



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 28/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. April 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 07 748.3**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet als dreidimensionale Marke ist

siehe Abb. 1 am Ende

als Kennzeichnung für die Waren

"Polierte Edelstahlverbindungen zur Verwendung zur lösbaren Verbindung zu Flüssigkeitsleitungen, die bei der Erdöl und Gas-Exploration – und Produktion verwendet werden".

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß der Prüferin die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen mit der Begründung, die angemeldete Marke bestehe lediglich aus der Darstellung bzw. Abbildung der im Warenverzeichnis genannten Ware. Bei der äußeren Form der Ware selbst setze der Verkehr das Vorhandensein besonderer

Konstruktions- und Gestaltungsmerkmale auch als Funktionsunterstützung als selbstverständlich voraus. Darüber hinausreichende herkunftshinweisende Gestaltungsmerkmale seien bei der angemeldeten Marke nicht erkennbar.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt mit der Begründung, die Kennzeichnung durch die dreidimensionale Gestaltung sei in diesem Warenaektor üblich; insbesondere die Außenflächen würden daher in Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Profil und Form von Konkurrenzunternehmen unterschiedlich gestaltet. Zudem unterscheide sich die Anmeldemarke durch Gestaltungen von üblichen, auf dem Markt befindlichen Kupplungen deutlich durch

- die polierte glatte Oberfläche der Außenflächen
- die gleichmäßige zylindrische Außenform
- das glatte, äußere Profil
- die gleichmäßige, metallische Edelstahlfarbe der Außenflächen und
- den abgeschrägten Übergang zwischen Zylindern unterschiedlichen Durchmessers.

Kein anderes Produkt der Konkurrenz weise diese Kombination charakteristischer Elemente auf. Die Gestaltungselemente seien auch nicht technisch bedingt. Dies gelte insbesondere auch für die in der Mitte der Kupplung befindliche Kerbe und den linksseitigen Versatz im Bereich des geringsten Durchmessers.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben  
und regte vorsorglich die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen.

Zwar bestehen keine zuverlässigen Anhaltspunkte dafür, daß der Anmeldung schon die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs 2 MarkenG fehlt (vgl hierzu BGH Beschluß vom 20. November 2003, I ZB 48/98 – Transformatorgehäuse; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl § 3 Rdn 95 ff). Sie ist jedoch eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Marke vor.

Die Anmelderin begehrt Schutz für eine polierte Edelstahlverbindung, einsetzbar im Bereich Erdöl- und Gasexploration und Produktion, die wie aus den Ausführungen der Anmelderin und den von der Anmelderin vorgelegten Darstellungen der Vergleichsprodukte der Konkurrenzunternehmen ersichtlich als Element einer (Schnellverschluß-)Kupplung in Unterwasseranlagen Einsatz findet.

Der Eintragung der angemeldeten dreidimensionalen Marke steht ein Freihaltebedürfnis im Sinn von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Eine als dreidimensionale Marke angemeldete Form der Ware, die sich in der Gestaltung zum Wesen der Ware gehörender Elemente erschöpft, kann un-

mittelbar zur Beschreibung eben solcher Waren dienen; an solchen Formen ist daher ein Freihaltungsbedürfnis zu bejahen (vgl BPatGE 40, 98, 103 – Trafogehäuse; BPatG BIPMZ 1998, 541 - CD-Hülle). Ein starkes Freihaltungsbedürfnis gilt vor allem für Warenbereiche, in denen nur ein begrenzter Gestaltungsspielraum für die Form von Waren besteht (vgl BGH GRUR 2001, 334, 337 - Gabelstapler). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen Formen erhalten bleiben muß, ihnen also nicht zugemutet werden darf, auf andere Gestaltungsalternativen auszuweichen (vgl BPatG - CD-Hülle aaO). Vielmehr sind gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG alle Gestaltungen vom Markenschutz ausgeschlossen, die als Form der einschlägigen Waren in Betracht kommen, weil sie insoweit zur Beschreibung dieser Waren "dienen können". Eine Eintragung ohne Verkehrsdurchsetzung ist damit nur für Gestaltungen möglich, die sich so weit vom branchenüblichen Formenschatz entfernen, daß eine Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren weder gegenwärtig noch zukünftig vernünftigerweise zu erwarten ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 411). Das ist hier nicht der Fall.

Bei der Marke handelt es sich um eine den vorgegebenen Gestaltungsspielraum nicht verlassende Warenform (vgl hierzu – bezüglich daraus folgender mangelnder Unterscheidungskraft BGH GRUR 2001, 413 – WATCH; BGH Beschluß vom 4. Dezember 2003, I ZB 38/00 – Käse in Blütenform; BGH – Transformatorengehäuse aaO). Grundsätzlich kann nämlich die Ware selbst nicht gleichzeitig ihr Kennzeichen sein (vgl Osterloh, Die Ware als Marke, Festschrift für Erdmann S 445; Bornkamm, Schutz von dreidimensionalen Marken, Abl 2003, 54 ff).

Soweit die Anmelderin auf die ihrer Ansicht nach entscheidungserheblichen Unterschiede des Anmeldegegenstands gegenüber denjenigen der Konkurrenz hinweist, scheiden die Merkmale

die polierte, glatte Oberflächen,  
das glatte, äußere Profil,  
die gleichmäßige, metallische Edelstahlfarbe der Außenflächen

als Kennzeichnungsmittel schon deshalb aus, weil sie sich bereits aus der beanspruchten Ware ergeben. Sie beschreiben nämlich nur Merkmale von polierten Edelstahlverbindungen entweder unmittelbar (poliert, Edelstahl) oder durch Oberbegriffe (glatt). Denn eine polierte Oberfläche ist regelmäßig auch glatt, Edelstahlfarbe kann als die ursprüngliche Farbe dieses Werkstoffs für diesen kein kennzeichnendes Merkmal sein. Gleichmäßig und metallisch sind Eigenschaften der Farbe, die der naturbelassene Werkstoff Edelstahl, ein Metall, bereits von Haus aus hat. Durch diese Merkmale kann sich der Anmeldegegenstand somit allenfalls von sonstigen, nicht unter die beanspruchte Ware subsumierbaren Verbindungselementen, nicht jedoch von zum Anmeldegegenstand selbst in Konkurrenz stehenden Elementen (also anderen polierten Edelstahlverbindungen ...) unterscheiden.

Somit besteht selbst nach der Behauptung der Anmelderin ein Unterschied zu Konkurrenzprodukten nur in der zylindrischen Form, dem abgeschrägten Übergang zwischen Zylindern unterschiedlichen Durchmessers, der in der Mitte der Kupplung befindlichen Kerbe und dem linksseitigen Versatz im Bereich des geringsten Durchmessers. Zu ersterem erübrigen sich Ausführungen, nachdem die Anmelderin selbst Konkurrenzprodukte mit zylindrischer Form vorgelegt hat (zB Snaptite). Der linksseitige Versatz resultiert ersichtlich aus einer Änderung des Zylinderdurchmessers an dieser Stelle. Inwieweit die weiteren behaupteten Abweichungen derzeit ausschließlich bei den Produkten der Anmelderin anzutreffen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn (derzeit) nur die Anmelderin diese Gestaltung wählt, handelt es sich dabei um kein zur Kennzeichnung geeignetes Element. Solche Abschrägungen entfernen sich nicht so weit vom branchentypischen Formenschatz, daß eine Eignung zur Beschreibung vernünftigerweise auszuschließen wäre. Insbesondere

in dem hier gegebenen Bereich der Technik wird der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist – eher für funktionsbedingt halten (BGH Käse in Blütenform und Transformatorengehäuse aaO). Maßbend sind damit nicht die von der Anmelderin hervorgehobenen tatsächlichen Gegebenheiten, sondern die davon ggf auch abweichende Auffassung der Verkehrskreise.

Diese aber werden in der beanspruchten Formgestaltung nur eine technische Lösung für das beanspruchte Verbindungselement, nicht aber ein Kennzeichen sehen, das auf einen bestimmten Hersteller schließen läßt. Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, daß insbesondere technische Geräte, auch wenn sie demselben Zweck dienen, in unterschiedlichen Ausgestaltungen angeboten werden. In der Formgestaltung sieht er deshalb in erster Linie Merkmale der Funktion und/oder der Ästhetik und keine Herstellerhinweise (BGH GRUR 2003, 332 - Abschlußstück). Der EuGH bestätigt, daß zu verhindern sei, daß der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräume, die der Benutzer auch bei Waren der Mitbewerber suchen könne. Diese bereits im Urteil Philips/Remington (GRUR Int 2000, 439) niedergelegte Rechtsauffassung wird in den verbundenen Verfahren Linde, Winward und Rado (GRUR 2003, 514) erneut bekräftigt (Rdnr 72). Ob dies in jedem Fall einen Markenschutz nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung zuläßt oder ob die Ausführungen des EuGH Raum lassen, hinreichend eigenwillige Formgebungen nicht als freihaltebedürftig anzusehen und ihnen auch Unterscheidungskraft zuzuerkennen (vgl dazu Würtenberger, GRUR 2003, 671), braucht hier nicht entschieden zu werden. Denn vorliegend handelt es sich wie dargelegt um eine Warenform, die keine auffallenden Besonderheiten aufweist.

Aus der von der Anmelderin angeführten Entscheidung des 33. Senats (33 W (pat) 315/01) ergibt sich nichts anderes. Gegenstand der dortigen An-

meldung war gerade nicht die Warenform an sich, sondern die am Griffboden der Farbspritzpistole angeordnete Markierung als Aufmachung.

Soweit die Anmelderin darauf verweist, daß einigen ihrer ausländischen Kunden in der praktischen Anwendung die Formgebung zur Unterscheidung nach Herstellern diene, wäre dies für die Entscheidung nur dann von Belang, wenn sich daraus eine Verkehrsbekanntheit im Sinn von § 8 Abs 3 MarkenG (im Inland) ableiten ließe. Denn die Unterscheidungsmöglichkeit nach der Form beruht in diesem Fall darauf, daß das Publikum bereits eine bestimmte Form einem konkreten Hersteller zuordnen kann, setzt also voraus, daß diese Formgebung sich im Bewußtsein des Kunden festgesetzt hat. Bei einer neuen Formgebung ist dagegen völlig offen, ob diese von einem der bereits bekannten Hersteller geschaffen ist und gegebenenfalls von welchem oder ob sie von einem neuen Hersteller stammt. Der Verkehr kann also nur raten, von welchem Hersteller das Produkt stammen könnte. Das Markengesetz darf aber nicht dazu mißbraucht werden, Monopole in der rein praktischen Ausgestaltung der Ware zu schaffen oder gar den Kreis der Hersteller auf die bereits etablierten zu beschränken.

An der angemeldeten Warenform besteht daher ein Freihaltebedürfnis, wobei jedoch zur Vermeidung von Mißverständnissen auch zu betonen ist, daß dadurch den Mitbewerbern nicht erlaubt wird, den Anmeldegegenstand ohne weiteres zu kopieren. Insoweit sind insbesondere die unter den Stichwörtern "unmittelbare Leistungsübernahme" und "sklavische Nachahmung" von der Rechtsprechung zu § 1 UWG gezogenen Grenzen zu beachten.

2. Die den vorgegebenen Gestaltungsspielraum nicht verlassende Warenform hat auch keine Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 413 – SWATCH). Wie ausgeführt erschöpfen sich die von der Anmelderin hervorgehobenen Merkmale in warentypischen und –üblichen Gestaltungselementen. In diesen sieht der Verkehr in erster Linie eine funktionsbedingte Ausführung und re-



gelmäßig keinen Hinweis auf die Herkunft der Produkte (BGH Transformatorgehäuse aaO).

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen nicht vor. Jedenfalls für den Bereich der den vorgegebenen Gestaltungsspielraum nicht verlassenden Warenformen sind die durch das Markengesetz aufgeworfenen Rechtsfragen inzwischen höchstrichterlich geklärt.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu

Abb. 1

