

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 62/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. September 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 19 086.0**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Angemeldet am 3. April 1998 zur Eintragung ins Markenregister als dreidimensionale Marke für die Waren:

"Schmuck, Schmuckringe, Schmuckwaren"

ist die nachfolgend abgebildete Gestaltung

siehe Abb. 1 am Ende

mit folgender Beschreibung:

"Ringserie Additione. Die Marke umfaßt Schmuckringe in eigentümlicher, geschmackvoller Form, die außergewöhnlicherweise auch als Ringkombination getragen werden können."

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Anmeldung den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung verweigert, daß der Anmeldegegenstand vor dem Hintergrund der Gestal-

tungsvielfalt auf dem beanspruchten Warengbiet keinerlei originelle Elemente aufweise, an denen sich der Verkehr herkunftshinweisend orientieren könnte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 1999 und 6. September 2000 aufzuheben.

Ferner beantragt sie, die Beschwerdegebühr wegen verfahrensfehlerhafter Behandlung der Anmeldung zurückzuzahlen und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde bzw. die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes über die Vorlagebeschlüsse des Bundesgerichtshofs betr. 3-D-Marken an.

Sie hält die angemeldete Warenform sowohl für abstrakt markenfähig als auch unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig, da die Ware charakteristische Merkmale aufweise, und zwar insbesondere in Form der Zweiteilung, was bei Schmuckringen absolut neuartig und ungebräuchlich sei. Wegen dieser Besonderheiten könne auch kein Ausschließungsgrund nach Art. 3 Abs 2 MarkenG angenommen werden.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Nach Ansicht des Senats fehlt es der als dreidimensionaler Marke beanspruchten Warenform nicht nur, worauf die Markenstelle abgestellt hat, an jeglicher Unterscheidungskraft, sondern bereits an der Markenfähigkeit nach Art. 3 MarkenG. Nach dieser Vorschrift kann zwar die Abbildung einer Ware oder ihrer Verpackung bzw sogar die Ware selbst in ihrer dreidimensionalen Ausgestaltung durchaus als Unterscheidungsmittel eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmer geeignet sein und mithin abstrakte

Unterscheidungskraft aufweisen, sofern bei Formmarken nicht einer der Ausschlußtatbestände des § 3 Abs 2 MarkenG zum Tragen kommt, die rein produktbezogene Gestaltungsformen ausdrücklich vom Markenschutz ausnehmen. Sinn dieser Regelung ist es, im Spannungsfeld von zeitlich beschränktem Produktschutz und zeitlich unbegrenztem Markenschutz solche Formen und Zeichen den Mitbewerbern generell freizuhalten, bei denen die Selbstständigkeit der Marke von der Ware als Kriterium der Markenfähigkeit nicht mehr gewahrt ist, denn die Marke muß sich vom Wesen der Ware unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2001, 239 -Zahnpastastrang). Was zum Wesen einer Ware gehört, kann keine Marke sein (Fetzer, MarkenR, 2. Aufl.1999, § 3 Rdnr. 231). Hiervon erfaßt sind mithin alle Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Zumindest letzteres ist vorliegend der Fall.

Die Vorschrift des § 3 Abs 2 Nr. 3 MarkenG beruht auf dem Gedanken, daß die ästhetische Funktion von Waren grundsätzlich vom zeichenrechtlichen Schutz ausgenommen werden muß. Denjenigen Produkten, bei denen die Kaufentscheidung im wesentlichen durch die Form beeinflusst wird, soll der Zugang zum Markenrecht verwehrt bleiben; dh der Schutz der Formgebung soll in diesen Fällen allein über das Urheber- oder Geschmacksmusterrecht als der hierfür adäquaten Regelung erfolgen (vgl. Kur, Formalschutz dreidimensionaler Marken, in: Festschrift DPA 100 Jahre Markenamt, S. 175 ff, 191; Thewes, Der Schutz dreidimensionaler Marken nach dem Markengesetz, Starnberg 1999, S. 100). Normzweck ist wie bereits ausgeführt die Abgrenzung des Markenrechts von anderen Sonderchutzrechten und damit das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber (vgl. Ingerl/Rohnke Markenrecht, § 3 Rdnr. 35), die andernfalls, dh bei Anerkennung zeichenrechtlichen Schutzes für die Ware selbst, in ihrer Handlungs- und – gerade auf dem vorliegenden Warengbiet - in ihrer künstlerischen Freiheit in nicht mehr hinnehmbarer Weise behindert würden. Insofern liegen die Dinge vergleichbar dem altem Warenzeichenrecht zur Frage des Ausstattungsschutzes der ästhetisch bedingten Form nach § 25 WZG. Dort wurde von der Rechtsprechung etwa bei

Kunstwerken, die der Verkehr ausschließlich nach ihrem ästhetischen Gehalt wertet, die eigentümliche Formgebung dann nicht als ausstattungsfähig im Rechtssinne angesehen, wenn nach der Verkehrsauffassung das Kunstwerk erst durch die Formgebung entsteht und die handelbare Ware selbst darstellt (BGHZ 5,1 – Hummelfiguren). Ästhetische Gestaltungsform einer Ware ist danach sowohl körperlich wie begrifflich die Ware selbst und nicht Warenausstattung, wie das für Kunstwerke, aber auch kunstgewerbliche Gegenstände sowie Schmuckwaren typisch ist.

Auf das Markenrecht und die Auslegung des § 3 Abs 2 Nr 3 MarkenG übertragen bedeutet das folgendes: Eine vom Markenschutz ausgeschlossenen Funktionalität des Ästhetischen ist immer dann gegeben, wenn die betreffenden ästhetischen Elemente nicht mehr als bloße Zutat zur Ware angesehen werden, sondern vielmehr deren Wesen ausmachen (vgl. auch Eichmann GRUR 1995, 186; Klaka GRUR 1996, 617 Ob das der Fall ist, wird in der Regel Gegenstand einer Einzelfallprüfung sein müssen, allerdings kann bei bestimmten Produktgruppen wie den vorliegend beanspruchten Schmuckwaren nach der Lebenserfahrung die Vermutung aufgestellt werden, daß der Verkehr hier den wesentlichen Kaufanreiz stets in der designbetonten Produktgestaltung sieht, weil außer dieser gestalterischen Form keine sonstigen Funktionen oder Aufgaben den eigentlichen Wert der Ware darstellen, und zwar unabhängig davon, ob edle oder unedle Materialien verwendet werden. Für den Senat kann indes letztlich dahingestellt bleiben, ob eine solche Betrachtungsweise dazu führt, bestimmte Warengruppen als ganzes (hier: Kunstgegenstände, Schmuckwaren) von vornherein vom Markenschutz auszuschließen (so etwa BPatG 33 W 214/98, Entsch. v. 19. März 1999, - Rote Oberflächenstruktur – PAVIS CD-ROM), oder ob auch bei solchen Produkten noch eine Einzelfallprüfung möglich ist, denn zumindest die vorliegende Anmeldung erfüllt in allen Punkten die Kriterien der wertbedingten Form nach § 3 Abs 2 Nr 3 MarkenG. Gegenstand der Anmeldung sind zwei Ringe, die über die bloße Ringform hinaus weitere Designelemente aufweisen und offensichtlich als Kombination getragen werden sollen. Daß hierbei unabhängig vom verwendeten Material gerade die ge-

stalterische Form den eigentlichen Wert der Waren ausmacht, die ansonsten keinerlei Gebrauchszweck hat, ergibt sich bereits aus der von der Anmelderin eingereichten Markenbeschreibung, wo ausdrücklich auf die Form als Wesen der zur Marke angemeldeten Ware hingewiesen wird. Anhaltspunkte für eine gegenteilige Betrachtungsweise sind für den Senat nicht erkennbar und auch nicht vorgetragen.

Fehlt es der beanspruchten Gestaltung damit bereits an der Markenfähigkeit, braucht die Frage der konkreten Unterscheidungskraft bzw des Freihaltebedürfnisses (das bei Warenformen regelmäßig schon deshalb anzunehmen ist, weil die Darstellung der Ware als solcher stets beschreibenden Charakter hat, indem die Art und äußere Beschaffenheit der Ware in unmittelbarer Weise wiedergegeben wird!) nicht mehr geprüft zu werden. Vielmehr hat die Markenstelle zumindest im Ergebnis die Anmeldung zurecht zurückgewiesen, so daß auch die hiergegen gerichtete Beschwerde keinen Erfolg haben konnte. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist bei dieser Sachlage kein Raum.

Für eine Aussetzung des Verfahrens, wie von der Anmelderin angeregt, bestand ebenfalls keine Veranlassung, da die vorliegend maßgebliche Rechtsfrage nicht die Vorlagefragen des BGH an den EuGH, sondern die Markenfähigkeit der produktabhängigen Markenform betrifft. Allerdings hat der Senat nach § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG die Rechtsbeschwerde zu Fortbildung des Rechts zugelassen, da die Auslegung des § 3 Abs 2 Nr. 3 MarkenG in der Literatur nicht unumstritten ist und eine höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Vorschrift noch nicht vorliegt.

Stoppel

Martens

Voit

prä

Abb. 1

