



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 60/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 23 632.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2001 in seinem versagenden Teil aufgehoben. Die Sache wird hinsichtlich der Ware „Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“ zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die folgende graphische Gestaltung als dreidimensionale Warenabbildung

siehe Abb. 1 am Ende

ua für die Waren und Dienstleistungen

„Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Stanzteile aus Metall soweit in Klasse 6 enthalten; Stanz- und Pressteile aus Kunststoff; Dienstleistungen von Ingenieuren für Entwicklung und/oder gutachterliche Tätigkeiten für die vorgenannten Waren“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 21 hat die Anmeldung insoweit wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft – teilweise – zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, bei der angemeldeten Abbildung handele es sich um eine sog. Sicherungsscheibe wie sie zum Sichern von verschiedenen Verschraubungen verwendet würde. Derartige Sicherungsscheiben wiesen üblicherweise Zähne, Rillen oder Rippen auf, die sich beim Anziehen der Verschraubung mit den damit zu verbindenden Bauteilen verzahnten, wodurch ein selbständiges Lösen der Verschraubung verhindert werde. Selbst wenn die abstrakte Markenfähigkeit iSv § 3 Abs 1 Nr. 1 MarkenG unterstellt werde, weise die angemeldete Gestaltung entgegen der Auffassung der Anmelderin gegenüber anderen vergleichbaren Gegenstände keine so eigentümliche Gestaltung auf, dass auch die allgemeinen Verkehrskreise wie Heimwerker sie als markenmäßige Kennzeichnung werten würden. Die gewählte Grundform der ringförmigen Sicherungsscheibe sei durch die angestrebte Sicherungsfunktion technisch vorgegeben. Auch die weitere Ausgestaltung wie die gleichmäßige Riffelung in einem bestimmten Winkel sei nicht phantasievoll und eigentümlich, sondern ebenfalls durch die angestrebte technische Funktion bedingt. Da sich sämtliche beanspruchten Dienstleistungen auf derartige Sicherheitsteile beziehen könnten, werde der angesprochene Verkehr die beanspruchte Marke lediglich als Hinweis auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen werten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie geht nunmehr mit der Markenstelle davon aus, dass die angemeldete Marke die Abbildung einer Sicherungsscheibe zeigt, die aus einem ringförmigen Körper besteht, der auf Ober- und Unterseite eine Schrägverzahnung aufweist, die durch gradlinig verlaufende Rippen ausgebildet ist und der auf der Ober- und Unterseite zum Innendurchmesser hin abgeflacht ist. Insbesondere durch die Schrägverzahnung weise die als Formmarke angemeldete Sicherungsscheibe gegenüber den weiteren bekannten Sicherungsscheiben, insbesondere den nicht genormten, eine besondere Eigenart auf, die vom Verkehr auch als Herkunftshinweis aufgefasst werde.

Hilfsweise machte sie geltend, dass sich die von ihr angemeldete Formmarke infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe (§ 8 Abs 3 MarkenG).

Hierzu trägt sie vor, die als Formmarke angemeldete Sicherungsscheibe als einzige Herstellerin in Deutschland seit 1970 in verschiedenen Größen von ihrem Firmenstandort aus und durch eigene Vertretungen zu vertreiben. Mit diesen Sicherungsscheiben habe sie in den vergangenen 5 Jahren einen Umsatz von über 34... DM erzielt. In den Jahren 1996 bis 2000 habe sie ca. 350 Millionen Sicherungsscheiben verkauft. Sie beliefere direkt über 11.000 Kunden; ihre Vertretungen erreichten eine weitere Vielzahl von Interessenten. Abnehmer ihrer Sicherungsscheiben seien ausschließlich mittelständische Unternehmen, die die Sicherungsscheiben bei der Fertigung von Maschinen und ähnlichen Herstellungsprozessen einsetzen. Diesen Fachkreisen sei die angemeldete Marke unter dem Firmennamen der Anmelderin als „S...“ bekannt. Die Abnehmerschaft sei auf diesen gewerblichen Kundenkreis beschränkt, Heimwerker oder ähnliche private Kunden kämen nicht als Käufer ihrer Sicherungsscheiben, die in großen Gebinden von 450 Stück und mehr verkauft würden, in Betracht. Zur Glaubhaftmachung ihrer Angaben zur Verkehrsdurchsetzung hat die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers sowie weitere Unterlagen wie eine Referenzliste der Firmenkunden und Firmenbestätigungen eingereicht.

Sie schränkt das Warenverzeichnis hinsichtlich der von der Markenstelle versagten Waren auf „Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“ ein.

Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und macht hilfsweise Verkehrsdurchsetzung geltend.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet, soweit die Anmelderin Schutz für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen von Ingenieuren für die Entwicklung und/oder gutachtliche Tätigkeiten für Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“

begehrt. Die Beschwerde ist jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) unbegründet, soweit die angemeldete Formmarke zur Kennzeichnung der Waren „Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“ bestimmt ist. Hinsichtlich dieser Waren war das Verfahren jedoch zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

1. Bei der angemeldeten dreidimensionalen Marke handelt es sich um eine sogenannte Sicherungsscheibe, wie sie zum Sichern von Verschraubungen verwendet wird, und die üblicherweise Zähne, Rillen oder Rippen aufweist. Ob das angemeldete Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die Art der beanspruchten Waren selbst bedingt ist oder die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist und ihr etwa aus diesem Grunde bereits die Markenfähigkeit abzusprechen ist (§ 3 Abs 2 MarkenG), bleibt mit der

Markenstelle dahingestellt, weil diese Kennzeichnung auch für die nunmehr noch beanspruchte Ware „Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“ nicht die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufweist.

Unterscheidungskraft iS dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hierbei sind an dreidimensionale Warenformen grundsätzlich die gleichen Maßstäbe wie an andere Markenformen anzulegen (vgl EuGH GRUR 2002, 804, Nr 48 – Philips). Unbeschadet dieser rechtlichen Gleichbehandlung aller Markenformen ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Verkehr eine Marke, die - wie hier – im wesentlichen mit dem äußeren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren übereinstimmt, nicht in gleicher Weise als betrieblichen Herkunftshinweis wie etwa die überwiegend verwendeten Wortmarken wertet. Für diese Annahme spricht, dass die Form einer Ware zunächst nur als funktionelle oder ästhetische Gestaltung aufgefasst wird, so dass im Regelfall nur eine von der Branchenüblichkeit abweichende Gestaltung die Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl dazu BGH WRP 2003, 521 – Abschlussstück).

Maßgeblich für die Bejahung oder Verneinung der erforderlichen Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise. Hierzu zählen insbesondere die Abnehmer der betreffenden Waren (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 488 ff.). Die von der Anmelderin nunmehr nur noch beanspruchten „Sicherungsscheiben für den Maschinenbau“ können grundsätzlich nicht nur von Maschinenfabriken sondern auch von Betreibern kleiner Werkstätten, Heimwerkern oder Hobbybastlern etwa bei Reparaturen von Maschinen verwendet werden. Insofern liegen keine konkreten Gründe vor, dass bestimmte Verkehrskreise von vornherein nicht als Abnehmer der beanspruchten Sicherungsscheiben in Betracht kommen.

Der Hinweis der Anmelderin darauf, dass sie ihre Sicherungsscheiben nur in großen Gebinden über 250 Stück pro Packung und nur an mittelständische Unternehmen vertreibe, grenzt den Bereich der maßgeblichen Verkehrskreise nicht ohne weiteres dauerhaft ein (vgl. BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé), denn das hier in Rede stehende Produkt ist über die möglicherweise eigene (begrenzte) Abnehmerschaft hinaus grundsätzlich auch für die Verwendung zB von Heimwerkern und Bastlern geeignet, zumal die Anmelderin ihre Sicherungsscheiben ohne weiteres auch in kleineren Gebinden anbieten könnte, um etwa neue Zielgruppen zu gewinnen (vgl. dazu Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 489).

Für den weiten Kreis der möglichen Durchschnittsverbraucher, denen die verschiedenen verkehrsüblichen Arten von auf dem Markt angebotenen Sicherungsscheiben nicht geläufig sind, weist die Anmeldung jedoch keine charakteristischen Merkmale auf, welche die Anforderungen der Herkunftsfunktion erfüllen könnten. Die insoweit von der Anmelderin angeführte Schrägverzahnung der Ober- und Unterseite sowie die Abflachung zum Innendurchmesser der Scheibe stellen sich nur als typische technisch-funktionelle Gestaltungsmerkmale dar, welche von den möglichen Abnehmern nicht als Unterscheidungsmittel gegenüber Produkten anderer Hersteller verstanden werden.

2. Die vorstehenden Erwägungen treffen auf die von der Anmelderin weiterhin darüber hinaus beanspruchten Dienstleistungen nicht zu, denn eine Warenabbildung der vorliegenden Art stellt zwar einen Hinweis darauf dar, worauf diese Dienstleistungen schwerpunktmäßig gerichtet sind, welche konkreten gewerblichen Tätigkeiten unter einem derartigen „Symbol“ im einzelnen angeboten werden, lässt sich einer Warenabbildung jedoch nicht entnehmen. Der angefochtene Beschluß war deshalb insoweit aufzuheben.
3. Das Vorbringen der Anmelderin, wonach die angemeldete Marke bereits seit 1970 umfangreich benutzt und beworben wird, was sie ua durch Unterlagen

wie zahlreichen Firmenbestätigungen, Auszügen aus verschiedenen Händlerkatalogen und ihrem eigenen Firmenprospekt belegt hat, spricht dafür, dass sich die hier in Rede stehende Formmarke bei dem eng begrenzten Fachkreis der Maschinenbauer als Hinweis auf die Firma der Anmelderin durchgesetzt hat. Es obliegt danach dem Deutschen Patent- und Markenamt die erforderlichen amtlichen Ermittlungen durchzuführen, weshalb das Verfahren insoweit an das Amt zurückzuverweisen war (vgl dazu Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 521).

Vorsitzender Richter Albert ist
infolge Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert.

Eder

Kraft

Kraft

Bb

Abb. 1

