



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 308/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 035

(hier: Lösungsverfahren S 60/02)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 15. Februar 2006

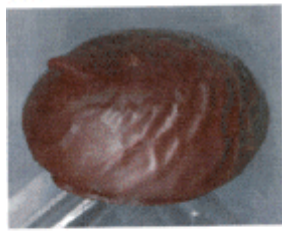
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Markeninhaberin auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die am 10. September 1999 angemeldete und am 19. Januar 2000 in brauner Farbe eingetragene dreidimensionale Marke 399 56 035



geschützt für die Waren

„Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe, Backpulver; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; frisches Obst und Gemüse; Futtermittel, Malz“

ist Löschungsantrag wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse gestellt worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke sei entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die dreidimensionale Marke gebe exakt die technisch bedingte Warenform des aus Russland stammenden Schaumgebäcks „Sefir“ wieder und sei zudem nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig. „Sefir“ habe immer die gleiche technisch bedingte Form, die sich aus der Arbeitsweise der bei der Herstellung benutzten Maschine ergebe. Form und Rezeptur der Süßware seien Allgemeingut. Gestaltungsmerkmale, die über die runde Grundform mit exzentrischem Zipfel und Riffelung hinausgingen, seien bei der angegriffenen dreidimensionalen Marke nicht erkennbar. Außerdem sei die Marke auch deshalb löschungsreif, weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei. Ihr sei es zum Zeitpunkt der Anmeldung um eine Behinderung der Wettbewerber gegangen, da ihr bekannt gewesen sei, dass das Schaumgebäck bereits seit Anfang der 90er-Jahre auf dem deutschen Markt in der technisch bedingten Form eingeführt gewesen sei. Die Antragsstellerin selbst vertreibe das Schaumgebäck in Deutschland seit 1999.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Sie ist der Auffassung, die Vorschrift des § 3 MarkenG stehe der Schutzfähigkeit nicht entgegen, da die Marke nur eine mögliche Formgebung aus einem unbeschränkten Formschatz zum Gegenstand habe. Die geschützte Form sei nicht technisch bedingt, da es verschiedene Formgestaltungen gebe. Der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit liege bereits deshalb nicht vor, weil die Süßwarenspezialität in Deutschland zum Zeitpunkt der Anmeldung praktisch unbekannt gewesen und erst durch die Markeninhaberin mit dem Vertrieb über Handelsketten wie Karstadt bekannt gemacht worden sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke mit Beschluss vom 16. Juli 2003 teilweise, nämlich für die Waren „feine Backwaren und Konditorwaren“ gelöscht und den Lösungsantrag im Übrigen zurückge-

wiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke besitze die gemäß § 3 MarkenG erforderliche Markenfähigkeit. Aus der Gestaltungsvielfalt folge, dass die konkrete Form, die den Gegenstand der angegriffenen Marke bilde, nicht technisch bedingt sei. Für Backwaren und Konditorwaren fehle der Marke in dessen jegliche Unterscheidungskraft. In ihrer Formgestaltung und ihrer Farbgebung entspreche sie dem gewöhnlichen Erscheinungsbild von feinen Backwaren und Konditorwaren. Die konkrete Gestaltung der dreidimensionalen Marke hebe sich in keiner Weise von der bestehenden Formenvielfalt ab, an die auch das Publikum gewöhnt sei. Die Frage der Bösgläubigkeit, die sich nach dem Vortrag der Antragstellerin ausschließlich auf feine Backwaren und Konditorwaren beziehe, könne als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Dem Beschluss beigefügt sind mehrere Internetausdrucke, auf denen das Produkt „Sefir“ in verschiedenen Formgestaltungen erkennbar ist.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Auffassung, der Marke fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Die Markenabteilung habe keine Nachweise für ihre Behauptung erbracht, die konkrete Form sei eine typische Gestaltung auf dem Warengbiet der Backwaren und Konditorwaren. Gerade auf diesem Warengbiet sowie auch bei den Zuckerwaren gebe es eine Vielzahl registrierter unterschiedlicher Formmarken. Untypisch bei der angegriffenen Marke seien der Zipfel, die hierdurch ausgelöste Dreiecksoptik in der Rundform und die Querrillen. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe an der angegriffenen Form nicht, weil diese nicht zur Bezeichnung bestimmter Merkmale feiner Backwaren und Konditorwaren diene. Die Marke sei auch nicht etwa wegen Bösgläubigkeit zu löschen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung im September 1999 habe es weder einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin noch Dritter an der konkret geschützten Form gegeben. Die Bösgläubigkeit ergebe sich auch nicht aus dem Gesichtspunkt der Behinderung der Antragstellerin. Grund für die Anmeldung sei gewesen, dass die Markeninhaberin als erste die Marke in der angemeldeten Form in Deutschland benutzt und sich diese habe schützen lassen wollen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2003 aufzuheben und den Löschungsantrag kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

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

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss unter Hinweis auf das Urteil des BGH vom 3. Februar 2005 (GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck) in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet. Die Markenabteilung hat die angegriffene dreidimensionale Marke zu Recht trotz abstrakter Markenfähigkeit gemäß § 3 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Waren „feine Backwaren und Konditorwaren“ gelöscht. Darüber hinaus ist auch der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. bzw. nunmehr § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gegeben.

1. Markenfähigkeit

Die besonderen Schutzausschlussgründe für Formmarken gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG liegen nicht vor.

a) Die angegriffene Marke besteht nicht ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich anhand der von der Marke beanspruchten Waren, hier also feine Backwaren und Konditorwaren (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 3 Rdn. 104, 108 f.). Von einer ausschließlich artbedingten Form ist daher nur dann auszugehen, wenn kein Merkmal der beanspruchten Form verändert werden kann, ohne dass dadurch der Charakter der Ware als feine Backware oder Konditorware verändert wird, diese Begriffe also unpassend werden (vgl. BPatG MarkenR 2004, 153, 155 - Kelly-bag; ähnlich SchweizBG sic! 2004, 676, 677 - Zahnradförmiger Katalysatorträger). Das ist ersichtlich nicht der Fall. Vielmehr werden feine Backwaren und Konditorwaren, ohne dadurch diesen Charakter zu verlieren, in den unterschiedlichsten Formen angeboten.

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 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 einen Schutz gewähren, der Dritte daran hindert, technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb frei anzubieten (EuGH GRUR 2002, 804, 809 (Nr. 78) - Philips). Für den Ausschluss des Schutzes ist der Nachweis erforderlich, dass sich die wesentlichen Merkmale der beanspruchten Form in einer technisch-funktionellen Wirkung erschöpfen. Davon kann hier schon nach dem (bestrittenen) Vortrag der Antragstellerin nicht ausgegangen werden. Danach soll die beanspruchte Form darauf beruhen, dass das den Gegenstand der Marke bildende Produkt „Sefir“ seit der Zeit der früheren

Sowjetunion mit einer bestimmten Maschine („T-38“) nach dem GOST-Standard 6441-77 hergestellt wird. Träge dies zu, wäre damit indessen nur nachgewiesen, dass die Form technisch bedingt ist, also eine im Herstellungsverfahren begründete technische *Ursache* hat. Vom Schutzausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind jedoch ausdrücklich nur Formen betroffen, die der Erreichung einer technischen *Wirkung* dienen (z. B. bessere Handhabbarkeit der Ware). Die technische Ursache einer Form kann nur im Rahmen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Bedeutung erlangen, nämlich dann, wenn die im Warenverzeichnis beanspruchte Ware aus technischen Gründen nur in einer bestimmten Form hergestellt werden könnte. In diesem Fall wäre die Form durch die Art der Ware bedingt.

2. Unterscheidungskraft

Die Registrierung der angegriffenen Marke im Januar 2000 hat, soweit sie für „feine Backwaren und Konditorwaren“ erfolgt ist, gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstoßen. Bei dreidimensionalen Gestaltungen, welche die Form der Ware darstellen, ist bei der Prüfung der Unterscheidungskraft kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 46) - Linde, Winward u. Rado). Einer dreidimensionalen Warenform fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie keine Merkmale aufweist, denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft entnehmen kann. Zwar kann insoweit nicht gefordert werden, dass die Form eine besondere Originalität aufweist oder sonst eigenartig ist (vgl. BGH GRUR 2001, 334, 336 - Gabelstapler; GRUR 2001, 56, 58 - Likörflasche). Andererseits kann die Schutzfähigkeit einer aus der Form der Ware, aus einer Farbe oder aus einer farblich ausgestalteten Warenform bestehenden Marke aber auch nicht losgelöst von dem wettbewerblichen Umfeld beurteilt werden, in dem sie nach Maßgabe des Warenverzeichnisses eingesetzt werden soll. Die beanspruchte Marke muss sich vielmehr **erheblich** von diesem Umfeld absetzen, damit ihr die erforderliche Herkunftskennzeichnungsfunktion zugesprochen werden kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 49) - Henkel; MarkenR 2004, 224, 229 (Nr. 39) - Waschmitteltabs; MarkenR 2004, 231, 236

(Nr. 37) - quadratische Waschmitteltabs). Weist dieses Umfeld bereits eine große Vielfalt an Formen und Farben auf, in die sich die angemeldete Marke ohne weiteres einfügt, so ist die Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. BGH GRUR 2001, 416, 417 - Omega; GRUR 2001, 418, 420 - Montre), sofern sich nicht (ausnahmsweise) feststellen lässt, dass der Verkehr die Produkte der verschiedenen Hersteller auf dem betreffenden Warengbiet anhand der Form und/oder Farbe voneinander unterscheidet (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2004, 683, 685 - Farbige Arzneimittelkapsel).

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene Marke die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist. Bei der Marke handelt es sich um einen runden kuppelförmigen bräunlichen Körper mit leicht gewellter Oberfläche und an einer Seite mit einem klein gehaltenen Zipfel, der eine Dreiecksform erkennen lässt. Diese Form unterscheidet sich nicht **erheblich** von den auf dem einschlägigen Warengbiet üblichen Gestaltungsvarianten. Die Markenstelle hat durch die dem Beschluss als Anlage 2 beigefügten Internetausdrucke ausreichend belegt, dass die runde Kuppelform ein übliches Gestaltungsmerkmal bei Pralinen ist. Dies gilt auch für die leicht gewellte Oberfläche mit dem Schokoladenüberzug und die Abflachung an der Unterseite. Die Markeninhaberin hat die Üblichkeit dieser Gestaltungsmerkmale in ihrer Beschwerdebeurteilung ausdrücklich eingeräumt. Für unüblich hält sie die Formmarke im Wesentlichen wegen des exzentrischen Zipfels an einer Seite. Der Senat vermag in dem Zipfel keine **erhebliche** Abweichung von dem bekannten Formschatz zu erkennen. Es bestehen bereits erhebliche Bedenken, ob der Verbraucher diesen Zipfel (ohne analysierende Betrachtung) überhaupt wahrnimmt, da der Zipfel auf den drei Darstellungen nur einen geringen Teil des jeweiligen Gesamtkörpers einnimmt. Selbst wenn der Verbraucher den Zipfel wider Erwarten jedoch als solchen erkennen sollte, wird er diesen nicht für ein besonderes Gestaltungsmerkmal des Schokoladenprodukts halten. Der Verbraucher wird eher annehmen, dass der Zipfel beim Abzug des Geräts entstanden ist, mit dem die Grundmasse gespritzt oder der Schokoladenüberzug auf dem Süßwarenprodukt angebracht worden ist. Der Zipfel allein

stellt somit keine erhebliche Abweichung von der gängigen Warenform dar, an die sich im Verkehr eine Herkunftsvorstellung knüpfen könnte. Dies gilt auch für die konkrete Farbstellung des Produkts (braun), da diese Farbe gerade bei den hier in Rede stehenden „feinen Backwaren und Konditorwaren“ als Farbe von Schokolade üblich ist.

Die angemeldete dreidimensionale Marke stellt sich nach alledem als eine Warengrundform dar, die sich in das gegebene wettbewerbliche Umfeld einfügt. Der Verkehr wird in der angegriffenen Marke keinen individuellen Herkunftshinweis erkennen, so dass die Unterscheidungskraft zu verneinen ist.

3. Bösgläubigkeit

Die angegriffene Marke ist gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. bzw. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der ab dem 1. Juni 2004 geltenden Fassung auch deshalb zu löschen, weil die Marke bösgläubig angemeldet worden ist. Von Bösgläubigkeit des Anmelders ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig, insbesondere in der Absicht unlauterer Behinderung, erfolgt ist. Insoweit kann an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschanpruch aus § 1 UWG (a. F.) oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes angeknüpft werden. Die zu diesen Bestimmungen entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S. 100).

Unlauterer Behinderungswettbewerb kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Ein solcher Umstand kann zunächst darin liegen, dass die Anmeldung in Kenntnis des schützenswerten Besitzstandes eines Dritten mit dem Ziel vorgenommen wird, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören (vgl. BGH a. a. O. - S. 100). Ob die Antragstellerin an der streitgegenständlichen Warenform bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen

solchen Besitzstand erworben hatte, mag allerdings zweifelhaft sein, kann aber dahingestellt bleiben.

Als unlauterer Behinderungswettbewerb ist es nämlich auch anzusehen, wenn eine Anmeldung in der Absicht vorgenommen wird, die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck; BPatG GRUR 2001, 744, 746 - S. 100). Davon muss hier ausgegangen werden. Das ergibt sich allerdings nicht schon daraus, dass der Bundesgerichtshof in dem zwischen den gleichen Parteien ergangenen Verletzungsurteil „Russisches Schaumgebäck“ (GRUR 2005, 414, 417) eine Behinderungsabsicht der Markeninhaberin (dort Verletzungsklägerin) bejaht hat. Denn diese Beurteilung beruhte auf der Feststellung des Berufungsgerichts, dass die von der Marke erfassten Produkte schon vor dem Anmeldetag in erheblichem Umfang von Dritten nach Deutschland importiert worden seien. Im vorliegenden Verfahren ist dies von der Markeninhaberin - was ihr selbstverständlich freisteht - bestritten worden. Darauf kommt es aber letztlich nicht an, da eine unlautere Behinderungsabsicht schon aufgrund des unstreitigen Sachverhalts angenommen werden muss.

So ist nicht bestritten worden, dass die angegriffene Marke eine Form zum Gegenstand hat, die in Russland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion zum traditionellen Formenschatz von „Sefir“-Produkten unterschiedlicher Hersteller gehört und jedenfalls dort keine Unterscheidungskraft aufweist, also Gemeingut ist. Allgemein bekannt ist, dass es seit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs zu einem verstärkten Zuzug russischer Staatsbürger nach Deutschland gekommen ist und dass sich für diese Bevölkerungsgruppe eine spezielle Infrastruktur entwickelt hat, die die Versorgung dieser Gruppe mit russischen Lebensmitteln, sicherstellt. Bei dieser Sachlage war jedenfalls bei den mit dem Import solcher Lebensmittel befassten Unternehmen absehbar, dass auch „Sefir“ in der beanspruchten Form alsbald auf den deutschen Markt gelangen würde. Mit

der streitigen Markenmeldung hat die Markeninhaberin - wie ihr bewusst sein musste - diesen Import für sich monopolisiert. Dies ist als unlauterer Behinderungswettbewerb zu qualifizieren unabhängig davon, wer - was zwischen den Parteien umstritten ist - zuerst mit diesen Produkten auf den deutschen Markt gekommen ist. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Anmeldung eines Warenzeichens, das mit einer im Inland nicht geschützten ausländischen Marke verwechselbar ist, die zwar im Inland noch nicht benutzt ist, außerhalb Deutschlands aber eine überragende, auch inländischen Fachkreisen bekannte Verkehrsgeltung genießt, als Verstoß gegen die guten kaufmännischen Sitten angesehen worden, wenn der Anmelder das Ziel verfolgt, mit Hilfe des erstrebten Zeichenrechts die bevorstehende Benutzung dieser Marke im Inland zu verhindern, ohne dass ihm hierfür eine schutzwürdiger Grund zur Seite steht (BGH GRUR 1967, 298, 301 - Modess). Dem gleichzustellen ist der hier vorliegende Fall, dass das Zeichen eine Form betrifft, die im Ausland Gemeingut ist, sofern die Benutzung dieser Form auch im Inland aufgrund allgemein bekannter Migrantenströme und deren Einkaufsgewohnheiten absehbar ist.

Rechtfertigungsgründe stehen der Markeninhaberin nicht zur Seite. Selbst wenn es zutrifft, dass es die Markeninhaberin war, die die angegriffene „Sefir“-Form zuerst nach Deutschland importierte und hier bekannt gemacht hat, ändert dies nichts daran, dass sie eben nur Importeurin eines Produkts war und ist, das von mehreren ausländischen Unternehmen hergestellt wird. Ein Alleinvertriebsrecht stand ihr nicht zu. Dieses sollte vielmehr gerade über die angegriffene Marke geschaffen und die Konkurrenz damit von Importen ausgeschlossen werden. Eben darin aber liegt der zweckfremde Einsatz des Markenrechts.

Auch das ältere Geschmacksmuster der Markeninhaberin steht der Annahme einer unlauteren Behinderungsabsicht nicht entgegen. Denn dieses Geschmacksmuster und die Geltendmachung der daraus fließenden Rechte unterliegen wie die Rechte aus der Marke dem wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeitsvorbehalt.

4. Aus der Bösgläubigkeit der Markeninhaberin zum Zeitpunkt der Markenmeldung folgt, dass ihr antragsgemäß die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen sind. Bei einer bösgläubigen Markenmeldung i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dass der Markeninhaber im Falle der Löschung die Kosten trägt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 71 Rdn. 32). Dies gilt hier jedoch nur bezüglich der Kosten des Beschwerdeverfahrens und nicht für die Kosten des Amtsverfahrens. Im Amtsverfahren hat die Markenstelle die Frage der Bösgläubigkeit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren offen gelassen und von einer Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG abgesehen. Den von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren gestellten Anträgen ist nicht zu entnehmen, dass sie diese Kostenentscheidung des Amtes im Wege der Anschlussbeschwerde angegriffen hat.

gez.

Unterschriften