

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	25 W (pat) 33/09 Az. der Parallelentscheidung 25 W (pat) 32/09
Entscheidungsdatum:	25. Februar 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 3 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 und Abs. 3; § 50 Abs. 1 und Abs. 2, § 54 MarkenG

Goldhase in neutraler Aufmachung

1. Jede maschinell gefertigte und verpackte Warenform erfordert bei der Produktion technische Maßnahmen wie Gussformen und ähnliches. Die Warenform setzt insoweit bestimmte technische Maßnahmen voraus, ist aber nicht selbst zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
2. Die dreidimensionale Form eines goldfarbenen sitzenden Osterhasen ohne weitere Ausstattungsmerkmale (Goldhase in neutraler Aufmachung) und ohne eigenwillige oder sonst auffällige Gestaltungsmerkmale weist für „Schokoladewaren“ regelmäßig keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Schokoladewaren werden zur Osterzeit in zahlreichen ähnlichen Varianten, die teilweise nur in Nuancen voneinander abweichen, von verschiedenen Herstellern auf dem Markt angeboten.
3. Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert bei einer solchen Warenform keinen nahezu einhelligen Durchsetzungsgrad (im Anschluss an BGH GRUR 2010, 138, Tz. 42 - ROCHER-Kugel). Ein Kennzeichnungsgrad von 67,3 %, reicht hierfür aus. Für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung einer ausschließlich saisonal vertriebenen Warenform ist eine Verkehrsbefragung geeignet, die in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem jeweiligen Saisongeschäft durchgeführt wurde, zumal entsprechende Produkte nur zu dieser Zeit sich auf dem Markt in Konkurrenz gegenüberstehen.
4. Die Anmeldung einer Warenform, die von verschiedenen Mitbewerbern ähnlich oder sogar identisch benutzt wird, erfolgt nicht ohne weiteres bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10

MarkenG. Benutzt der Anmelder die angemeldete Warenform bereits vor der Anmeldung im Rahmen eines intensiven Marktauftritts und hat er zudem Anlass, davon auszugehen, dass diese Warenform von einem relevanten Teil des Verkehrs als Hinweis auf seinen Betrieb wahrgenommen wird, so stellt die markenmäßige Absicherung eine Maßnahme zur Förderung der eigenen Position im Wettbewerb dar und kann in aller Regel nicht als unlautere und rechtsmissbräuchliche Handlung angesehen werden. Sofern den Wettbewerbern - wie vorliegend - ausreichende weitere Möglichkeiten der Warengestaltung verbleiben, werden sie durch das mit der Eintragung im Markenregister verbundene Ausschließlichkeitsrecht nicht unzumutbar eingeschränkt. Dies setzt allerdings auch eine sachgerechte Bemessung des Schutzzumfangs der Formmarke voraus.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 33/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Februar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 40 593
hier: Lösungsverfahren S 265/05

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Merzbach und des Richters k.A. Metternich

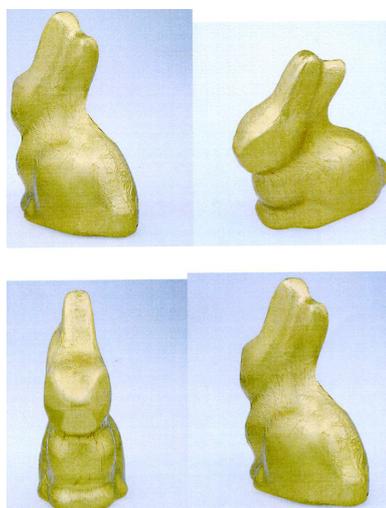
beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die nachfolgend dargestellte Form eines goldfarbenen, sitzenden Hasen



ist als dreidimensionale Marke am 13. August 2003 angemeldet und am 4. November 2003 unter der Nummer 303 40 593 in das Markenregister für die Ware „Schokoladewaren“ (Klasse 30) eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 21. November 2005 dagegen Löschungsantrag erhoben. Aus ihrer Sicht ist die Marke nach § 3 Abs. 2 MarkenG nicht markenfähig. Sie weise auch keine Unterscheidungskraft auf. Ferner bestehe an der als Marke eingetragenen Form ein Freihaltebedürfnis. Schließlich sei die Markeninhaberin bei der Anmeldung auch bösgläubig gewesen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 11. Februar 2008 zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenabteilung ist die Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG gegeben. Es lägen keine die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 2 MarkenG ausschließenden Gründe vor. Es bestehe ein umfangreicher Formenschatz an Schokolade-Osterhasen, auch in sitzender Form. Es könne nicht von einer technisch bedingten Form der Marke ausgegangen werden.

Jedoch habe die Marke ursprünglich keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgewiesen. Dies sei bei dreidimensionalen Marken, die eine Warenform darstellten, nur dann der Fall, wenn die Marke gegenüber dem auf dem Markt vorhandenen Formenschatz auffällige Besonderheiten aufweise, die sie aus dem wettbewerblichen Umfeld herausheben würden. Die Marke füge sich aber in dieses Umfeld ohne weiteres ein. Auch die farbige Gestaltung halte sich im Rahmen des Üblichen. Außerdem sei hinsichtlich der Marke ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Sie stelle die Art und die äußere Beschaffenheit der Ware unmittelbar dar. Da es sich um eine nahe liegende Gestaltung eines Schokoladen-Osterhasen handele, werde durch die Ein-

tragung der Marke ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber an der freien Gestaltung ihrer Produkte betroffen.

Die Marke habe sich aber infolge ihrer Benutzung als betrieblicher Herkunftshinweis für die Waren, für die sie registriert sei, im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Dies sei durch ein Gutachten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vom 4. Mai 2006 belegt. Danach bestehe selbst auf die Gesamtbevölkerung bezogen ein Zuordnungsgrad von 74 %. Das Gutachten weise auch keine Mängel auf. Der Fragenkatalog entspreche der Richtlinie „Markenanmeldungen“ des Deutschen Patent- und Markenamts und habe sich in der Praxis bewährt. Insbesondere seien keine Suggestivfragen gestellt worden, vielmehr weise das Gutachten eindeutige Fragestellungen auf. Auch die „nackte“, keine weiteren Ausstattungsmerkmale aufweisende Form des die Marke darstellenden Schokoladen-Osterhasen stehe einer infolge Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung nicht entgegen. Es sei bei dreidimensionalen Marken üblich, dass Warenformen losgelöst von weiteren Ausstattungsmerkmalen angemeldet würden, so dass sich diese bloße Form und Farbe dem Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis einprägen könne. Außerdem sei eine entsprechende Warengestaltung seit Anfang 2000 am Markt und werde intensiv von der Markeninhaberin beworben.

Die Markeninhaberin sei bei der Anmeldung der Marke auch nicht bösgläubig gewesen, da bei ihr keine besonderen, die Unlauterkeit ihres Handelns begründenden Umstände vorgelegen hätten. Zwar habe die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke Kenntnis davon gehabt, dass ihre Wettbewerber ähnliche Formen von Schokoladen-Osterhasen benutzten. Sie habe aber keine Behinderungsabsicht gehabt. Ein vor der Markenanmeldung erstelltes GfK-Gutachten vom 21. Mai 2003 mit hohen Zuordnungswerten habe der Markeninhaberin vorgelegen. Dies spreche dafür, dass bei ihr die Absicherung und Verteidigung ihres eigenen Besitzstands als Motiv für die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke im Vordergrund gestanden sei. Der Einsatz der Marke als Durchsetzungsmittel bei der Gewährleistung der betrieblichen Herkunftsfunktion sei legitim. Die Antrag-

stellerin habe demgegenüber keinen eigenen Besitzstand vorgetragen, der gegenüber demjenigen der Markeninhaberin als vorrangig zu betrachten wäre.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie ist weiterhin der Auffassung, dass die angegriffene Marke nach § 3 Abs. 2 MarkenG nicht markenfähig sei. Es handele sich um eine durch maschinelle Herstellung bedingte Grundform, die für die maschinelle Verpackung (Folierung) besonders geeignet sei. Es sei insgesamt von einer technisch bedingten Form auszugehen.

Auch fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich bei der angegriffenen Marke um eine typische Warenform gängiger Massenhandelsware, die von zahlreichen Anbietern in Deutschland ähnlich vertrieben werde, darunter die Antragstellerin, die seit 25 Jahren mit ähnlichen Schokoladen-Osterhasen am Markt sei. Sie stimme mit dem vorhandenen Formenschatz überein, sei weder eigenwillig noch ungewöhnlich und könne daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen. Ferner sei in Bezug auf die Marke ein Freihaltebedürfnis gegeben, weil sie sich in die übliche Formenvielfalt einordne, auf die die Wettbewerber uneingeschränkt zugreifen können müssten. Durch die Markeneintragung werde eine Warenform zugunsten der Markeninhaberin dauerhaft monopolisiert, wobei es nicht um die Gewährleistung der Herkunftsfunktion, sondern um die Gestaltung der Form gehe. Dies sei nicht Aufgabe des Markenschutzes; insoweit stünden zeitlich begrenzte Schutzrechte zur Verfügung. Die Wettbewerber der Markeninhaberin würden hierdurch in unzumutbarer Weise in ihren Handlungsmöglichkeiten beschränkt und der freie Warenverkehr letztlich ausgeschlossen.

Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, die in Bezug auf die streitgegenständliche Marke auch vom HABM bejaht worden seien, seien auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden. Diese müsse dauerhaft, ganzjährig gegeben sein. Die GfK-Gutachten seien aber in den Jahren 2003 und 2006 kurz nach bzw. während den Ostertagen durchgeführt worden, wo eine außergewöhnliche Präsenz der Ware der Markeninhaberin am Markt bestanden habe aufgrund des großen Angebotes dieser Ware und einer intensiven Bewerbung. Da diese Präsenz beim Verbraucher nur etwa 2 Monate dauere, seien außerhalb der Ostersaison keine hohen Zuordnungswerte zu erzielen. Dies werde durch Verkehrsbefragungen außerhalb der Saison belegt, wo die Markeninhaberin weitaus geringere Zuordnungswerte erzielt habe; so sei bei einer Verkehrsbefragung im Dezember 2003 nur ein Durchsetzungsgrad von 30,2 % erreicht worden. Die von der Markeninhaberin vorgelegten GfK-Gutachten aus den Jahren 2003 und 2006 seien deshalb für die Begründung der Verkehrsdurchsetzung unbrauchbar, zumal sie auch in suggestiver Weise auf die Markeninhaberin hinführten. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung infolge der Benutzung der Marke bewirkt worden sei. Die als Marke eingetragene Form - „nackter Goldhase“ ohne weitere Ausstattungsmerkmale - sei von der Markeninhaberin so nie, sondern nur mit weiteren Ausstattungsmerkmalen vertrieben worden.

Ferner habe die Markeninhaberin die Marke bösgläubig angemeldet, so dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gegeben sei. Die Wettbewerber der Markeninhaberin, die seit langem, teilweise seit den 30-er Jahren Schokoladen-Osterhasen vertrieben hätten, verfügten über einen wertvollen, durch Benutzung ähnlicher Formen erworbenen Besitzstand. Aufgrund technischer Vorgaben bei der maschinellen Wicklung (Verpackung) habe eine Angleichung der Warenformen von Schokoladen-Osterhasen stattgefunden. Die Entscheidung des EuGH vom 11. Juni 2009 in dem Vorabentscheidungsersuchen C-529/07 (GRUR 2009, 763) stütze die Annahme, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke bösgläubig gehandelt habe, da die entsprechen-

den Kriterien dieser Entscheidung seitens der Markeninhaberin erfüllt seien. Die Markeninhaberin habe gewusst, dass ihre Wettbewerber für die beanspruchten Waren Formen teilweise seit den 30-er Jahren Formen verwendeten, die verwechselbar ähnlich seien. Die von ihr angestregten Verletzungsklagen belegten, dass sie ihre Wettbewerber an der Verwendung dieser Warenform hindern wolle, wobei die Wettbewerber durch technische Entwicklungen (maschinelle Wicklung) hinsichtlich der Form und der Aufmachung von Schokoladen-Osterhasen beschränkt seien. Die Markeninhaberin könne insbesondere auch mangels Verkehrsdurchsetzung dem Besitzstand ihrer Wettbewerber keinen eigenen schützenswerten Besitzstand entgegenhalten.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Antragstellerin hat ferner angeregt, das Verfahren dem EuGH, auch mit Blick auf eine mögliche Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs, vorzulegen, sowie, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken noch uneinheitlich sei. Außerdem hat sie angeregt, das Verfahren mit Blick auf das zwischen den Beteiligten anhängige Revisionsverfahren auszusetzen, bei dem die Verletzung der angegriffenen Marke durch ein Produkt der Antragstellerin streitgegenständlich sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei der Marke nicht um eine technisch bedingte Warenform handelt. Da auch die Farbe der Aufmachung - Gold - maßgebend sei, sei keine ausschließlich technisch bedingte Form gegeben. Die konkrete Form sei auch nicht zur Erreichung eines technischen Zwecks erforderlich. Es gebe eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bei Schokoladen-Osterhasen, die für eine maschinelle Verpackung geeignet seien.

Die Marke weise auch originäre Unterscheidungskraft auf. Sie hebe sich durch die Form eines sitzenden Hasen und die goldfarbene Aufmachung vom vorhandenen Formenschatz ab, der durch die Form stehender Osterhasen und durch bunte Aufmachungen gekennzeichnet sei. Es sei in Bezug auf die als Marke eingetragene Warenform auch kein Freihaltebedürfnis gegeben. Es gebe keine fertigungstechnische Beschränkung auf diese konkrete Form und es stünden andere Farbgestaltungen unbeschränkt zur Verfügung. Wettbewerber der Markeninhaberin hätten keine Gestaltungsprobleme. Die Markeninhaberin stelle sitzende Schokoladen-Osterhasen in goldfarbener Verpackung schon seit 1952 her; diese Warenform und Aufmachung sei vor der Markeninhaberin auch nicht von Wettbewerbern vertrieben worden.

Hilfsweise macht die Markeninhaberin geltend, dass die Marke verkehrsdurchgesetzt sei. Dies sei durch die GfK-Gutachten vom 21. Mai 2003 und vom 4. Mai 2006 belegt. Insbesondere hätte sich bei hoher Bekanntheit des Produkts „Goldhase“ ein hoher Zuordnungsgrad zur Markeninhaberin ergeben, und zwar im Jahre 2003 von 55 % aller Befragten und 58 % des engeren Verkehrskreises, im Jahre 2006 71 % aller Befragten und 74 % des engeren Verkehrskreises. Ferner würden über ... „Goldhasen“ jährlich verkauft, wobei die Markeninhaberin in den Jahren 2001 - 2008 Verkaufserlöse zwischen ... CHF und ... CHF erzielt habe. Dass die GfK-Gutachten zur saisonalen Osterzeit durchgeführt worden sei, ändere nichts an seiner Aussagekraft. Gerade in der Osterzeit finde ein intensiver Marktauftritt aller Wettbewerber mit umfangreicher Bewerbung von Schokoladen-Osterhasen statt. daher sprächen die hohen

Zuordnungswerte auch deswegen für die Verkehrsdurchsetzung der Marke, weil sie trotz einer Marktübersättigung erzielt worden seien. Im Übrigen gelte der Erfahrungssatz, dass sich eine Marke, die über viele Jahre am Markt präsent sei und jedes Jahr saisonal beworben werde, in das Gedächtnis einprägen und eine kontinuierliche Bekanntheit erlange. Die Verkehrsbekanntheit der Marke beruhe auf der unternehmerischen Leistung der Markeninhaberin und nicht auf einer Monopolstellung, die es angesichts der Wettbewerber, die sich ähnlicher Warenformen bedienen, nicht gebe. Unerheblich sei auch, dass die Marke nur mit weiteren Ausstattungsmerkmalen benutzt worden sei, da sich die Form und Farbe der Marke beim Publikum als Herkunftshinweis auf den Betrieb der Markeninhaberin eingeprägt habe.

Die Markeninhaberin habe die Marke auch nicht bösgläubig angemeldet. Sie hätte nicht mit der Absicht gehandelt, ihre Wettbewerber in unlauterer Weise zu behindern, sondern habe den eigenen Wettbewerb fördern wollen. Insbesondere sei es ihr um die Pflege des eigenen Markenbestandes gegangen und um die Abwehr von Wettbewerbern, die sich an den Erfolg des „Goldhasen“ anhängen wollten. Sie gehe aus der Marke auch nur gegen Wettbewerber vor, die sich mit ihren Produktgestaltungen an diese Marke anlehnten. Es sei legitim, wenn die Markeninhaberin die eigenen Produkte, die sich am Markt durchgesetzt hätten, markenrechtlich absichere. Unzutreffend sei auch, dass technische Vorgaben zu einer immer stärkeren Annäherung der Formen von Schokoladen-Osterhasen geführt hätten, da es immer noch eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten gebe. Da es kein markenrechtliches Vorbenutzungsrecht gebe, die Markeninhaberin ihre Wettbewerber nicht in unlauterer Weise behindere, sondern eigene legitime Interessen wahrnehme und hinsichtlich der Marke von einem hohen Grad an rechtlichem Schutz auszugehen sei, dem kein schützenswerter Besitzstand auf Seiten der Wettbewerber gegenüberstehe, könne insbesondere auch nach der EuGH-Entscheidung vom 11. Juni 2009 (GRUR 2009, 763) nicht von Bösgläubigkeit auf Seiten der Markeninhaberin ausgegangen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke verneint (§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG) und den Löschungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen (§ 54 MarkenG). Sie hat zutreffend bejaht, dass die angegriffene Marke nach § 3 MarkenG markenfähig ist und die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sind. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Beschwerde gegen die Verneinung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

1. Die angegriffene Marke ist als solche nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig, ohne dass ihr Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen.

a) Die angegriffene Marke besteht aus der dreidimensionalen Form eines Schokoladen-Osterhasens mit goldfarbener Verpackung, wobei die Form im Wesentlichen nur die Merkmale aufweist, die notwendig sind, um die Gestalt als sitzenden Hasen zu erkennen (Körper-, Kopfform und Ohren). Gleichwohl ist sie als solche grundsätzlich markenfähig (§ 3 Abs. 1 MarkenG).

b) Ein Schutzausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG ist nicht gegeben. Es ist gerichtsbekannt und durch die Anlagen zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 18. November 2005 im Verfahren vor der Markenabteilung durch eine Vielzahl von Beispielen belegt, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten für Schokoladen-Osterhasen sowohl hinsichtlich der Form als auch

der Verpackung und ihrer farblichen Gestaltung gibt, so dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausscheidet.

c) Das als Marke eingetragene Zeichen besteht auch nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dies setzt voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nur einer technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 16 ff. - ROCHER-Kugel und GRUR 2010, 231, Tz. 25 - Legostein). Abzustellen ist hierbei auf den Gesamteindruck, den die Form als solche, so wie sie beansprucht ist, vermittelt, wobei insoweit die Verkehrsauffassung maßgeblich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 3, Rdnr. 100 m. w. N.). Aufgrund der bereits erwähnten Vielzahl von industriell und maschinell hergestellten und verpackten Schokoladen-Osterhasen, die am Markt in den unterschiedlichsten Formen erhältlich sind, dienen die wesentlichen Merkmale der die angegriffene Marke ausmachenden dreidimensionalen Form der Erzeugung einer visuellen, ästhetischen Wirkung beim Publikum. Dass jede Gestaltung einer solchen dreidimensionalen Warenform insbesondere im Segment „Schokoladewaren“ auch Unterschiede bei der maschinellen Herstellung und Verpackung gegenüber anderen Formen aufweist und sich dabei auch fertigungs- und verpackungstechnisch Unterschiede mit Vor- und Nachteilen ergeben, liegt auf der Hand, aber auch in der Natur der Sache. Jede maschinell gefertigte und verpackte Warenform weist einen technischen Zusammenhang auf, da sie technische Maßnahmen wie Gussformen und ähnliches bedingt. Lässt die Technik aber die maschinelle Herstellung und Verpackung einer Vielzahl unterschiedlicher Formen zu, die der Verkehr einer bestimmten Warenkategorie, hier: Schokoladen-Osterhasen ohne weiteres zuordnet, so dient eine Form aus diesem Formenschatz eben ästhetisch-visuellen Zwecken, ohne deswegen zur Erzielung einer technischen Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich zu sein.

d) Die als Marke eingetragene Form verleiht der Ware auch nicht einen wesentlichen Wert (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Dieses Schutzhindernis steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vorneherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zu kommen kann (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 19 ff. - ROCHER-Kugel m. w. N.). Es kann im Bereich der Schokoladenwaren, die auch und gerade im speziellen Segment der Schokoladen-Osterhasen eine zum Konsum bestimmte Massenware darstellt, indessen nicht davon ausgegangen werden, dass Geschmack und Qualität der Ware und ihrer Zutaten gegenüber der ästhetischen Formgebung völlig in den Hintergrund treten. Mithin kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Formgebung auch eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen kann.

2. Der angegriffenen Marke fehlt allerdings in Bezug auf die Waren, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; GRUR 2004, 943, Tz. 23, 24 - SAT.2; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Insoweit ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im

Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 23 ff.). Bei den hier beanspruchten Schokoladewaren handelt es sich um Alltagswaren des täglichen Gebrauchs und damit des Massenkonsums. Mithin ist auf die Gesamtbevölkerung als beteiligte Verkehrskreise abzustellen (BPatG 32 W (pat) 114/05 v. 25. April 2007, S. 8 m. w. N. - Waffelschnitte Knoppers; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 408).

Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein zu prüfen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die jeweils beanspruchten Waren einen Herkunftshinweis sieht. Eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form der Ware besteht, wird allerdings vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Tz. 24 - ROCHER-Kugel). Auch bei Anlegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs ist davon auszugehen, dass solchen Marken die erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Die dreidimensionale naturgetreue Wiedergabe eines der Gattung nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren. Bei dreidimensionalen Marken ist vielmehr regelmäßig zu prüfen, ob die Form lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert. Geht die Form darüber hinaus und zeichnet sie sich insbesondere durch besondere Merkmale aus, so ist zu prüfen, ob der Verkehr in ihnen nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder sie als Hinweis auf die Herkunft der Waren versteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen. Hierfür kann es eine Rolle spielen, ob der Verkehr bei der in Rede stehenden Warenart daran gewöhnt ist, dass die Wa-

renform auf die Herkunft hindeutet (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 25 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 679, Tz. 17 - Porsche Boxter).

b) Nach diesen Maßstäben wird der Verkehr in der als Marke eingetragenen dreidimensionalen Warenform originär keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Von der Form und Gestaltung her weist die angegriffene Marke im Wesentlichen nur die Merkmale, nämlich Körperform, Kopfform und Ohren auf, die notwendig sind, um in dieser Form die Gestalt eines sitzenden Hasen zu erkennen. Diese Form hebt sich in keiner Weise aus dem vorhandenen Formenschatz der am Markt vertriebenen Schokoladen-Osterhasen hervor, für den die Anlagen zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 18. November 2005 im Verfahren vor der Markenabteilung eine Vielzahl von Beispielen enthalten. Es gibt stehende ebenso wie sitzende Hasen, mal mit längeren, mal mit kürzeren Ohren, bisweilen auch mit etwas mehr, bisweilen auch mit etwas weniger naturalistischen, aber üblicherweise possierlichen Zügen. Sitzende Hasen sind keineswegs etwas ungewöhnliches, sondern werden vielfach in Variationen verwendet, was sich - wie die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat - aus den Anlagen A1 - A6, A7.1 - A7.3, A8.2 - A8.3, A9, A10.1 - A10.4, A11, A12, A13, A14.2 - A14.3, A15, A16, A17, A18, A20, A21, A22, A24, A25, A26 und A27 zum o. g. Schriftsatz der Antragstellerin ergibt. Die als Marke eingetragene Warenform weist keine Merkmale auf, die sie bei der gegebenen Vielfalt, wie sie sich aus den vorgenannten Anlagen ergibt, als etwas Individuelles herausheben und kennzeichnen könnten. Insbesondere die Form des Körpers, des Kopfes, der Ohren und der nur angedeuteten Hinterläufe führen nur dazu, die Gestalt - wie ausgeführt - als diejenige eines Hasen zu erkennen. Die als Marke eingetragene Warenform ist damit nur als eine weitere Variante im vorhandenen Formenschatz anzusehen.

c) Auch die goldfarbene Aufmachung führt in Verbindung mit der konkreten Warenform nicht dazu, dass diese vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Denn die vorgenannten Anlagen belegen auch, dass die Verwendung einer goldfarbenen Verpackung bei Schokoladen-Osterhasen verbreitet ist (vgl. z. B. die Anlagen A13, A14, A18, A20, A21, A22 zum o. g. Schriftsatz). Insoweit kann auch der Auffassung der Beschwerdekammer des HABM beigeplant werden, dass eine goldfarbene Verpackung aufgrund des Bezugs zu Gold als wertvollstem Metall Produkte von besonderer Qualität oder besonderer Exklusivität suggerieren soll (vgl. Entscheidung der 4. Beschwerdekammer des HABM vom 18. Juli 2008 - R 419/2008-4, Tz. 35 - Goldhase). Sie wird vom Verkehr daher in erster Linie als ein (werblicher) Hinweis auf Eigenschaften der so verpackten Schokoladewaren wahrgenommen, nicht aber originär als betrieblicher Herkunftshinweis.

d) Form und Aufmachung stellen somit für sich betrachtet keine Merkmale dar, aufgrund derer im vorliegenden Fall der angegriffenen Marke Unterscheidungskraft zugesprochen werden könnte. Dies gilt aber auch und gerade bei der gebotenen Gesamtbetrachtung dieser dreidimensionalen Marke. Denn auch die Verbindung von Form und Aufmachung ist mit Blick auf den vorhandenen Formenschatz, wie sich aus den o. g. Beispielen für goldfarbig verpackte Schokoladen-Osterhasen ergibt, für die betreffenden Waren typisch und weicht nicht vom üblichen Erscheinungsbild der tatsächlich verwendeten Formen ab. Für den Verkehr besteht kein Anlass, darin originär einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

3. Die angegriffene Marke besteht auch ausschließlich aus einem Zeichen, das zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der beanspruchten Waren dienen kann. Somit ist auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt.

Die angegriffene Marke erschöpft sich darin, die äußere Form der Ware in einer bestimmten (goldfarbenen) Aufmachung wiederzugeben. Mithin handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren

äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, sondern frei verwendet werden können, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Tz. 29 - ROCHER-Kugel; GRUR 2004, 502, 505 - Gabelstapler II; GRUR 2008, 1000, Tz. 16 - Käse in Blütenform II). Andernfalls besteht die Gefahr, dass Anmelder, die zunächst keine eigene Benutzungsabsicht verfolgen müssen, eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten monopolisieren und so die Gestaltungsfreiheit auf einem Warengbiet erheblich einschränken (BGH GRUR 2010 - ROCHER-Kugel, a. a. O.; GRUR 2006, 679, Tz. 21 - Porsche Boxster).

Wie bereits ausgeführt, weist die angemeldete Marke von der Form und Gestaltung her im Wesentlichen nur die Merkmale, nämlich Körperform, Kopfform und Ohren auf, die notwendig sind, um in dieser Form die Gestalt eines sitzenden Hasen zu erkennen und ist goldfarbig ausgestaltet. Sie geht damit nur wenig über eine gerade in Bezug auf Schokoladen-Osterhasen naheliegende grundsätzliche Gestaltungsform hinaus. Ein Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung dieser Form ist daher zu bejahen.

4. Jedoch führen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht zur Löschung der angegriffenen Marke, weil sie sich jedenfalls nunmehr, zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet (und eingetragen) worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat; dies steht gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG der von der Antragstellerin begehrten Löschung entgegen.

a) Die Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Verkehr i. S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu

unterscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Verkehrsbefragung nur eine von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist und insbesondere dann in Betracht kommt, wenn die Beurteilung der Unterscheidungskraft besondere Schwierigkeiten aufwirft. Das kann vor allem dann der Fall sein, wenn Markenschutz für ein Gestaltungsmerkmal beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt wurde, weil in einem solchen Fall anderweitige Umstände wie Verkaufszahlen, Umsätze, Werbeaufwendungen und Marktanteile nur einen Schluss auf die Durchsetzung der durch mehrere weitere Merkmale gekennzeichneten Gestaltung erlauben (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Tz. 38, 39 - ROCHER-Kugel).

b) Im vorliegenden Fall ist die als Marke eingetragene Warenform nicht ausschließlich in dieser konkreten Form, sondern nur in Verbindung mit weiteren Merkmalen wie dem Namenszug „L...“ und weiteren Ausstattungsmerkmalen wie einer Bemalung und einem Glöckchen vertrieben worden. Soweit die Markeninhaberin Umsatzzahlen, Erlöse und Marktanteile in Bezug auf das Produkt „Goldhase“ vorgetragen hat, können diese aus den o. g. Gründen für eine Begründung der Verkehrsdurchsetzung somit nicht herangezogen werden und sind letztlich entscheidungsunerheblich; dies gilt auch in Bezug auf den entsprechenden Sachvortrag der Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 22. Februar 2010.

c) Das von der Markeninhaberin eingereichte Verkehrsgutachten der GfK vom 4. Mai 2006 lässt allerdings den Schluss zu, dass sich die angegriffene Marke im Verkehr für die Ware „Schokoladewaren“ durchgesetzt hat.

aa) Das Gutachten ist von der Erhebung und der Methodik her nicht zu beanstanden. Es ist hinsichtlich der Zahl und der Auswahl der Befragten, denen ein mit der angegriffenen Marke übereinstimmender „Goldhase“ ohne weitere Ausstattungs- und Gestaltungsmerkmale und ohne Aufschrift vorgelegt wurde, ausreichend repräsentativ. Befragt wurden insgesamt 1974 Personen, was ein ausreichend großer Kreis ist. (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,

§ 8, Rdnr. 437, wonach bei Befragungen zu einem Einzelthema 1000 Befragte regelmäßig ausreichen). Vorrangig gegenüber der reinen Zahl ist zudem die repräsentative Auswahl der Befragten (vgl. BPatG 32 W (pat) 39/03 vom 17. Mai 2006 - Kinder -, dort S. 18). Hiervon kann man bei dem Gutachten vom 4. Mai 2006 ebenfalls ausgehen. Im Anhang „Methodenbeschreibung“ sind die Ist-Werte der Befragten zu Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße, Ortsgröße, Beruf des „Haushaltsvorstands“ und Wohnsitz (nach Bundesländern) dargelegt und den aus amtlichen Statistiken entnommenen Soll-Werte, bezogen auf die Gesamtbevölkerung gegenübergestellt; diese Werte stimmen überein.

bb) Soweit die Antragstellerin beanstandet, das Gutachten sei deswegen unbrauchbar, weil es vom 3. - 28. April 2006 und damit mitten in der Osterzeit (16./17. April 2006) durchgeführt worden sei, in welcher zum einen das Saisongeschäft mit Schokohasen stattfindet, und zum anderen die Markeninhaberin, die über eine hohe Marktmacht verfüge, mit besonders intensiven Werbemaßnahmen am Markt auftrete, steht dies einer Verwertung des Gutachtens nicht entgegen. Geht es um saisonale Produkte, werden die Verbraucher zwar mit den intensiv beworbenen Produkten der Markeninhaberin konfrontiert. Dies gilt während des betreffenden Saisongeschäftes aber gerade auch für die Produkte der Wettbewerber, die ebenfalls am Markt präsent sind, z. B. auf den besonders eingerichteten Ständen und Regalen für Schokoladenwaren und Süßwaren zum Osterfest, die meist getrennt von Ständen und Regalen für nicht saisongebundene Produkte - in der Regel auch blickfangmäßig - aufgestellt oder eingerichtet werden. Eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit der Wettbewerber in Bezug auf die Bekanntheit bei den Endverbrauchern als relevante Verkehrskreise ist aufgrund des Zeitpunkts nicht gegeben, so dass insoweit auch kein methodischer Mangel des Verkehrsgutachtens vorliegt. Anzumerken ist ferner, dass der BGH in seiner Entscheidung vom 26. Oktober 2006 (GRUR 2007, 235, Tz. 24 - Goldhase) zu einem zwischen den Beteiligten anhängigen Rechtsstreit, der die Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885 betrifft, das GfK-Gutachten vom 21. Mai 2003 in seine Erwägungen zur Kennzeichnungskraft einbezogen. Dieses Gutachten wurde unmittelbar nach

der Ostersaison 2003 erhoben und stand mithin ebenfalls in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem saisonalen Ostergeschäft, ohne dass dies vom BGH beanstandet wurde. Nach der Auffassung des Senats kann eine zutreffende Beurteilung des Durchsetzungsgrades einer ausschließlich saisonal angebotenen Ware im Übrigen nur in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der maßgeblichen Saisonzeit getroffen werden. Denn nur in dieser Zeit werden diese Produkte durch verschiedene Anbieter in Konkurrenz zueinander angeboten und stehen sich auf dem Markt gegenüber.

cc) Es besteht auch keinen Anlass, die Fragestellungen im Gutachten vom 4. Mai 2006 zu beanstanden. Der Fragenkatalog entspricht demjenigen, wie er in den 2005 überarbeiteten Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts enthalten ist. Er unterscheidet nach Fragen zu den beteiligten Verkehrskreisen, dem Bekanntheitsgrad des jeweiligen Zeichens, seinem Kennzeichnungsgrad und dem Zuordnungsgrad in Bezug auf das Unternehmen, als dessen Herkunftshinweis das Zeichen dienen soll. Insbesondere sind die Fragen 4 und 5 nicht als suggestiv und auf die Markeninhaberin hinlenkend zu erachten. Frage 4 soll den Kennzeichnungsgrad ermitteln, d. h., ob das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis gesehen wird. Die Formulierung ist mit Blick auf diesen Zweck hinreichend neutral formuliert und damit auch geeignet. Die Unterstreichungen bei der Frage 4 sind ebenfalls nicht als suggestiv zu erachten, da damit ersichtlich verdeutlicht werden soll, wo die Antwort „Hinweis auf ein Unternehmen“ oder „Hinweis auf mehrere Unternehmen“ bei Bejahung anzukreuzen ist, die dann je nach der konkreten Antwort zu unterschiedlichen Folgefragen (Frage 5 oder 6) führt. Ein „Hinleiten“ auf die Markeninhaberin lässt sich hieraus nicht ableiten. Auch für die Frage 5, mit der der Zuordnungsgrad ermittelt werden soll, ist nicht zu beanstanden. Denn es geht gerade darum, ob die Befragten ein bestimmtes Unternehmen, dem das Zeichen als Herkunftshinweis zugeordnet werden soll, namentlich nennen können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 440).

dd) Die in dem GfK-Gutachten vom 4. Mai 2006 ermittelten Werte lassen auch den Schluss zu eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke zu. Hierbei handelt es sich um die Bewertung von Beweisergebnissen (vgl. BPatG 24 W (pat) 74/95 - digital).

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads ist nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden. Die Anforderungen sind umso höher, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht, wobei in einzelnen Fällen eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung für notwendig erachtet wurde (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 41 - ROCHER-Kugel). Allerdings besteht nach der Rechtsprechung des BGH bei einer Formmarke, die von einer Grundform der Waren-gattung abweichende Merkmale aufweist, in der Regel kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an den Durchsetzungsgrad zu stellen (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 43 - ROCHER-Kugel). Bei einer Marke, die aus der Warenform einer Praline besteht, aber sich nicht ausschließlich auf die für Pralinen typische Kugelform beschränkt, sondern eine besondere Oberflächengestaltung aufweist und damit eine von vielen bei Pralinen denkbaren Formgestaltungen darstellt, wurde ein Zuordnungsgrad von 62 % als ausreichend erachtet (BGH/GRUR 2010, 138, Tz. 44, 45 - ROCHER-Kugel).

ee) Diese Grundsätze können auch auf den vorliegenden Fall angewendet werden. Denn die angegriffene Marke besteht aus der dreidimensionalen Form eines

goldfarben verpackten Schokoladen-Osterhasen. Diese Warenform weist zwar, wie ausgeführt, keine die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründende Merkmale auf. Sie stellt allerdings auch keine Grundform für Schokoladen-Osterhasen dar, da es - wie sich aus den bereits genannten Beispielen von im Verkehr vertriebenen Schokoladen-Osterhasen ergibt - von vorneherein eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten gibt, so dass letztlich davon auszugehen ist, dass „die“ Grundform für Schokoladen-Osterhasen gar nicht existiert. Die angegriffene Formmarke ist daher nichts anderes als eine Variante in diesem Formenschatz.

Dann ist entsprechend der vorgenannten Rechtsprechung des BGH für die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht zu fordern, dass ein 60 % deutlich übersteigender oder gar ein nahezu einhelliger Durchsetzungsgrad vorliegt (BGH GRUR 2010, 138, Tz. 42 - ROCHER-Kugel). Für die angegriffene Marke ist aufgrund des GfK-Gutachtens vom 4. Mai 2006 ein hinreichender Durchsetzungsgrad gegeben.

Geht man für die Bestimmung des für die Verkehrsdurchsetzung maßgeblichen Verkehrskreises von der Gesamtbevölkerung aus, so ist die Gesamtzahl aller Befragten für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung zugrunde zu legen. Der Bekanntheitsgrad des Zeichens liegt somit nach dem GfK-Gutachten bei 94,6 %. Der Kennzeichnungsgrad, d. h. der Anteil der Befragten, die das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes oder mehrere Unternehmen sehen, liegt bei 79,7 %. Nach dem Gutachten ergibt sich bezogen auf die Gesamtzahl ferner eine Zuordnungsquote von 70,3 %, also der Befragten, die die Markeninhaberin als einziges Unternehmen nannten, für das sie den „Goldhasen“ als Herkunftshinweis sahen (Frage 4 und 5).

Hierbei sind einerseits noch nicht berücksichtigt ein Anteil von 2,3 % aller Befragten, die auf die Frage nach der Zuordnung zu „mehreren Unternehmen“ den Namen L... nannten, sowie ein weiterer Anteil von 3,6 % aller Befragten, die den

„Goldhasen“ zwar mit einem einzelnen Unternehmen assoziierten, aber das Unternehmen nicht namentlich benennen konnten. Andererseits sind aber auch denkbare Fehlertoleranzen, die gemäß der in der Anlage enthaltenen Tabelle mit einer Größenordnung von 2,8 bis 3,0 % zu bemessen sein könnten, noch nicht berücksichtigt. Ob letzteres in die Berechnung der Zuordnungsquote und des Durchsetzungsgrades einzubeziehen ist, hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 9. Juli 2009 (GRUR 2010, 138, Tz. 56 - ROCHER-Kugel) offen gelassen.

Ob diese weiteren Anteile zugunsten der Markeninhaberin hier zu berücksichtigen oder z. B. mit Blick auf mögliche Mehrfach- oder Fehlbenennungen nicht außen vor zu lassen sind und ob die Fehlertoleranzen so wie dargelegt in Abzug zu bringen sind, kann indessen auch im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Denn auch wenn Nennungen der Markeninhaberin bei der Frage nach mehreren Unternehmen und der Anteil der Befragten, die die Markeninhaberin nicht namentlich benennen konnten, unberücksichtigt bleiben, sowie Fehlertoleranzen bei der Berechnung einbezogen werden, liegt nach dem Gutachten die Zuordnungsquote für die Markeninhaberin bei 67,3 %. Daraus ergibt sich selbst bei der für die Markeninhaberin ungünstigsten Berechnung immer noch ein Durchsetzungsgrad, der bereits erheblich über 50 % liegt und mehr als 2/3 aller Befragten ausmacht. Sind - wie ebenfalls bereits dargelegt - nach der Rechtsprechung des BGH für Formmarken wie die hier angegriffene Marke keine besonders hohen Anforderungen zu stellen, so ist hier von einer hinreichenden Verkehrsdurchsetzung auszugehen.

Dies wird auch nicht dadurch relativiert, wenn man mit der Antragstellerin davon ausgeht, dass diese Ergebnisse auf eine Marktmacht der Markeninhaberin zurückzuführen sei. Denn Verkehrsdurchsetzung beruht auf Bekanntheit und Zuordnung von Zeichen als Herkunftshinweis zu einem konkreten Betrieb. Sie ist regelmäßig das Ergebnis eines intensiven Marktauftritts, oft auch verbunden mit umfangreichen Werbemaßnahmen und - gerade bei Alltagswaren des Massenkonsums - letztlich auch ein Ergebnis von hohen Umsatzzahlen und Marktanteilen.

Marktmacht und Verkehrsdurchsetzung sind damit letztlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Eine unterstellte Marktmacht vermag damit an einer festgestellten Verkehrsdurchsetzung nicht zu ändern.

d) Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Markeninhaberin den „Goldhasen“ in der neutralen Form ohne weitere Ausstattungsmerkmale so, wie diese als Marke eingetragen wurde, nie benutzt hat, sondern nur in Verbindung mit weiteren Merkmalen, liegt dennoch eine infolge der Benutzung der angegriffenen Marke erlangte Verkehrsdurchsetzung vor. Einer gesonderten, von dem vorgenannten Verkehrsgutachten unabhängigen Feststellung der markenmäßigen Benutzung der Widerspruchsmarke bedarf es dabei nicht (BGH, GRUR 2010, 138, Tz. 34 - ROCHER-Kugel). Gerade bei dreidimensionalen Marken, die eine Waren- und Verpackungsform darstellen, ist insbesondere im Süßwaren- und Schokoladenbereich eine Nutzung mit weiteren Gestaltungsmerkmalen und ggf. auch mit Verwendung weiterer Marken im Sinne einer Mehrfachkennzeichnung üblich. Dann ist zu fordern, dass innerhalb der Gesamtgestaltung die dreidimensionale Form als selbständige Marke erkannt wird und insoweit eine eigenständige herkunftshinweisende Funktion erfüllt. Dies kann u. a. auch bei Formen der Fall sein, deren intensive Verwendung zu einer entsprechenden Verkehrsauffassung geführt hat (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26, Rdnr. 125). Ergeben sich wie im vorliegenden Fall aus einem Verkehrsgutachten, das die „nackte“ Warenform ohne weitere Ausstattungsmerkmale zum Gegenstand hatte, in Bezug auf diese Form Durchsetzungswerte, die ganz erheblich über 50 % liegen, so indiziert dies auch, dass diese Form innerhalb einer mit weiteren Ausstattungsmerkmalen versehenen Gestaltung maßgebliche Bedeutung hat und für den Verkehr als besonders herkunftshinweisend erscheint. Insoweit können auch Erkenntnisse aus Verletzungsverfahren von Belang sein (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26, Rdnr. 125 m. w. N.). In seinem Urteil vom 26. Oktober 2006 in dem zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsrechtsstreit hat der BGH Zuordnungswerte von 55 % aller Befragten und 58 % des engeren Verkehrskreises bei Bekanntheitsgraden von 82 % aller Befragten und 86 % des engeren Verkehrskreises und bei

Kennzeichnungsgraden von 61 % aller Befragten und 65 % des engeren Verkehrskreises, die sich aus dem GfK-Gutachten vom 21. Mai 2003, welches ebenfalls den „Goldhasen“ ohne weitere Ausstattungsmerkmale betraf, ergeben haben, als ein wichtiges Indiz dafür erachtet, dass ein erheblicher Teil des Verkehrs Form und Farbe des Hasen in ihrer Kombination auch unabhängig von sonstigen Gestaltungsmerkmalen als Hinweis auf das Unternehmen der Markeninhaberin verstehe (BGH GRUR 2007, 235, Tz. 24, 25 - Goldhase). Im Übrigen kann aus dem Umstand, dass ein erheblicher, bei mehr als 2/3 liegender Anteil der Befragten das in der Verkehrsbefragung 2006 vorgelegte Produkt „Goldhase“ dem Unternehmen der Markeninhaberin zugeordnet hat, geschlossen werden, dass es von diesen Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Tz. 33, 34 - ROCHER-Kugel).

Die dem Schriftsatz der Antragstellerin vom 16. Februar 2009 in Auszügen beigefügte Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM vom 30. Juni 2008 (R 1468/2005-1) führt insoweit zu keinem anderen Ergebnis. Diese Entscheidung ist für den vorliegenden Fall nicht einschlägig. Sie betrifft die Wortmarke „WM 2006“, bei der die für dreidimensionale Marken im Bereich der Warenformmarken übliche Nutzung in Verbindung mit weiteren Gestaltungsmerkmalen nicht zum Tragen kommt.

e) Für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung kommt es nach alledem auf die weiteren, von der Markeninhaberin insoweit vorgetragenen Umstände nicht an. Auch ist das Verkehrsgutachten vom 21. Mai 2003 über die o. g. Indizwirkung hinaus insoweit nicht entscheidungserheblich. Eine Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft kommt nur in Betracht, wenn das Schutzhindernis auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG); dies ist nicht der Fall. Auch wenn man davon ausgehen sollte, dass erst das GfK-Gutachten vom 4. Mai 2006 die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke ausreichend belegt und deswegen eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung unterstellt, so kommt es im Lösungsverfahren auch zu keiner Zeit-

rangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 378); auch aus diesem Gesichtspunkt bedarf es daher in Bezug auf den konkreten Zeitpunkt der Verkehrsdurchsetzung keiner weiterer Feststellungen.

5. Nach den Gesamtumständen kann nicht angenommen werden, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG war, so dass eine Löschung der angegriffenen Marke aus diesem Grund ebenfalls ausscheidet.

Von einer bösgläubigen Markenmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgte. Hierbei ist auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der angegriffenen Marke abzustellen (BGH GRUR 2009, 780, Tz. 11 - Ivadal), also im vorliegenden Fall auf November 2003. Allerdings handelt ein Markenmelder nicht bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben zu haben; vielmehr müssen auf Seiten des Markenmelders besondere Umstände hinzutreten, die die Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel oder der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt oder der Markenmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2004, 510 - S-100; GRUR 2005 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; GRUR 2009, 780, Tz. 11 - Ivadal).

Diese Grundsätze stehen mit dem Urteil des EuGH vom 11. Juni 2009 - C-529/07 (GRUR 2009, 763) in Einklang. Insoweit nimmt der EuGH eingehend zu den Voraussetzungen der Bösgläubigkeit nach Art. 51 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke Stellung, wobei diese Bestimmung mit Art. 3 Abs. 2 lit. d der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) vom 22. Oktober 2008 korrespondiert; diese Richtlinie stellt letztlich eine Neubekanntmachung der (ursprünglichen) Markenrichtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 dar. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist in Umsetzung dieser Richtlinie in Kraft gesetzt worden.

Hierbei stellt der EuGH keine starren Regeln auf, sondern stellt voran, dass alle erheblichen Faktoren des Einzelfalles zu berücksichtigen sind. Die im Einzelnen vom EuGH genannten Faktoren, nämlich

- Kennen oder Kennenmüssen, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen

sind seitens des EuGH keine abschließende Aufzählung der Fallumstände, die in die rechtliche Prüfung und Würdigung einzubeziehen sind.

Hiervon ausgehend ist bei einer Gesamtbewertung der Umstände des vorliegenden Einzelfalles Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke zu verneinen. Zwar kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Vielzahl unterschiedlicher Scho-

koladen-Osterhasen von den Wettbewerbern der Markeninhaberin vertrieben wurden, wobei auch unterstellt werden kann, dass sich unter den Markt erhältlichen Varianten auch Schokoladenhasen in sitzender Gestalt und auch mit goldfarbener Verpackung befanden, und der Markeninhaberin dies auch bekannt war.

Auf der anderen Seite verfügte die Markeninhaberin aber zum Zeitpunkt der Anmeldung selbst bereits über einen relevanten Besitzstand in Bezug auf die beanspruchte Warenform. Das GfK-Gutachten vom 21. Mai 2003 gab der Markeninhaberin jedenfalls Anlass davon auszugehen, dass diese Warenform von relevanten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis auf ihren Betrieb wahrgenommen wird. Vorgelegt wurde den 1003 Befragten, deren Zahl bereits ausreichend ist, und bei denen ebenfalls davon ausgegangen werden kann, dass diese Auswahl repräsentativ ist (siehe dazu auch die Ausführungen zur Methodik und zu den befragten Personen im Gutachten), der in Goldfolie gewickelte und der angegriffenen Marke entsprechende Goldhase ohne weitere Ausstattungs- oder Gestaltungsmerkmale und ohne Aufschrift. Unter Berücksichtigung von Fehlertoleranzen ergibt sich aus der Verkehrsbefragung vom Mai 2003 ein Zuordnungsgrad von 50,5 - 59,3 %, und zwar bezogen auf alle 1003 Befragten. Hierbei nicht berücksichtigt sind Nennungen des Unternehmens „L...“ durch diejenigen, die den Goldhasen auf entsprechende Frage mit mehreren verschiedenen Unternehmen verbinden, da die Mehrfachnennungen in dem konkreten Gutachten nicht eindeutig zugeordnet werden können. Nimmt man die 2 % der Befragten, die mit „Weiß nicht“ geantwortet haben, zugunsten der Markeninhaberin mit hinzu, so ergibt sich ein Zuordnungsgrad von mindestens 52,5 % zugunsten der Markeninhaberin. Der Grad der (fälschlichen) Zuordnung zu anderen Unternehmen beträgt demgegenüber nur 4,9 %.

Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Markeninhaberin sich ohne berechtigten Anlass ein Ausschließlichkeitsrecht verschafft hat, um es zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einzusetzen. Zwar ist auch davon auszugehen, dass die Markeninhaberin

die angegriffene Marke bereits mit der Absicht angemeldet hat, das mit der Eintragung der Marke verbundene Ausschließlichkeitsrecht gegen Wettbewerber einzusetzen, die gleiche oder verwechselbar ähnliche Zeichen, welche bislang dem allgemeinen Formenschatz zuzurechnen waren, verwenden. Dies ist aber letztlich jedem Markenerwerb immanent. Ferner folgt aus der bislang gutgläubigen Benutzung einer Warenform durch Marktteilnehmer, die einer dieser Marktteilnehmer in identischer oder auch nur ähnlicher Gestaltung als Marke anmeldet, nicht ohne weiteres die Bösgläubigkeit des Anmelders. Denn das Markenrecht kennt weder die Neuheit als Schutzvoraussetzung noch ein Vorbenutzungsrecht Dritter in Bezug auf den Gegenstand einer eingetragenen Marke. Benutzt der Anmelder die Warenform, die Gegenstand der Marke ist, selber durch Vertrieb dieser Warenform im Rahmen eines intensiven Marktauftritts und hat er zudem - wie vorliegend die Markeninhaberin - Anlass, davon auszugehen, dass diese konkrete Warenform von einem relevanten Teil des Verkehrs als Hinweis auf seinen Betrieb wahrgenommen wird, so stellt die - weitere - Absicherung dieser Position durch Erwerb eines Schutzrechts eine Maßnahme zur Förderung des eigenen Wettbewerbs dar und kann nicht als unlautere und rechtsmißbräuchliche Handlung angesehen werden.

Auch wird der Formenschatz von Schokoladen-Osterhasen durch dieses Ausschließlichkeitsrecht nicht in für die Wettbewerber unzumutbarer Weise eingeschränkt. Geschützt wird die dreidimensionale Marke „Goldhase“ in ihrer konkreten Form und Aufmachung. Dem stehen - wie die Vielzahl von industriell gefertigten und maschinell verpackten, unterschiedlichen Schokoladen-Osterhasen, die auf dem Markt angeboten werden, zeigt (vgl. z. B. die Anlagen zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 18. November 2005 im Verfahren vor der Markenabteilung) - eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bei der Form und der farblichen Aufmachung von Schokoladen-Osterhasen gegenüber, die es den Wettbewerbern ermöglichen, sich bei der Gestaltung ihres Produktes von der hier verfahrensgegenständlichen Warenform abzuheben. Hierbei ist der Senat der Auffassung, dass - ungeachtet des Durchsetzungsgrades der verfahrensgegenständlichen Waren-

form als Herkunftshinweis auf den Betrieb der Markeninhaberin - bei einer angemessenen Bestimmung des Schutzzumfangs der angegriffenen Marke die Voraussetzungen für den Abstand anderweitiger Gestaltungen von Schokoladen-Osterhasen nicht zu hoch anzusetzen sind, sondern den Wettbewerbern ein zumutbarer Spielraum für anderweitige Gestaltungsmöglichkeiten verbleibt. Dann kann auch eine unangemessene Beschränkung des Warenverkehrs nicht angenommen werden. Ebenfalls kann dann nicht davon ausgegangen werden, dass der Markenschutz auch mit Blick auf andere, zeitlich begrenzte Schutzrechte wie z. B. das Geschmacksmuster überdehnt wird. Der für die angegriffene Marke gewährte Markenschutz steht entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht in Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat mit der Markenrechtsreform, mit der die EG-Markenrichtlinie umgesetzt wurde und die damit auch Zwecke der Rechtsharmonisierung verfolgte, u. a. die vorher geltende Beschränkung auf zweidimensionale Zeichen bewusst aufgegeben (vgl. Ziff. III. 5. der amtlichen Begründung zum Markenrechtsreformgesetz, Bl. f. PMZ 1994, Sonderheft „Das neue Markengesetz“, S. 47, 50). Wie bereits ausgeführt, ist aber insoweit vom Gesetzgeber kein Vorbenutzungsrecht in Bezug auf bereits bekannte dreidimensionale Formen vorgesehen worden. Dass bereits bekannte Formen dem Markenschutz und dem damit verbundenen Ausschließlichkeitsrecht zugänglich sind und damit Dritte diese nicht mehr benutzen können, hat der Gesetzgeber mit hin bewusst in Kauf genommen.

6. Der Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung bedurfte es nicht. Wie ausgeführt, hat der EuGH in seinem Urteil vom 11. Juni 2009 - C-529/07 (GRUR 2009, 763) eingehend zu den Voraussetzungen der Bösgläubigkeit Stellung genommen. Die bisherige Rechtsprechung in Deutschland, insbesondere des BGH, steht damit in Einklang. Der EuGH und die genannte nationale Rechtsprechung haben Kriterien für die Schutzfähigkeit und insbesondere auch die Frage der Bösgläubigkeit aufgestellt, die eine umfassende rechtliche Würdigung auch mit Blick auf den freien Warenverkehr ermöglichen. Es ist daher keine Rechtsfrage offen, die nach Art. 234 EG-V der Vorlage an den EuGH erfordern würde.

7. Es bedurfte auch nicht der Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Auch wenn es sich hier um ein Verfahren von wirtschaftlich erheblicher Bedeutung für die Beteiligten handeln mag, so war dennoch keine Frage von grundsätzlicher rechtlicher Bedeutung zu entscheiden. Die von der Antragstellerin erhobene Beschwerde warf insbesondere zur Schutzfähigkeit einschließlich der Verkehrsdurchsetzung und der fehlenden Bösgläubigkeit keine Rechtsfrage auf, die nicht anhand der anzuwendenden Bestimmungen und der dazu ergangenen Rechtsprechung zu beantworten war. Insbesondere auch in Bezug auf die nationale Rechtsprechung ist nach der Auffassung des Senats weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung offen, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten.

8. Das Verfahren war auch nicht bis zur Entscheidung des BGH in dem zwischen den Beteiligten anhängigen Rechtsstreit I ZR 57/08 auszusetzen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO). Es handelt sich insoweit um einen Verletzungsrechtsstreit, in welchem die Markeninhaberin gegen die Antragsstellerin aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885 Ansprüche geltend macht, die jedoch mit der angegriffenen Marke nicht identisch ist. Selbst wenn dort Ansprüche aus der angegriffenen Marke geltend gemacht werden würden, wäre die Entscheidung in dem Verletzungsrechtsstreit für die hier verfahrensgegenständliche Frage der Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne des § 148 ZPO nicht vorgreiflich.

Knoll

Merzbach

Metternich

CI