



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 103/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
30. Juni 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 07 747.5**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Angemeldet als 3-dimensionale Marke ist

siehe Abb. 1

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 die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, die angemeldete Marke bestehe lediglich aus der Darstellung der im Warenverzeichnis genannten Ware. Da diese keinerlei an charakteristischen Stellen befindliche besondere und somit einprägsame Merkmale aufweise, fehle die Unterscheidungskraft, zudem bestehe ein Freihaltebedürfnis.

Hiergegen hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt mit der Begründung, die angemeldete Marke sei schutzfähig, da der Verkehr in ihr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehe. Im Markt der Kupplungen zur Verwendung von Flüssigkeitsleitungen, die bei der Erdöl- und Gasexploration und Produktion verwendet werden, seien Kennzeichnungen durch dreidimensionale Gestaltungen üblich, da die vorliegenden Kupplungen vorwiegend im Unterseebereich verwendet werden und bei Bedarf zuverlässig erkannt werden müssen. 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.

Die Konkurrenzprodukte unterschieden sich hiervon in Farben und Formen.

Die Markenstelle hat die Erinnerung zurückgewiesen, die geltend gemachten Gesichtspunkte könnten kein herkunftshinweisendes Gewicht begründen, da sie sich nicht so gravierend von üblichen technischen Gestaltungen abheben würden, dass die hiesigen Verkehrskreise, die allgemein von den Produkten angesprochen sein könnten, auf einen bestimmten Hersteller schliessen könnten. Zu einer möglichen Verkehrsdurchsetzung sei nicht vorgetragen.

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. Kein anderes Produkt der Konkurrenz weise die charakteristischen Merk-

male der angemeldeten Marke auf; die Gestaltungselemente seien nicht technisch bedingt.

Die Anmelderin beantragt,

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

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## 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 die Anmeldung schon die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs 2 MarkenG fehlt (vgl hierzu 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).

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 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 unmittelbar 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 –SWATCH). Grundsätzlich kann nämlich die Ware selbst nicht gleichzeitig ihr Kennzeichen sein (vgl Osterloh, Die Ware als Marke, FS 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 und in dem abgeschrägten Übergang zwischen Zylindern unterschiedlichen Durchmessers. Zu ersterem erübrigen sich Ausführungen nachdem die Anmelderin selbst Konkurrenzprodukte mit zylindrischer Form vorgelegt hat (zB Snaptite). Inwieweit der abgeschrägte Übergang zwischen den Zylindern derzeit ausschließlich bei den Produkten der Anmelderin anzutreffen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn (derzeit) nur die Anmelderin diese Abschrägung vornimmt, handelt es sich dabei um kein zur Kennzeichnung geeignetes Element. Solche Abschrägungen sind nämlich ein allgemein übliches Gestaltungsmittel, das speziell bei miteinander zu verbindenden

Formteilen sogar sehr häufig anzutreffen ist. Ihnen mißt der Verkehr in erster Linie technische Funktion bei. Wie allgemein bekannt ist und aus der Erfahrung mit vielen Gegenständen gerade auch des täglichen Gebrauchs dem Publikum nahegebracht wird, erleichtert nämlich diese Form das Zusammenfügen.

Somit wird das angesprochene Publikum 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 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.

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.

Die den vorgegebenen Gestaltungsspielraum nicht verlassende Warenform hat auch keine Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 413 –SWATCH).

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

Schramm

Hartlieb

Na

Abb. 1

