

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 20 622.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2001 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzender sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 1999 und 20. März 2000 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet als Bildmarke ist

siehe Abb. 1 am Ende

im Beschwerdeverfahren zuletzt noch bestimmt für die Waren und Dienstleistungen:

Gitterboxsysteme, Drahtkörbe aus Metall, insbesondere zur Aufnahme und Reinigung von Teilen aus Metallen, Kunststoffen, Glas und anderen Materialien, die als Schüttgut oder auf Steckhorden

offen gelagert, transportiert, kommissioniert, gestapelt und gewaschen bzw gereinigt werden, Werkstückträger, Warenkörbe, Reinigungshorden; Schüttgutkörbe; Warenträger-Systeme; Verschlussdeckel, Einlegeböden, Einlegestangen, Untergestelle, Einsatzelemente für sämtliche vorgenannten Waren; Edelstahlkomponenten für Nahrungs- und Getränkeeinrichtungen, nämlich Abfüllschächte für die Verpackung von Lebensmitteln, insbesondere von Getränken, Halterungen für vorgenannte Abfüllschächte; Behälter und Gehäuse aus unedlen Metallen und deren Legierungen oder damit beschichtet, nämlich Behälter und Gehäuse für Reinigungsanlagen, insbesondere Arbeitskammern und Tankessel, und für Verpackungsanlagen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 6 enthalten.

Edelstahlkomponenten für die Labortechnik, nämlich Reagenzglasständer, Pipettenbehälter, Meßbecher, Halterungen, jeweils für Laborgeräte; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 9 enthalten.

Edelstahlkomponenten für die Medizintechnik, nämlich Instrumentenschalen, Sterilisierbehälter, Fieberthermometertafeln, Organschalen, Tische für den medizinischen Bedarf, insbesondere Seziertische, Reagenzglasständer und Pipettenbehälter für den medizinischen Bereich, Wattedosen, Bettpfannen, Aufnahmevorrichtungen, insbesondere Standzylinder, für Thermometer, Behälter für medizinische, insbesondere chirurgische Instrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren soweit in Klasse 10 enthalten.

Gitterboxsysteme, Drahtkörbe aus Metall oder deren Legierungen, insbesondere zur Aufnahme und Reinigung von Teilen aus Metallen, Kunststoffen, Glas und anderen Materialien, die als Schüttgut oder auf Steckhorden offen gelagert, transportiert, kommissioniert, gestapelt und gewaschen bzw gereinigt werden, Werkstück-

träger, Warenkörbe, Reinigungshorden, Schüttgutkörbe, Warenträger-Systeme, Verschußdeckel, Einlegeböden, Einlegestangen, Untergestelle, Einsetzelemente für sämtliche vorgenannte Waren; Behälter und Gehäuse, nämlich Behälter und Gehäuse für Reinigungsanlagen, insbesondere Arbeitskammern und Tankkessel, und für Verpackungsanlagen; sämtliche vorgenannten Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen oder damit plattiert oder beschichtet; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten.

Materialbearbeitung, insbesondere Durchführung von Oberflächenbehandlungen, von Oberflächenbeschichtungen, hierbei insbesondere von Pulverbeschichtungen und Substrat-Oberflächenbeschichtungen, sowie von Beiz-, Glasperlstrahlen-, Schleif-, Bürst-, und Elektropolierbehandlungen; Materialverarbeitung, nämlich die Verarbeitung von Edelstahl, Blech und Drähten, ausgenommen die Verarbeitung von Material zu formgebenden Gegenständen.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung - bezogen auf das ursprünglich eingereichte Warenverzeichnis - durch Erstbeschluß wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich um eine beschreibende Angabe handle, die lediglich darauf hinweise, daß es sich bei den beanspruchten Waren um solche aus Metall handle, die eine äußere Gestalt, gewisse Formen aufwiesen und die Dienstleistungen erbracht würden, um die gewünschte Form zu erreichen. Die angemeldete Marke vermittele die unmittelbare Information, daß es sich bei den Waren um solche aus Metall in einer Form handle.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung der Anmelderin ist erfolglos geblieben, weil das angemeldete Wort die beanspruchten Waren und Dienstlei-

stungen in der Weise beschreibe, daß diese Waren eine Metallform darstellten oder mit Hilfe einer Metallform hergestellt seien. Die graphische Gestaltung bewege sich im Rahmen der Gebrauchsgraphik und vermöge nicht den Schutz zu begründen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis beschränkt. Sie ist der Meinung, daß die angemeldete Marke für die jetzt beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei, da sie keine Metallform besäßen und nicht mittels Metallform herstellbar seien.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 aufzuheben,
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und nach der im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses auch begründet. Bei dessen jetziger Fassung ist die angemeldete Marke weder nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG noch nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, daß sie ausschließlich als beschreibende Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke an-

gebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müßte.

Das Wort "Metallform" ist zwar, wie die der Anmelderin übersandten Beispiele zeigen, ein fest umrissener Begriff, der eine Form aus Metall bezeichnet, also einen Gegenstand, mit dem einem bestimmten Stoff einer Masse eine bestimmte Form gegeben wird und so Erzeugnisse hergestellt werden können (zB Snowboards, Fliesen, Kuchen). Mit der Beschränkung des Warenverzeichnisses hat die Anmelderin indessen solche Waren ausgenommen, die im deutschen Sprachgebrauch als "Metallform" bezeichnet werden können oder unter Zuhilfenahme einer Metallform herzustellen sind; ebenso sind hierauf bezogene Dienstleistungen nicht mehr Gegenstand des Warenverzeichnisses. Damit hat die Marke ihre Eignung als konkrete Beschaffenheitsangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verloren mit der Folge, daß an ihr kein Freihaltungsbedürfnis besteht.

2. Die Marke verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Daß sie als konkrete Sachangabe über die Beschaffenheit der noch maßgeblichen Waren nicht mehr geeignet ist, wurde bereits festgestellt. Es sind auch keine anderen Umstände erkennbar, die gegen die Herkunftsfunktion der angemeldeten Marke sprechen. Insbesondere bezieht sich der Gesamteindruck der Marke nicht mehr auf beschreibende Anklänge oder werbeüblich gewordene Anpreisungen. Vielmehr stellt die vorgenommene Beschränkung des Warenverzeichnisses sicher, daß ein gewisser Gegensatz zwischen einer mit der Marke angesprochenen "Metallform" und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht. Das genügt für die Überwindung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, nachdem hierfür jede noch so geringe Unterscheidungskraft als ausreichend erachtet wird (vgl BGH MarkenR 1999, 249, 251 - Yes; BGH MarkenR 1999, 352, 353 - FOR YOU).

3. Die angemeldete Marke ist auch nicht nach § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Denn die Eignung, das Publikum ins-

besondere über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen, ist nicht ersichtlich im Sinne von § 37 Abs 3 MarkenG. Ersichtlich täuschend ist ein Zeichen nämlich nur, wenn ein Fall nicht täuschender Verwendung nicht denkbar ist (vgl zB BPatG GRUR 1999, 746 Omeprazol). Hierbei wird die tatsächliche Verwendung der Marke eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Diese ist im Eintragungsverfahren unbekannt. Eine nicht ersichtlich täuschende Verwendung kann daher nicht ausgeschlossen werden.

4. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG ist nicht veranlaßt; eine Rückzahlung wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, wenn besondere Umstände es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 71 Rdn 37). Derartige besondere Umstände sind indes nicht ersichtlich. Der für die Anmelderin günstige Verfahrensausgang allein rechtfertigt eine Rückzahlung nicht. Die entscheidungserhebliche Beschränkung des Warenverzeichnisses ist erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens erfolgt. Irgendwelche materiell-rechtlichen Fehler oder Verfahrensfehler liegen nicht vor, ebensowenig wie sonstige Umstände erkennbar oder vorgetragen sind, die ausnahmsweise eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen könnten (vgl Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 38). Insbesondere hat die Markenstelle die Schutzvoraussetzungen der Marke auf der Grundlage des seinerzeit maßgeblichen Warenverzeichnisses im Ergebnis zutreffend gewürdigt.

Winter

Schramm

Voit

Hu

Abb. 1

