



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 117/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 640 196

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts, vom 20. August 1997, aufgehoben.

Gründe

Die IR-Markeninhaberin sucht für die Waren „Montres“ um Schutzerstreckung ihrer nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke



auf die Bundesrepublik Deutschland nach.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert, die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht ist aus denselben Gründen erfolglos geblieben. Die IR-Markeninhaberin hat ihren Schutzerstreckungsantrag mit der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof weiterverfolgt; dieser hat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Fragen zur Auslegung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und e MarkenRL vorgelegt. Auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hin (EuGH, MarkenR 2003, 187 – Linde) hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung

zurückverwiesen (BGH, MarkenR 2004, 248 – Armbanduhr (Rado Uhr). Die schutzsuchende Marke sei markenfähig (§§ 107, 3 Abs. 1 und 2 MarkenG) und auch unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bei der Beurteilung des nun vom Bundespatentgerichts zu prüfenden Schutzhindernisses nach §§ 107, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sei das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt mit einzubeziehen. Wenn die beanspruchte Form innerhalb der auf diesem Warengbiet üblichen Formenvielfalt liege und die Möglichkeiten der Mitbewerber zur individuellen Produktgestaltung beschränkt seien, könne dies für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses sprechen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin daraufhin wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber nach § 107, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erneut zurückgewiesen. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24. Mai 2007 (GRUR 2007, S. 973 - Rado-Uhr III) festgestellt, dass die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall nicht gegeben seien. Ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR Marke bestehe nicht.

An diese Feststellungen fühlt sich der Senat nach § 89 Abs. 4 MarkenG gebunden. Der beantragten Schutzgewährung können somit die Schutzhindernisse nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht mehr entgegen gehalten werden, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

Stoppel

Werner

Schell

Me