



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 48/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 24 619.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. August 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie die Richterinnen Prietzel-Funk und Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Für Waren der Klassen 14, 16 und 34 ist die in der Anlage wiedergegebene dreidimensionale Marke angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke für die beanspruchten Waren der Klassen 14 und 34 eingetragen und die Anmeldung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes für die Waren der Klasse 16 „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff für Tabakwaren, soweit in Klasse 16 enthalten“ zurückgewiesen mit der Begründung, die angemeldete Marke weiche in ihrer Gestaltung nicht von der technisch-funktionalen und typischen Gestaltungsform der Ware oder ihrer Verpackung herkunftshinweisend ab. Die vorliegende Form sei auf dem Verpackungsmarkt keine Seltenheit, wie die bekannten formidentischen Verpackungen von „Elmex Kinderzahnpaste“, „Toblerone Schokolade“ und „Tesa Klebestifte Easy Stick“ zeigten. Im Erinnerungsverfahren hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen eingeschränkt auf

„Schachteln für Tabakwaren aus Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff für Tabakwaren, soweit in Klasse 16 enthalten“.

Auch für diese Waren ist die Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt worden, eine dreidimensionale Marke, die aus der Form der beanspruchten Ware bestehe, müsse dem Durchschnittsverbraucher ohne besondere Aufmerksamkeit die Unterscheidung von den Waren anderer Unternehmen ermöglichen. Dies sei bei der angemeldeten Marke, die nicht die geometrische Form eines „Parallelepiped“ darstelle sondern ein gerades Prisma, dessen Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck sei, im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren nicht zu bejahen. Sie weise keine Eigenheiten auf, die über die Wiedergabe einer Schachtel- bzw. Verpackungsform hinausgehe. Da Gegenstand der Anmeldung nicht mehr Tabakwaren und Rauchartikel seien, für die die Marke bereits Schutz genieße, sei nicht darauf abzustellen, ob die vorliegende Marke für jene Waren unterscheidungskräftig sei, sondern ob es sich um eine allgemein unübliche Form der Verpackung handele. Dies sei indes insbesondere im Hinblick auf Geschenk- bzw. Werbeverpackungen zu verneinen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, entscheidend sei die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke für die noch strittigen Waren damit zu begründen, dass die Anmelderin die erste und zunächst einzige sei, die diese Form der Verpackung von Tabakwaren wähle. Da es sich um eine willkürliche Formgestaltung mit charakteristischen Merkmalen handele, seien die Voraussetzungen für die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben. Außerdem setzten die sonstigen Anforderungen an die Verpackung von Tabakwaren, z. B. der Warnhinweis nach § 7 TabProdV, die übliche Form des quadratischen bzw. rechteckigen Quaders voraus, weshalb die vorliegende Gestaltung des „Parallelepiped“ gerade die erforderliche Charakteristik aufweise.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da die Markenstelle die vorliegende dreidimensionale Marke für die strittigen Waren zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung besitzt eine Marke nur dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen kommend zu kennzeichnen und diese Produkte und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Philips). Zwar darf die Prüfung bei dreidimensionalen Marken nicht strenger als bei den anderen Markenkategorien ausfallen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 631 TABS). Da aber davon auszugehen ist, dass der Verkehr in der Regel aus der Form der Ware oder aus der Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft einer solchen dreidimensionalen Marke schließen wird, besitzt eine Marke nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 235 Standbeutel) und deshalb vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als Herkunftshinweis aufgenommen wird. Die Warenform muss es dem Verkehr ermöglichen, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit oder nähere Prüfung von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Henkel; EuGH GRUR Int. 2005, 135 Maglite). Weist das Warenumfeld bereits eine große Vielfalt an Formen auf, in die sich die angemeldete Marke ohne weiteres einfügt, so ist die Unterscheidungskraft zu verneinen, sofern sich nicht ausnahmsweise feststellen lässt, dass der Verkehr die Produkte der verschiedenen Hersteller auf dem betreffenden Warenggebiet anhand der Form voneinander unterscheidet (vgl. PAVIS PROMA BPatG 26 W (pat) 193/04 Waschmitteltablette).

Der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher wird der angemeldeten prismenartigen Gestaltung mit einem jeweils gleichseitigen Dreieck als Grundfläche für die in Rede stehenden Waren keinen Herkunftshinweis entnehmen (ein sog. „Parallelepipede“, d. h. ein Körper aus sechs paarweise kongruenten in parallelen Ebenen liegenden Parallelogrammen ist nicht gegeben, was indes für die Schutzfähigkeitsbetrachtung nicht entscheidend ist). Gerade auf dem Verpackungssektor ist ein sehr breites Spektrum von Designvarianten und individuellen Gestaltungsformen zu finden, so dass es für ein erhebliches Abweichen von der branchenüblichen Norm charakteristischer, auffälliger Gestaltungsmittel bedarf, die hier nicht vorliegen. Die angemeldete Marke erscheint identisch zu den von der Markenstelle genannten, ebenfalls prismenartigen Verpackungsgestaltungen sehr bekannter Marken wie Toblerone, Elmex und Tesa. Etwaige über diesen üblichen Formenschatz hinausgehende gestalterische Eigenheiten liegen nicht vor.

Dass die Anmelderin die angemeldete Marke ihren Ausführungen zufolge als „erste und einzige“ diese Verpackungsform auf dem Tabakwaren-Sektor wählt, vermag eine Unterscheidungskraft nicht zu begründen, da die Entstehung einer Marke nicht für die markenrechtliche Beurteilung maßgebend sein kann und das Bestehen etwaiger Urheberrechte für die Frage der Registrierung bzw. Löschung einer Marke nicht relevant ist (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2005, 578 ff. - LOKMAUS). Es kommt - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - allein darauf an, ob die Endverbraucher und Hersteller auf dem Tabaksektor der Gestaltung der Schachtel an sich einen Herkunftshinweis entnehmen, was allerdings vor dem Hintergrund, dass die Warenform in der Regel gerade nicht als herkunftskennzeichnend gesehen wird, aufgrund der fehlenden erheblichen Abweichung von den formüblichen Gestaltungen, die auch aus anderen Produktbereichen als Verpackungsformen bekannt sind, zu verneinen ist. Ein bislang eher unüblicher Bestimmungszweck der Verpackung (hier: für Tabakwaren) vermag allein keine Unterscheidungskraft zu begründen und ändert nichts daran, dass Anmeldegegenstand nur die Verpackung als solche bleibt. Insoweit handelt es sich vor-

liegend nicht um eine wirtschaftlich nachvollziehbare, objektiv gegenständliche Beschränkung der Anmeldung auf Waren einer bestimmten Art oder Beschaffenheit, sondern nur um eine subjektive, die spätere Verwendung der Waren betreffende Eingrenzung (vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 110/05 - Bagno), die zu einer Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen würde (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor) und aus der sich daher allein keine Herkunftskennzeichnung ableiten lässt, weil sich die angemeldete Marke - wie hier - in den werbeüblichen Gestaltungsspielraum von Verpackungen ohne Weiteres einfügt.

Da vorliegend das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift, kann dahingestellt bleiben, ob die angemeldete Marke auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Prietzl-Funk

Kopacek

Bb

Anlage zum Beschluss vom 29.8.2007

