



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 147/02

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
22. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 587 254**  
**(hier: Schutzentziehungsverfahren S 285/00)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 6. Mai 2002 aufgehoben.

Der IR-Marke IR 587 254 wird der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen.

**Gründe**

**I.**

Der unter der Nummer IR 587 254 international registrierten dreidimensionalen Marke



ist am 30. August 1995 für die Waren

„Unités de rasage, à savoir supports avec têtes de rasage“

der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden.

Die Beschwerdeführerin hat am 6. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Schutzentziehung nach §§ 115, 107, 50 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. §§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestellt, der von der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes unter Hinweis auf den telle-quelle-Schutz der Marke zurückgewiesen worden ist. Auf die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Schutzentziehung der angegriffenen Marke angeordnet, da ihr sowohl im Zeitpunkt der Schutzerstreckung wie im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis der technisch bedingten Form entgegenstehe (§§ 115 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), das nicht vom telle-quelle-Schutz erfasst werde. Vielmehr unterliege die Frage der Technizität nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch bei einer auf Deutschland erstreckten IR-Marke grundsätzlich einer unbeschränkten Prüfung im Erstreckungs- wie im Lösungsverfahren.

Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 17. November 2005 (BGH GRUR 2006, 589 - Rasierer mit drei Scherköpfen) die patentgerichtliche Entscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, da nach seiner Ansicht die Feststellungen des Bundespatentgerichts zur technischen Bedingtheit einzelner Gestaltungsmerkmale nicht ausreichend seien.

Die Beschwerdeführerin und Lösungsantragstellerin hat im Zuge des daraufhin fortgeführten Beschwerdeverfahrens ausgeführt, dass auch die verbleibenden, noch verfahrensgegenständlichen Gestaltungsmerkmale des angegriffenen Zeichens rein technisch bedingt seien. Der funktionelle Charakter der fraglichen Ele-

mente werde bereits dadurch belegt, dass sie in verschiedenen Patent- und Offenlegungsschriften als kennzeichnende Anspruchsmerkmale nachweisbar seien.

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde aufrechterhalten. Für die Entscheidung des Rechtsstreites sei insbesondere die Frage maßgeblich, ob die angegriffene Marke in der Gesamtheit ihrer Merkmale ausschließlich technisch bedingt sei. Dies sei aber gerade nicht der Fall, vielmehr zeichne sie sich durch verschiedene Gestaltungselemente aus, die frei variierbar und keineswegs ausschließlich einer technischen Wirkung zuzuschreiben seien. Soweit die Löschantragstellerin unter Hinweis auf verschiedene Patentschriften die Schlussfolgerung abzuleiten suche, dass es ein Beweis für die Technizität eines Formelements darstelle, wenn dieses unter Patentschutz gestanden habe, sei dies für den vorliegenden Fall irrelevant. Weder die Drei-Scherkopf-Form noch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Trägerplatte oder die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde Umrandung der drei Scherköpfe seien jemals Gegenstand von Patenten gewesen. Im Übrigen stehe einer Löschung der angegriffenen Marke nach wie vor der telle-quelle-Schutz entgegen, der - entgegen der Rechtsauffassung von BPatG und BGH - eine Prüfung der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließe; jede andere Betrachtungsweise verstoße gegen völkerrechtliche Normen, wie sie beispielsweise auch im TRIPs-Abkommen manifestiert seien.

Die Markeninhaberin regt hilfsweise die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens an sowie die erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde und für den Fall der Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde die Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch begründet, da sowohl im Zeitpunkt der Schutzerstreckung wie auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Schutzentziehungsantrag der angegriffenen dreidimensionalen Warenformmarke das Schutzhindernis der technisch bedingten Form entgegenstand bzw. entgegensteht (§§ 115 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 i. V. m. 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die angegriffene, dreidimensionale Marke besteht aus der naturgetreuen Wiedergabe der beanspruchten Waren, nämlich der Schereinheit eines Rasierapparates. Die Schereinheit besteht aus einer sockelartigen, dreieckigen Trägerplatte mit abgerundeten Ecken, auf der drei mit kreisförmig angeordneten Schlitzern versehene Scherköpfe in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet sind. Die Scherköpfe sind zusätzlich von einer abgehobenen Umrandung umschlossen, die in der Linienführung den runden Scherköpfen folgt. Das angegriffene Zeichen stellt damit eine Warenformmarke dar, die nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich ist, denn die Markenfähigkeit eines Zeichens ist hiernach lediglich abstrakt, also ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Maßgeblich ist allein, ob das Zeichen als solches geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 503 – Gabelstapler II, m. w. N.).

Die dreidimensionale Darstellung ist jedoch aufgrund technisch bedingter Form nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossen. Dieser Ausschlussgrund bezieht sich nicht auf die Frage der abstrakten Markenfähigkeit, sondern stellt in richtlinienkonformer Auslegung ein spezielles Freihaltebedürfnis dar, das im öffentlichen Interesse die Monopolisierung von technischen Lösungen oder Eigenschaften einer Ware ausschließt, mit der Mitbewerber daran gehindert werden können, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften

zu versehen (EuGH GRUR 2002, 804, Rdn. 78 - Philips; BGH MarkenR 2006, 274, Rdn. 13 - Porsche Boxter). Der Ausschlussstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst damit alle Formmarken, deren wesentliche Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, unabhängig davon, ob die fragliche technische Wirkung auch durch andere Formen erzielt werden kann (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 20 - Rasierer mit drei Scherköpfen).

Die Frage der Technizität nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stellt sich - wie der Senat in seiner Vorentscheidung bereits ausführlich dargestellt hat - auch bei einer auf Deutschland erstreckten, international registrierten Marke, wie dem hier angegriffenen Zeichen, d.h. die unbeschränkte Prüfung im Erstreckungs- sowie im Löschungsverfahren wird vorliegend nicht durch den „telle-quelle-Schutz“ ausgeschlossen. Diese Rechtsauffassung hat auch der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ausdrücklich mit der Begründung bestätigt, dass der Ausschlussstatbestand des § 3 Abs. 2 MarkenG unter die von Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B S. 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ erfassten Eintragungshindernissen falle. Auch wenn der deutsche Gesetzestext den irrümlichen Eindruck erwecke, als handele es sich bei der Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG um eine Frage der Markenfähigkeit, stehe diese Regelung im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art 3 Abs. 1 MarkenRL und befinde sich - wie die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie - in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft. Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markengesetz bestimmte Warenformen von der Möglichkeit ausschließe, das bestehende Freihaltungsbedürfnis durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, sei die Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft gegeben.

Was die tatbestandlichen Voraussetzungen der Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im konkreten Streitfall betrifft, hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung die Feststellungen des Senats bestätigt, dass „es sich bei der Anordnung der drei Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisfö-

mig angeordneten Schlitzen, durch die die Barthaare den in den Scherköpfen sich bewegenden Messern zugeführt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind“ (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 20). Der Bundesgerichtshof hat damit klar gestellt, dass die *konkrete* Anordnung der Scherköpfe in all ihren wesentlichen Merkmalen technisch bedingt ist. Die Markeninhaberin geht deshalb fehl, wenn sie geltend macht, der Bundesgerichtshof habe hierbei einzelne Aspekte unberücksichtigt gelassen, wie etwa die Anordnung der Scherköpfe in einem auf dem Kopf stehenden Dreieck oder die einheitliche Größe der Scherköpfe. Nach § 89 Abs. 4 S. 2 MarkenG ist der Senat an diese - seiner ersten Entscheidung entsprechenden - Feststellungen gebunden, so dass dieser Sachkomplex im vorliegenden Verfahren nicht mehr streitig gestellt werden kann und keiner weiteren Sachaufklärung bedarf. Diese Bindung gilt gleichermaßen für die Ausführungen des BGH, wonach noch weitere Feststellungen zu der Frage erforderlich sind, ob auch die Gestaltung der abgerundeten Trägerplatte sowie die Gestaltung der an ein „dreiblättriges Kleeblatt“ erinnernden Einfassung der drei Scherköpfe zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig sind (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 20). Für eine Durchbrechung der gesetzlichen Bindungswirkung - vergleichbar der Fallgestaltung in BGH GRUR 2007, 55 - gelb/grün II, oder in BPatG BIPMZ 2006, 423 - Taschenlampe II - sind im vorliegenden Fall keine Gründe ersichtlich und auch von der Markeninhaberin nicht belegt worden. Insbesondere liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Rechtsanwendung durch den Bundesgerichtshof oder ein Abweichen von seiner eigenen Entscheidungspraxis vor, wie sie von der Markeninhaberin sinngemäß geltend gemacht werden, vielmehr befindet sich die Entscheidung des BGH in vollständiger Übereinstimmung mit den allgemeinen Rechtsprechungsgrundsätzen und mit der Rechtsprechung des EuGH zum Markenrecht. Auch der behauptete Verstoß gegen völkerrechtliche Normen (TRIPs) ist für den Senat nicht erkennbar.

Nach umfassender Würdigung aller vorgelegten Unterlagen, einschließlich der von den Verfahrensbeteiligten zu den Akten gereichten Parteigutachten, steht für den

Senat die technische Funktionalität der vorliegend noch streitigen Gestaltungselemente i. S. v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG außer Zweifel. Zur Bestimmung der Technizität von Formelementen können bei der markenrechtlichen Prüfung auch einschlägige Patent- und Offenlegungsschriften herangezogen werden, weil diese Schriften notwendigerweise den Stand der Technik im Bereich der angemeldeten Erfindung und die Technizität der Erfindung im Einzelnen belegen. Es stellt daher ein starkes Indiz für die Annahme einer technisch bedingten Formgebung dar, wenn es sich bei den fraglichen Gestaltungselementen um technische Merkmale handelt, die in Patent- oder Offenlegungsschriften entweder in den Ansprüchen oder in der Beschreibung dargestellt sind (so etwa auch die Entscheidung des Grand Board of Appeal des HABM vom 10. Juli 2006, R 856/2004-G, Rdn. 40 - Lego; veröffentlicht unter <http://oami.europa.eu>), wie das vorliegend der Fall ist.

So dienen die wesentlichen Merkmale der sockelartigen Trägerplatte, die für die Einfassung der drei Scherköpfe erforderlich ist, einer rein technisch bedingten Zweckmäßigkeit. Das belegen die Patentschriften DE 2 121 912 und OE 315 675 für einen plattenförmigen, dreieckig ausgebildeten und abgerundeten Scherkopftträger. Um ein zielgenaues Heranführen der Scherköpfe an die zu rasierenden Hautpartien zu ermöglichen, ist bei der Gestaltung der Trägerplatte zunächst zu beachten, dass für den Nutzer eine unnötige Einschränkung des Sichtfelds vermieden wird. Daher ist es technisch geboten, das Volumen der Trägerfläche so klein wie möglich zu halten, was wiederum nur dann erreicht werden kann, wenn die Trägerfläche die drei Scherköpfe möglichst eng umschließt. Aufgrund der vorgegebenen dreieckigen Anordnung der Scherköpfe ergibt sich damit zwangsläufig die dreieckige Form der Trägerplatte.

Aus der dargestellten Notwendigkeit, die Einfassung der Scherköpfe so klein wie möglich zu halten, folgt auch die abgerundete Form der Trägerplatte, da eine eckige Ausgestaltung zwangsläufig mehr Fläche beanspruchen würde. Die abgerundete Form der Trägerplatte ist außerdem sicherer und hautschonender, da mit

spitzen Ecken oder Kanten die Gefahr von Verletzungen und Hautirritationen verbunden wäre.

Die sockelartige Ausgestaltung der Trägerplatte trägt zum einen ergonomischen Gesichtspunkten Rechnung, da sie es ermöglicht, beim Rasieren die so genannten Problemzonen des Gesichts, wie Halspartie, Kinn oder Wangenknochenbereich leichter zu erreichen. Darüber hinaus ist die Sockelform technisch erforderlich, um (wie in den Patentschriften DE 2 504 247, EP 0 197 572 sowie EP 0 918 599 dargestellt) einerseits - etwa zu Reinigungszwecken - ein leicht abnehmbares Gehäuse für die Schneideeinheit zu schaffen, und andererseits das zur Aufnahme konstruktiver Teile (Antrieb, Wellen, Federn, Messer) nötige Rauminvolumen zur Verfügung zu stellen, wie das in der Patentschrift US 3 844 033 besonders plastisch dargestellt ist.

Die vom Sockel abgehobene (erhöhte) Umrandung der drei Scherköpfe hat die in der britischen Patentanmeldung GB 2 011 819 beschriebene Wirkung, die Haut beim Rasiervorgang zu spannen bzw. zu glätten, damit die Barthaare aufgerichtet und besser in die Öffnungen der Scherköpfe geführt werden, wodurch sich das Rasierergebnis verbessert. Wie in den Patenten DE 1 084 613, CH 362 009 und der britischen Patentschrift GB 836 346 für einen Trockenrasierapparat mit wenigstens zwei Schneidplatten beschrieben, muss diese Umrandung, um die mit ihr bezweckte technische Wirkung zu entfalten, deutlich enger verlaufen als der Umriss des Sockels, auf dem sie verläuft, und kann nur unwesentlich größer sein als die Grundfläche der drei Scherköpfe. Deswegen verläuft die Umrandung dicht an den Scherköpfen entlang. Es sind diese technischen Notwendigkeiten, die der Umrandung eine Form geben, von der die Antragsgegnerin meint, sie erinnere an ein Kleeblatt. Es mag sein, dass die Umrandung graphisch diesen Eindruck erweckt, ihre Gestaltung geht jedoch ausschließlich auf die genannten technischen Gründe zurück. Dass es sich bei der entsprechenden Darstellung in der Abbildung der angegriffenen Marke nicht etwa um eine bloße Linienführung handelt, hat bereits der BGH bindend festgestellt, denn in seiner Entscheidung ist von einer „ab-

gehobenen Umrandung“ die Rede, was im Übrigen der tatsächlichen Produktgestaltung entspricht. Ausweislich einer zu den Akten gereichten und in der mündlichen Verhandlung erörterten Werbeanzeige aus den 70er Jahren hat die Markeninhaberin selbst dieses Element als spezielle Produkteigenschaft beworben und dazu ausgeführt: „increased contact pressure between cutting blade and cutter guard for a closer shave“. Gegenüber den Hautspannringen früherer Modellreihen, die am Umfang der Trägerplatte angebracht waren und damit keine Auswirkungen auf die zwischen den Scherköpfen befindliche Haut hatten, weist die in der angegriffenen Marke dargestellte Umrandung nämlich deutliche technische Vorteile auf, die in der technischen Lehre münden, den äußeren Rand der Hautspannvorrichtung so nah wie möglich an die Scherköpfe heran- bzw. um diese herumzuführen und dieser technische Lösungsansatz führt notwendig dazu, dass die Umrandung den Umriss der Anordnung der Scherköpfe nachvollzieht. Dagegen waren ästhetische Überlegungen für die Gestaltung dieser Umrandung und der darin eingelagerten Scherköpfe nicht entscheidend. Es handelt sich dabei auch nicht um ein auf die Markeninhaberin hinweisendes Designelement, wie diese fälschlich behauptet. Im Übrigen dient die Gestaltung der Hautspannvorrichtung als abgehobene Umrandung auf der Trägerplatte technisch nicht nur einer Verbesserung der Rasur, sie verbessert auch den Schutz der Haut, weil sie ein Einklemmen der Haut beim Rasieren wirkungsvoller verhindert als frühere Lösungen. Diese technische Wirkung ist in der Offenlegungsschrift DE 2 855 315 detailliert beschrieben und auch in den bereits genannten Patenten DE 1 084 613 sowie in den GB 836 346 und CH 362 009 für einen Trockenrasierapparat mit wenigstens zwei Schneidplatten als technische Wirkung angeführt. Alle diese Feststellungen belegen für den Senat in eindeutiger Weise, dass auch die vom BGH zur abschließenden Prüfung gestellten Formmerkmale der angegriffenen dreidimensionalen Marke ausschließlich technisch bedingt sind.

Wenn die Markeninhaberin demgegenüber einwendet, die als Marke beanspruchte Gestaltungsform sei in der Gesamtheit ihrer Merkmale nie Gegenstand eines Patentbesitzes gewesen, verkennt sie die Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG. Wie dem Markenrecht allgemein sind auch dieser Vorschrift die patentrechtlichen Gesichtspunkte der Neuheit und der neuheitsschädlichen Vorwegnahme fremd. Auch ein ganz neues Zeichen, das markenfähig ist, kann an absoluten oder relativen Schutzhindernissen scheitern, und zwar auch dann, wenn es eine technische Lehre offenbart, die im Sinne des Patentrechts neu ist und deswegen patentfähig sein könnte. Für die markenrechtliche Beurteilung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es allein auf die objektiven technischen Gegebenheiten an, d. h. technisch bedingt sind Formelemente auch dann, wenn sie nicht explizit Gegenstand von Patentansprüchen sind, sondern nur zum allgemeinen technischen Formen- und Erfahrungssatz gehören. Insbesondere spielt die Neuheit einer technischen Lehre keine Rolle, sondern ausschließlich die Frage, ob alle wesentlichen Elemente der beanspruchten Form technisch bedingt sind. Deswegen ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG z. B. auch auf solche Marken anwendbar, die eine technische Lehre verkörpern, für die nie ein Patent erteilt wurde, z. B. weil diese Lehre seit jeher zum bekannten Stand der Technik gehörte und daher zu keiner Zeit patentfähig war. Wie schon ausgeführt, sind Patentschriften nur ein Typ von einer Vielzahl möglicher Belege für die Technizität der Formmerkmale einer Marke. Die Technizität einer Marke i. S. v. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann aber dann durch Patentschriften belegt werden, wenn sich die technische Funktionalität ihrer wesentlichen Gestaltungsmerkmale entweder aus dem Bericht zum Stand der Technik oder aus der Darstellung der neuen technischen Lehre ergibt, für die in der Patentschrift Schutz begehrt wird. In diesem Sinne hat sich der Senat bei seiner Beurteilung der Technizität der streitgegenständlichen Marke auf die zitierten Patentschriften gestützt.

Angesichts der Offenkundigkeit der dargestellten technischen Sachverhalte bestand für den Senat keine Veranlassung für eine Beweiserhebung durch Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens nach § 74 Abs. 1 MarkenG, wie sie im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ohnehin nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommt, beispielsweise bei besonders schwierigen technischen Fragestellungen. Eine Bindung des Patentgerichts an Beweisanträge besteht nicht

(§ 73 Abs. 1 MarkenG). Soweit die Markeninhaberin aus der Rechtsbeschwerdeentscheidung eine den Senat bindende Vorgabe zur Einholung eines gerichtlich bestellten Sachverständigengutachtens abzuleiten sucht, verkennt sie, dass der Bundesgerichtshof lediglich darauf hingewiesen hat, dass die Möglichkeit zur Erhebung eines Sachverständigenbeweises nach § 74 Abs. 1 MarkenG auch im Registerverfahren grundsätzlich gegeben ist. Nachdem es sich bei der Streitmarke aber um einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs handelt, dessen noch streitigen Gestaltungsmerkmalen für einen Durchschnittsverbraucher überschaubare technische Fakten zugrunde liegen, sieht sich der Senat nach umfassender Würdigung der vorgelegten Patent- und Offenlegungsschriften sowie der eingereichten Parteigutachten ohne weiteres in der Lage, die Frage der technischen Funktionalität der fraglichen Merkmale in eigener Sachkunde zu beurteilen. Diese Sachkunde ist dem Senat im Übrigen vom Bundesgerichtshof bestätigt worden, indem seine Feststellungen zur Technizität der Anordnung der drei Scherköpfe und deren kreisförmig angeordneten Perforierungen/Schlitzten vom BGH als zutreffend gewertet worden sind.

Der Senat sieht sich schließlich in seinen Feststellungen zur technischen Funktionalität der wesentlichen Gestaltungsmerkmale des angegriffenen Zeichens auch durch die zu den Akten überreichten Entscheidungen des Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre - 2ème Section) vom 13. Juni 2003, des schwedischen Oberlandesgerichts Svea vom 28. Januar 2004, des Provinzgerichtshofs von Barcelona vom 4. April 2006 sowie des Obergerichts des Kantons Luzern vom 13. Juni 2006 bestätigt, die übereinstimmend und mit überzeugender Begründung die Technizität der fraglichen Merkmale ebenfalls bejaht haben.

Da somit die geschützte Form als Ganzes im Wesentlichen technisch-funktionaler Natur ist, hätte sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Schutz für die Bundesrepublik Deutschland erhalten dürfen. Nachdem dieses Schutzhindernis auch nicht im Wege einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann, wie dies auch der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerde-

entscheidung ausdrücklich bestätigt hat (vgl. BGH, a. a. O., Rdn. 15 f.), ist der angegriffenen Marke der Schutz zu entziehen. Die Beschwerde der Antragstellerin hatte damit Erfolg.

Da die hier getroffene Entscheidung auf der Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs beruht und nicht über neue Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden werden musste, war die von der Markeninhaberin angeregte erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG nicht veranlasst. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung zu allen maßgeblichen Rechtsfragen eindeutig und abschließend Stellung genommen. Neue rechtliche Gesichtspunkte, die eine erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich und auch von der Markeninhaberin nicht dargelegt worden. Das bloße Interesse eines Verfahrensbeteiligten an einer nochmaligen höchstrichterlichen Überprüfung der gleichen Rechtsfragen desselben Falles vermag aber für sich genommen die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht zu rechtfertigen.

Der Senat ist auch nicht der Anregung der Markeninhaberin gefolgt, von einer Entscheidung in der Sache abzusehen und das Verfahren dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen, da er eine derartige Entscheidung nicht für erforderlich hält (Art. 234 EGV). Eine solche Vorlage kommt nur in Betracht, wenn eine Frage des Gemeinschaftsrechts zu entscheiden ist, zu der keine hinreichende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes vorliegt und die aus den gesetzlichen Quellen nicht eindeutig zu beantworten ist. Eine solche Rechtsfrage konnte die Markeninhaberin nicht aufzeigen. Soweit sich die von ihr formulierten Rechtsfragen auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e MarkenRL beziehen, sind diese bereits vom Europäischen Gerichtshof entschieden worden (vgl. EuGH GRUR, 2002, 804 - Philips). Soweit die Markeninhaberin darüber hinaus weitere Vorlagefragen angeregt hat, die sich auf die Vereinbarkeit der Markenrechtsrichtlinie mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B und C PVÜ beziehen, verkennt

sie die fehlende Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs. Der Gerichtshof entscheidet nach Art. 234 EGV im Wege der Vorabentscheidung insbesondere über Fragen zur Auslegung und Gültigkeit des Europäischen Gemeinschaftsrechts und der von der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge. Zur Frage der Vereinbarkeit gemeinschaftsrechtlicher Normen mit der PVÜ, und damit einem völkerrechtlichen Vertrag, dem die Europäische Gemeinschaft nicht angehört, kann der Gerichtshof dagegen nicht im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 234 EG angerufen werden. Für Streitigkeiten wegen möglicher Verletzungen des TRIPs-Abkommens, wäre die Zuständigkeit des Streitbeilegungsorgans der WTO (Dispute Settlement Body) gegeben, da die Europäische Gemeinschaft neben den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU eigenständiges Mitglied der WTO ist.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften