und zuletzt eine praktische Handhabung beim Gebrauch im Haushalt und bei der

Entsorgung der Verpackung. Somit ist es die Gebrauchstauglichkeit, die bei einer solchen Käsescheibenverpackung im Vordergrund steht und nicht deren Gefälligkeit. All diesen Erfordernissen entspricht die eingetragene Marke in einer naheliegenden Art und Weise, ohne dass es zunächst erkennbare maßgebliche Bestandteile gibt, die einer anderen Funktion als der möglichst hohen Gebrauchstauglichkeit zuzurechnen wären. Auch die Verwendung von durchsichtiger Kunststoffolie spricht dafür, dass der Inhalt der Verpackung und nicht die Verpackung selbst im Vordergrund stehen soll. Somit spricht alles für eine im wesentlichen technisch bedingte Form. Gleichwohl wird dieses Schutzhindernis hier nicht bejaht, denn dazu muss eindeutig feststehen, dass jedes einzelne Merkmal der Form eine technische Wirkung und Bedingtheit hat. Verbleiben Zweifel dergestalt, dass Merkmale allein oder zumindest auch aus gestalterischen Gründen geschaffen wurden, so ist dieser restriktiv zu handhabende Ausnahmetatbestand nicht nachzuweisen. Davon wird hier zugunsten der Markeninhaberin ausgegangen, denn gerade der Vergleich mit ähnlichen Verpackungsformen zeigt, dass ein gewisser Gestaltungsspielraum offen steht. Gerade im Lebensmittelbereich, in dem die Präsentation der Ware eine immer größere Rolle spielt, erscheint es nicht ausgeschlossen, dass ein technisch möglicher Freiraum genutzt wurde, um gestalterische Elemente unterzubringen, womit das Schutzhindernis der fehlenden abstrakten Unterscheidungskraft entfällt.

Die Marke ist jedoch ohne konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Soll die Form einer Ware oder deren Verpackung den inhaltlich und insbesondere zeitlich weitreichenden Schutz als Marke erhalten, so bedarf es Feststellungen über die Marktgewohnheiten auf dem betreffenden Warengbiet. Denn anders als bei der Wortmarke, die schon ihrer Natur nach von der Ware unabhängig ist und an deren kennzeichnenden Gebrauch sich der Verkehr seit langen gewöhnt hat, schließt der Verbraucher von der Form der Ware oder deren Verpackung nicht notwendigerweise auf deren betrieblicher Herkunft, er nimmt sie damit nicht in der

gleichen Weise als Identifikation des Produktes an (EuGH, aaO – Henkel, MarkenR 2004, 461 – Mag Lite, MarkenR2005, 311 – Form einer Bierflasche). Dies führt dazu, dass es, wie der EuGH meint, in diesem Bereich schwieriger sein kann die Unterscheidungskraft nachzuweisen. Diese Diktion deutet darauf hin, dass einer dreidimensionalen Marke, die nichts anderes ist als die Form der Ware selbst oder deren zwingend notwendige Verpackung, in der Regel die Unterscheidungskraft abzusprechen ist, außer es werden Umstände vorgetragen, die eine andere Entscheidung rechtfertigen. Nicht genügt hierfür das bloße Abweichen von den branchenüblichen Formen, solange sich die Form im Rahmen der Formenvielfalt bewegt. Dann nämlich stellt sich die Marke als bloße Formvariante dar, wie sie in diesem Warenbereich im geschäftlichen Verkehr üblich ist. Erst bei einem deutlichen Abrücken von der Norm der Branchenüblichkeit kann einer solchen Form auch Herkunftsfunktion zukommen. Erst dann wird sie dem Verbraucher auffallen und er wird bereit und in der Lage sein, von der Form auch ohne Wort- oder Grafikelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen. Bei allen anderen Gestaltungen wäre er erst nach einer analysierenden und vergleichender Betrachtung dazu in der Lage; hierfür besteht aber in aller Regel keine Bereitschaft des Verkehrs.

Auf den vorliegenden Fall übertragen bedeutet dies, dass die Anhaltspunkte für die Bejahung der Unterscheidungskraft - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – nicht ausreichend sind. Die Antragstellerin hat durch Vorlage von ähnlichen Warenverpackungen belegt, dass trapezförmige Käseschachteln branchenüblich sind. Wegen ihrer hohen Gebrauchstauglichkeit liegen sie auch im Rahmen dessen, was der Verbraucher infolge ständiger technischer Fortentwicklung erwartet und was für ihn auch beim erstmaligen Antreffen nicht derart ungewöhnlich ist, dass er einer derartigen Form allein schon deshalb einen Hinweis auf deren Hersteller beimisst. Die streitgegenständliche Form ist vielmehr nichts anderes als eine der vielen Lebensmittelverpackungen, die vom Verbraucher in erster Linie als notwendiges Verpackungsgut, nicht jedoch als Produktkennzeichnung gesehen wird. Er wird nicht in der Lage und auch nicht willens sein die Unterschiede einer

solchen Verpackung zu denen andere Hersteller wahrzunehmen, denn dazu bräuchte es einer exakten und langwierigen Begutachtung, wozu der Verbraucher in diesem Warenbereich nicht bereit ist. Für den Endverbraucher ist die Form damit ohne Unterscheidungskraft.

Die Einschränkung des Warenverzeichnisses führt zu keiner anderen Beurteilung. Es bestehen schon Zweifel, ob es sich dabei um eine wirksame Beschränkung der Ware „Käsescheiben“ handelt, denn die Beschreibung „in Großpackungen, nicht für den Endverbraucher bestimmt“ ergibt sich nicht aus der Ware Käsescheiben an sich, sondern sie beschreibt nur eine Vertriebsmodalität und dies auch nur in einer Art und Weise, die letztlich wirkungslos ist. Kein Großhändler wird den Käufer befragen, ob er Zwischenhändler oder Endverbraucher ist. Eine derartige „Beschränkung“ führt vielmehr zu einer Rechtsunsicherheit, denn für die Mitbewerber ist der genaue Umfang des Markenschutzes unklar, womit sie im Zweifel auf den Gebrauch einer vergleichbarer Verpackung verzichten würden (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 99 – Postkantoor, Rdn. 114, 115). Sie ist somit nicht zulässig. Darüber hinaus können weder „Großpackungen“ ab 500 Gramm noch die Bestimmung „nicht für den Endverbraucher bestimmt“ diesen wirksam ausschließen, denn Käsepackungen mit 500 Gramm Gewicht gibt es in jedem Supermarkt und Großmärkte und Großhandelsketten werden häufig aufgrund großzügig ausgegebener Einkaufsberechtigungen mehr von Endverbrauchern als von Wiederverkäufern besucht. Auch handelt es sich bei der Ware „Käsescheiben“ um ein Produkt, das seiner Natur nach für den Endverbraucher bestimmt ist, die maßgebenden Verkehrskreise können bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft deshalb nicht willkürlich durch eine beabsichtigte Verpackungsgröße und Verkaufspolitik außer Acht gelassen werden (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2004, 336 – Björnekulla). Zuletzt fehlt es auch an Anhaltspunkten dafür, dass die von der Markeninhaberin angeführten Großabnehmer in der Verpackungsform tatsächlich eine Warenkennzeichnung sehen. Gerade im Gastrobereich (zu denen auch das kleine Cafe oder der Cateringbetrieb zählen) ist die Angebotspalette derart vielfältig und häufig wechselnd, dass der Verkehr einer gebrauchstauglichen und sich im Rahmen des

üblichen bewegendem Käsescheiben-Verpackung keine derartige Aufmerksamkeit schenkt, dass er sie - entgegen der sonstigen Gewohnheit – als Hinweis auf den Hersteller ansieht. Damit wäre die Marke also auch für diese Verkehrskreise ohne Unterscheidungskraft.

Angesichts der Bejahung dieses Schutzhindernisses brauchen andere Schutzausschlussgründe nicht mehr geprüft zu werden. Der Umstand, dass eine Markenmeldung erfolgt, obwohl dem Markenanmelder bekannt ist, dass ähnliche oder sogar identische Zeichen benutzt werden, macht ihn noch nicht bösgläubig i. S. d. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, denn es müssen weitere, subjektive Anhaltspunkte vorliegen, die die Markenmeldung als rechtmisbräuchlichen Eingriff in den schutzwürdigen Besitzstand eines anderen erscheinen lassen. Daran fehlt es hier.

Eine Kostenauflegung auf die Markeninhaberin aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG - abweichend vom Regelfall des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt - ist nicht veranlasst. Der sachwidrige Abbruch von Vergleichsverhandlungen mag in Einzelfällen zum Ersatz des Vertrauensschadens führen, er ist aber, bezogen auf die zu beurteilende Billigkeitsregel, ein außerprozessuales Ereignis mit nur mittelbarem Bezug zum Markenverfahren. Notwendig aber wäre ein bestimmtes prozessuales Verhalten eines der Beteiligten, mit dem das Gericht unmittelbar befasst ist und das deshalb von ihm auch rechtlich bewertet werden kann. Vorgänge außerhalb des konkreten Verfahrens unterliegen der Prüfung durch die Zivilgerichte.

Die Beschwerde und der Kostenantrag sind damit ohne Erfolg.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb