

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	28 W (pat) 213/07
Entscheidungsdatum:	28. Oktober 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	--
Normen:	§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

Käse in Blütenform III

1. Eine bösgläubige Anmeldung setzt zwingend voraus, dass die fragliche Marke mit dem Zeichen, für das ein schutzwürdiger Besitzstand geltend gemacht wird, gleich oder jedenfalls zum Verwechseln ähnlich ist. Anderenfalls kann eine Sperrwirkung von vornherein nicht eintreten. Übereinstimmungen in funktionsbedingten und damit schutzunfähigen Gestaltungselementen von Formmarken können eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nicht begründen.
2. Die Verwendung von Phantasiebegriffen, mit der funktionsbedingte Produktformen der Anschein einer willkürlichen und charakteristischen Gestaltung vermittelt werden soll, bleibt ohne Einfluss auf die Beurteilung ihrer Schutzfähigkeit.



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 213/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 32 089
(hier: Löschungsverfahren S 49/04)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
Kosten werden nicht auferlegt.

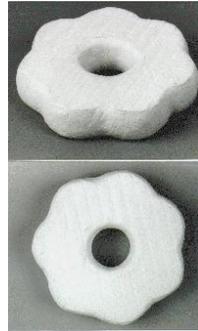
Gründe

I.

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 4. August 1995 angemeldeten und am 13. Juni 1996 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 29

„Milch und Milchprodukte, insbesondere Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Quark, Trockenmilch für Nahrungszwecke; Margarine, Speiseöle und Speisefette“

in das Register eingetragenen, dreidimensionalen Marke 395 32 089



beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Antragsgegnerin sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig i. S. v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen. Die Antragstellerin vertreibe bereits seit 1977 im Inland einen Käse, der eine spezielle Blütenform mit Rundungen und Einkerbungen sowie einer in der Mitte angeordneten, lochähnlichen Öffnung aufweise. Nachdem ihr im Sortiment der Antragsgegnerin ein Produkt mit nahezu identischer Form aufgefallen sei, habe sie diese unter Verweis auf ihre Markenrechte an der IR-Marke 590 568 mit Schreiben vom 20. Juli 1995 abgemahnt und zur Unterlassung der entsprechenden Benutzung aufgefordert. Dem sei die Antragsgegnerin jedoch nicht nachgekommen, sondern habe stattdessen am 4. August 1995 die angegriffene Marke beim DPMA angemeldet. Dies sei in der Absicht geschehen, sich auf diese Weise eine bessere rechtliche Ausgangsposition für mögliche Auseinandersetzungen zu verschaffen, was bereits der enge zeitliche Kontext zwischen Abmahnung und Markenanmeldung belege. Zudem habe die Antragsgegnerin mit der Anmeldung die Absicht verfolgt, die Antragstellerin in ihrem Besitzstand gezielt zu behindern, den sie aufgrund der bekannten und langjährigen Benutzung der Blütenform erlangt habe.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen und vorgetragen, die Anmeldung der angegriffenen Marke sei keineswegs bösgläubig erfolgt, sondern habe in zulässiger Weise der Absicherung der eigenen Rechtsposition dienen sollen. Sie selbst habe die verfahrensgegenständliche Käseform bereits seit 1992 benutzt. Nachdem mit dem Inkrafttreten des neuen MarkenG erstmals die Möglichkeit zur Eintragung dreidimensionaler Marken eröffnet worden sei, habe sie dann die Entscheidung zur Anmeldung der Marke getroffen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und dies damit begründet, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens vorlägen. Zwar sei davon auszugehen, dass die Antragstellerin bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke einen schutzwürdigen Besitzstand an der dreidimensionalen Blütenform der von ihr vertriebenen Käseprodukte erworben hatte. Von diesem Besitzstand habe die Antragsgegnerin auch spätestens seit der Abmahnung im Juli 1995 gewusst. Mit der Anmeldung der angegriffenen Marke sei dieser Besitzstand aber nicht in markenrechtlich relevanter Weise gestört worden, da die Antragsgegnerin ein eigenes, schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung gehabt habe. Nach ihrem überzeugenden und mit entsprechenden Nachweisen untermauerten Vortrag habe sie selbst bereits seit 1992 einen Käse in Blütenform vertrieben und damit ein legitimes wirtschaftliches Interesse an der markenrechtlichen Absicherung dieser Form besessen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie trägt vor, die von der Antragsgegnerin angeführte Benutzung der angemeldeten Käseform könne nicht als schutzwürdig angesehen werden. Denn diese Benutzung sei in Kenntnis der bereits bestehenden Rechte der Antragstellerin an dieser Produktform erfolgt, so dass die Antragsgegnerin an einer Absicherung der fraglichen Blütenform kein legitimes Interesse geltend machen könne. Zudem verdeutliche der zeitliche Zusammenhang zwischen der Abmahnung der Antragsgegnerin und der Anmeldung der angegriffenen Marke, dass es ihr in Wahrheit ausschließlich darum ging, sich eine bessere Ausgangsposition für die Rechtsverteidigung in den begonnenen Auseinandersetzungen mit der Antragstellerin zu verschaffen. Die Anmeldung einer mit der von der Antragstellerin benutzten Käseform fast identischen Marke habe sich somit von vornherein klar gegen die Antragstellerin gerichtet und einem unlauteren, zweckfremden Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes dienen sollen. Ob sich diese

Zielsetzung später auch realisiert habe, sei irrelevant, da für die Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits das bloße Störpotenzial ausreiche, das von der angegriffenen Marke ausgehe.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen sowie der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie nochmals ausdrücklich auf die bereits von ihr 1992 begonnene Benutzung der verfahrensgegenständlichen Produktform. Bereits dieser Aspekt mache deutlich, dass von einer bösgläubig erfolgten Marken- anmeldung keine Rede sein könne. Es sei ihr zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, die Antragstellerin aus der angegriffenen Marke heraus zu behindern.

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

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG), bleibt in der Sache aber ohne Erfolg. Die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit ihres Inhabers im Zeitpunkt der Anmeldung liegen nicht vor.

Nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird eine Marke auf Antrag gelöscht, wenn ihre Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Die Voraussetzungen für eine bösgläubige Anmeldung sind aber nicht bereits dann erfüllt, wenn dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt ist, dass schon ein Dritter das gleiche oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt. Vielmehr müssen neben der Kenntnis von der Vorbenutzung eines Zeichens durch Dritte immer noch zusätzliche Umstände hinzutreten, um eine Markenmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen. Ob eine Bösgläubigkeit im markenrechtlichen Sinne vorgelegen hat, ist deshalb stets unter Berücksichtigung aller für den konkreten Einzelfall erheblicher Faktoren zu beurteilen (vgl. EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 37 – Goldhase). Eine bösgläubige Vorgehensweise ist etwa dann zu bejahen, wenn es dem Anmelder von vornherein darum geht, die Marke ohne legitime Eigeninteressen schützen zu lassen, um den Besitzstand eines Dritten zu stören (vgl. BGH WRP 2009, 1104, Rdn. 16 – Schuhverzierung; sowie Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 547 m. w. N.). Die Absicht, die Marke zu solchen unlauteren Zwecken einzusetzen, muss dabei auch nicht unbedingt der einzige Beweggrund für die Anmeldung gewesen sein, vielmehr reicht es aus, wenn diese Zielsetzung ein wesentliches Motiv hierfür war (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000).

Nachdem es sich bei dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung um ein absolutes Schutzhindernis handelt, ist im Lösungsverfahren im Hinblick auf eine derartige Zielsetzung ausschließlich auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung abzustellen (BGH GRUR 2009, 780, Rdn. 11 – Ivadal; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdn. 42 – FUSSBALL WM 2006). Es müssen also „rückwirkend“ Feststellungen zu den damaligen Absichten des Anmelders getroffen werden. Da unlautere Absichten aber im Regelfall von den Parteien nicht offen eingeräumt werden und die zur Entscheidung berufenen Stellen auch nicht über die Gabe der Hellsichtigkeit verfügen, ist dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der

objektiven Umstände des konkreten Falles zu bestimmen (vgl. hierzu nochmals EuGH a. a. O., Rdn. 42 – Goldhase).

Die Antragsgegnerin hat bereits im patentamtlichen Lösungsverfahren überzeugend dargelegt, aus welchen wirtschaftlichen Eigeninteressen heraus die angegriffene Marke angemeldet wurde. Hierzu zählt vor allem der Umstand, dass sie die angemeldete Warenform bereits seit 1992 für ein Weichkäseprodukt in erheblichem Umfang selbst benutzt hat. Hierzu hat die Antragsgegnerin im Laufe des patentamtlichen Lösungsverfahrens dezidierte Angaben vorgetragen und diese mit einer Eidesstattlichen Versicherung belegt. Diese beziehen sich neben dem genannten Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme auf die Präsentation der fraglichen Produktform anlässlich einer internationalen Fachmesse im gleichen Jahr sowie auf die mit dem fraglichen Produkt im In- und Ausland erzielten Umsatzmengen. Darüber hinaus wird in der Eidesstattlichen Versicherung auf Beispiele des Feedbacks der Fachpresse auf das fragliche Produkt der Antragsgegnerin in den Jahren 1992 bis 1995 Bezug genommen. Die Antragsgegnerin hat für den Senat insgesamt schlüssig und nachvollziehbar dargelegt, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke ausschließlich der rechtlichen Absicherung der zuvor erfolgten Benutzungshandlungen dienen sollte. Konkrete Anhaltspunkte für eine Absicht, die Antragstellerin mit der Anmeldung der angegriffenen Marke an der weiteren Verwendung der von ihr verwendeten Käseform behindern zu wollen, sind dagegen nicht ersichtlich. So wurde von Seiten der Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt der Versuch unternommen, aus den erlangten Markenrechten gegen die Antragstellerin vorzugehen. Ein Anmeldeverhalten, bei dem aber nachweislich nicht die Störung der Mitbewerberin, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht, erfüllt nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).

Letztlich können die – nach Ansicht des Senats legitimen – Motive für die Anmeldung der angegriffenen Marke aber ebenso dahingestellt bleiben, wie die

Frage, ob die Antragstellerin an der streitgegenständlichen Warenform tatsächlich zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen schutzwürdigen Besitzstand für sich in Anspruch nehmen konnte. Denn eine bösgläubige Anmeldung setzt immer auch zwingend voraus, dass die fragliche Marke mit dem Zeichen, für das ein schutzwürdiger Besitzstand geltend gemacht wird, gleich oder jedenfalls zum Verwechseln ähnlich ist (vgl. BGH WRP 2009, 1104, Rdn. 17 – Schuhverzierung). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, so dass eine Sperrwirkung von vornherein nicht eintreten konnte. Zwar weisen die sich gegenüber stehenden Zeichen eine Reihe von Übereinstimmungen auf, diese erschöpfen sich jedoch in beschreibenden und damit schutzunfähigen Produktmerkmalen. In diesem Zusammenhang ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass die hier streitgegenständliche Form eines runden Käselaiques mit einer Aussparung in der Mitte sowie in gleichmäßigen Abständen angeordneten Rundungen und Einkerbungen, funktionsbedingt ist (vgl. hierzu BPatG PAVIS ROMA 28 W (pat) 95/99 – Käse in Blütenform II, bestätigt durch BGH MarkenR 2008, 427, Rdn. 16 ff. – Käse in Blütenform II). Bei diesen Gestaltungselementen handelt es sich also nicht etwa um ein eigentümliches und originelles Produktdesign, sondern schlicht um eine praktische Portionierungshilfe, die es ermöglicht, den Käse ohne besonderes Augenmaß oder längere Übung in gleichgroße Stücke aufzuteilen. Die immer wieder verwendete Bezeichnung „Blütenform“ ist deshalb missverständlich, da sie der funktionsbedingten Formwahl den Anschein einer willkürlichen und charakteristischen Gestaltung vermittelt, die gerade nicht vorhanden ist. Sämtliche von der Antragstellerin geltend gemachten Übereinstimmungen zwischen den streitgegenständlichen Käseformen beziehen sich ausschließlich auf funktionsbedingte und damit schutzunfähige Gestaltungselemente. Daran, dass derartige Gestaltungselemente für die Mitbewerber frei verwendbar bleiben, besteht grundsätzlich ein besonderes Allgemeininteresse (EuGH GRUR 2004, 428, Rdn. 41 – Henkel, EuGH GRUR 2003, 514, Rdn. 73 – Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2008, 71, Rdn. 21 ff. – Fronthaube).

Die fraglichen Käseformen sind somit aufgrund der vorhandenen Abweichungen in ihren konkreten Produktmerkmalen im markenrechtlichen Sinne nicht verwechselbar ähnlich. Eine bösgläubige Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt einer Störung des von der Antragstellerin behaupteten Besitzstandes scheidet deshalb von vornherein aus. Damit kommt es auch auf den von der Antragstellerin unter Hinweis auf die „S100“-Entscheidung des BGH (vgl. unter GRUR 2004, 510, 511 – S100) geltend gemachten Gesichtspunkt nicht an, dass für die Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes bereits das bloße Störpotenzial einer Marke ausreichen kann. Selbst wenn die Antragstellerin für sich in Anspruch nehmen könnte, die „Erfinderin“ der verfahrensgegenständlichen Variante einer Portionierungshilfe bei Käseprodukten zu sein, würde dies kein anderes Ergebnis begründen, da das Markenrecht im Gegensatz zum Patentschutz kein auf den jeweiligen „Erfinder“ bezogenes Leistungsschutzrecht kennt.

Die Beschwerde der Antragsstellerin war somit zurückzuweisen. Hinsichtlich der Verfahrenskosten bleibt es bei dem in §§ 63, 71 Abs. 1 MarkenG normierten Grundsatz, dass die Beteiligten in Markensachen ihre Kosten in aller Regel selbst zu tragen haben. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine einseitige Kostenauflegung zu Lasten der Antragsgegnerin rechtfertigen könnten, wie von der Antragstellerin beantragt wurde, sind nicht ersichtlich, zumal der Löschungsantrag erfolglos geblieben ist.

Stoppel

Martens

Schell

Me