



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 342/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 765 230**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die IR-Marke 765 230



begehrt in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren und Dienstleistungen

- 14 Insignes en métaux précieux; épingles (bijouterie) et/ou épingles de cravates; médailles, boucles d'oreilles, porte-clés de fantaisie.
- 18 Malles et valises; sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.
- 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de sport, chaussures de ski, combinaisons de ski, bonnets, gants (vetements), pullovers.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris dans d'autres classes, notamment revêtements de skis, fixation de skis, skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart: jeux, jouets.

Den Schutzgegenstand der IR-Marke gibt die Inhaberin wieder wie folgt:

„Es handelt sich hierbei um einen Ski, dessen dem Betrachter zugewandte Oberseite dreidimensional, also nicht eben, ausgestaltet ist. Hierzu sind an der Ski-Oberseite zwei im Querschnitt im Wesentlichen wulstförmige Erhebungen ausgebildet, die in Längsrichtung des Skikörpers sich in X-Form, d.h. zur Skispitze und zum Skiende hin auseinander laufend erstrecken. Zwischen diesen wulstförmigen Erhebungen ist somit eine in Längsrichtung des Skikörpers verlaufende nutförmige Vertiefung ausgebildet.“

Die Markenstelle für Klasse 28 IR hat durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Schutz für alle Waren der Klasse 28 mit Ausnahme von „jeux, jouets“ versagt wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit der Begründung, der Endverbraucher werde in der IR-Marke einen gebräuchlichen Ski erkennen. In Bezug auf die Waren, denen der Schutz versagt worden ist, erschöpfe sich die Marke in der Wiedergabe der Ware selbst bzw. weise sie lediglich auf deren Bestimmung/Verwendungszweck hin. Sie zeige keine Eigenschaft, welche sich erkennbar von dem bekannten Formenschatz abhebe. Die Wölbungen, Rundungen und Vertiefungen dienten entweder nur der Zierde oder der Stabilisierung bzw. der Verringerung des Luftwiderstands, seien also technisch bedingt.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke mit der Beschwerde. Sie trägt vor, wintersportinteressierte Endverbraucher würden in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblicken, da die Marke ungewöhnlich gestaltet sei und sich vom bekannten Formenschatz abhebe. Auf dem betreffenden Warengbiet

sei eine Gewöhnung des Verkehrs an die kennzeichnende Funktion dreidimensionaler Gestaltungen von Skioberseiten eingetreten.

Um dies zu belegen, sind - wie bereits im Verfahren vor der Markenstelle - zahlreiche Kopien mit dreidimensionalen Ski-Oberflächengestaltungen von Wettbewerbern vorgelegt worden, von denen sich die IR-Marke nach Ansicht der Markeninhaberin deutlich unterscheidet.

Demgemäß beantragt die Inhaberin der IR-Marke sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses im Umfang der Versagung.

## II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der dreidimensionalen IR- Marke für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren der Klasse 28

Articles de sport et de gymnastique non compris dans d'autres classes, notamment revêtements de skis, fixation de skis, skis, arêtes de skis, raclours pour skis, fart

jegliche Unterscheidungskraft gemäß Art. 5 Abs. 1 MMA Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ i. V. m. § 8 Abs. 1, 113, 37 Abs. 1 § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 Unterscheidungskraft 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). 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 Waren-umfeld 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 Markenschutz darf sich insbesondere nicht nur auf geringfügige Formvarianten erstrecken (vgl. PAVIS PROMA BPatG 28 W (pat) 63/97 Gabelstapler III).

Die um Schutz nachsuchende IR-Marke zeigt die Abbildung eines taillierten Skis mit wulstförmigen Erhebungen, die eine in Längsrichtung verlaufende nutförmige Vertiefung ausbilden. Damit wird lediglich - wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat - die Form der Ware wiedergegeben bzw. auf die Bestimmung oder den Verwendungszweck der Waren (Skibeläge, Skibindungen etc.) hingewiesen. Eine erhebliche Abweichung von branchenüblichen Formgestaltungen auf dem betreffenden Warenggebiet kann nicht festgestellt werden.

Eine leichte Taillierung ist für Carving-Ski üblich und im Übrigen technisch bedingt (vgl. [paradisi.de/Fitness](http://paradisi.de/Fitness) und [Sport/Wintersport/Carving](http://paradisi.de/Sport/Wintersport/Carving): Carven ist das Kurvenfahren mit Ski, die eine taillierte Form besitzen ohne zu driften ...). Auch die weiteren Gestaltungsmerkmale, nämlich die wulstförmigen Erhebungen bzw. Auswölbungen und Vertiefungen, weichen nicht erheblich von den Fabrikaten anderer Her-

steller ab. Aus den zahlreichen Beispielen, die die Inhaberin der IR-Marke vorgelegt hat, geht hervor, dass viele Skifabrikate auf der Oberfläche wulstförmige Erhebungen und Auswölbungen bzw. Vertiefungen aufweisen. Wie die Markeninhaberin selbst einräumt, dient die dreidimensionale Oberflächengestaltung des Skis letztlich der stabilisierenden Wirkung. Abgesehen davon, dass die Gestaltung dann ohnehin technisch und nicht nur rein ästhetisch bedingt wäre, was sie dem Markenschutz nicht zugänglich machen würde, wird durch die vorgelegten Beispiele deutlich, dass - selbst wenn zur Erreichung des Zweckes der Stabilisierung des Skis eine beliebige Oberflächenstruktur denkbar wäre - im wettbewerbsrechtlichen Umfeld eine große Formenvielfalt an ähnlichen Gestaltungsmerkmalen besteht, von der die IR-Marke nicht erheblich abweicht. Unterschiede weist sie nur in der jeweils konkreten Ausprägung der wulstförmigen Erhebungen, Auswölbungen und Vertiefungen auf, wie beispielsweise in Anordnung oder Verlauf dieser Gestaltungselemente. Dadurch lässt sich die Schutzfähigkeit aber nicht begründen, denn es liegt nur eine weitere Variante der üblichen Grundform vor, die keine erheblich abweichenden charakteristischen Merkmale aufweist und sich in die Gestaltungsvielfalt auf dem vorliegenden Warengbiet ohne weiteres einfügt.

Hinzu kommt, dass die um Schutz nachsuchende IR-Marke dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher eine Unterscheidung ohne Prüfung und ohne besondere Aufmerksamkeit von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen nicht erlaubt. Die unterschiedlichen Ausgestaltungen der Erhebungen, Wölbungen, Vertiefungen etc. fallen nicht sofort ins Auge, sondern erfordern gerade ein genaues Betrachten und eine erhöhte Aufmerksamkeit durch die angesprochenen Verkehrskreise. Damit liegt kein brauchbares Gestaltungselement vor, das auf Anhieb eine Unterscheidung verschiedener Fabrikate von verschiedenen Herstellern ermöglichen würde, weshalb die von der Markeninhaberin behauptete Gewöhnung des Verkehrs, die Produkte verschiedener Ski-Hersteller anhand der Oberflächengestaltung zu unterscheiden, gar nicht eintreten kann.

Die Schutzfähigkeit der vorliegenden IR-Marke ist daher mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen. Ob daneben ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann dahingestellt bleiben. Denkbar wäre die Schutzgewährung einer dreidimensionalen Oberflächengestaltung wie der vorliegenden nur bei erfolgreichem Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG.

Es bleibt noch anzumerken, dass Schutzgewährungen in anderen ausländischen Staaten keinerlei Bindungswirkung im Hinblick auf die Gewährung des Schutzes in der Bundesrepublik Deutschland entfalten, da insoweit stets auf das inländische Verkehrsverständnis abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Henkel).

gez.

Unterschriften