



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 504/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 103 988.1

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

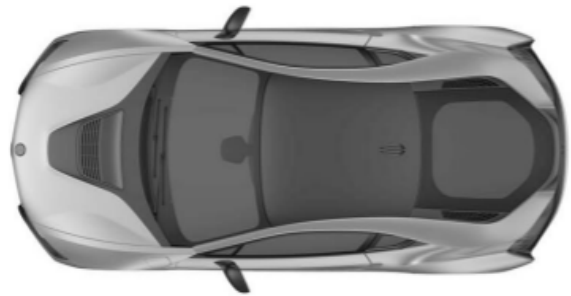
beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 25. September 2015 wird aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Anmelderin hat am 2. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das wie folgt wiedergegebene Zeichen



als dreidimensionale Marke für die Waren der Klasse 12

„Fahrzeuge und deren Teile“

in das dort geführte Markenregister einzutragen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. September 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid vom 29. Juli 2015 ausgeführt, das angemeldete Zeichen entbehre für die beanspruchten Waren jedenfalls jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei einer als Marke angemeldeten dreidimensionalen, die Ware selbst verkörpernden Form komme es darauf an, ob diese einen im Vordergrund stehenden warenbeschreibenden Hinweis darstelle oder aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Eine besondere Eigentümlichkeit oder Originalität sei dabei zwar nicht erforderlich. Allerdings entnehme der Verkehr einer Produktform nur dann einen Herkunftshinweis, wenn er ihr nicht eine Gebrauchsfunktion oder dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen.

Davon ausgehend erschöpfe sich das angemeldete Zeichen in einer für einen Sportwagen typischen Form. Bei ihnen handele es sich üblicherweise um zweiseitige und nur mit einem kleinen Kofferraum ausgestattete Kraftfahrzeuge von relativ geringer Bauhöhe. Wie verschiedene Rechercheunterlagen, die der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid zur Kenntnis gebracht worden seien, erkennen ließen, besitze die Karosserie von Sportwagen regelmäßig eine aerodynamisch optimierte Bauweise mit typischen Formmerkmalen. Auf diese beschränke sich das angemeldete Zeichen. Zwar könnten einige Gestaltungselemente – etwa der Kühlergrill oder der Luftdurchlass – im Detail von der eingeführten Formensprache abweichen. Einem Durchschnittskäufer erschienen solche Merkmale aber nicht als hinreichend auffällig, um sie als betrieblichen Herkunftshinweis anzusehen. Dass

die angemeldete Marke eine Variante der üblichen Warenform darstelle, reiche zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht aus. Außerdem dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, dass Käufer von Fahrzeugen nicht daran gewöhnt seien, die Herkunft des Wagens ausschließlich aufgrund der äußeren Erscheinungsform oder der besonderen Gestaltung einzelner Teile, wie beispielsweise eines Kühlergrills oder eines Luftdurchlasses, zu beurteilen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, dass die Markenstelle die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach § 3 Abs. 2 MarkenG zu Recht nicht in Frage gestellt habe. Es bestehe insbesondere nicht aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Dieser Ausschlussgrund greife nicht ein, wenn ein dreidimensionales Zeichen ein weiteres wesentliches Merkmal enthalte, welches nicht der gattungstypischen Warenform entspreche. Sowohl die „BMW-Niere“, die bereits seit langem verkehrsbekannt sei, wie auch der sogenannte „Black Belt“, ein sich von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck erstreckender schwarzer Gürtel, über den alle BMW-i-Modelle verfügten, seien untypische Merkmale. Sie seien eindeutige Herkunftshinweise, die nicht hinter dem vermittelten ästhetischen Eindruck zurückbleiben würden. Insofern verleihe die angemeldete Form den beanspruchten Waren nicht ihren wesentlichen Wert. Auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege entgegen der Auffassung der Markenstelle jedenfalls mit Blick auf die besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten im Kfz-Bereich nicht vor. Die beanspruchte Produktform weiche nämlich insbesondere durch die „BMW-Niere“ wie auch durch den „Black Belt“ erheblich von der Norm und den Branchengepflogenheiten ab.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 25. September 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Unrecht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Die Schutzausschließungsgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. stehen der Eintragung des Anmeldezeichens nicht entgegen.

a) Der Entscheidung über die am 2. Juli 2015 eingereichte Anmeldung ist auch nach Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes die davor geltende Fassung des § 3 Abs. 2 MarkenG zugrunde zu legen. Zwar enthält § 158 MarkenG n. F. insoweit keine ausdrückliche Übergangsregelung. Indessen liegt der Übergangsvorschrift des § 156 MarkenG a. F. und des § 158 Abs. 7 MarkenG n. F. der allgemeine Gedanke zugrunde, dass neue Schutzausschließungsgründe oder -hindernisse vor ihrem Inkrafttreten eingereichten Anmeldungen nicht entgegengehalten werden können (vgl. Hacker, Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), GRUR 2019, 113, 115; Kur/v. Bomhard/Albrecht, Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 3 MarkenG, Rdnr. 70). Daher ist vorliegend § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. anzuwenden.

b) In Verbindung mit den angemeldeten Fahrzeugen greift § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. nicht ein. Die Regelung setzt im Gegensatz zur neuen Fassung des § 3 Abs. 2 MarkenG voraus, dass das angemeldete Zeichen ausschließlich aus einer Form gemäß Nummern 1 bis 3 besteht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 3, Rdnr. 108). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Vielmehr verfügt das gegenständliche Zeichen neben charakteristischen Merkmalen eines Sportwagens jedenfalls über einen sich von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck erstreckenden symmetrischen, gegenüber dem Grundton der Karosserie dunkleren Farbbereich mit stärker und schwächer gerundeten Rändern. Dieses von der Anmelderin als „Black Belt“ bezeichnete Designelement ist in der Abbildung der Oberseite des Sportwagens gut erkennbar:



Es fällt wegen der niedrigen Bauhöhe des Fahrzeugs, seiner zentralen Anordnung und seiner Größe im Gesamteindruck deutlich auf. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte geht der Senat davon aus, dass der „Black Belt“ in seiner konkreten Gestalt – auch wenn ggf. zu einem späteren Zeitpunkt Solarzellen in ihm integriert sein sollten – nicht durch das Fahrzeug selbst bedingt ist. Er übt keine gattungstypische Funktion aus, nach der der Verbraucher möglicherweise auch bei Fahrzeugen der Mitbewerber sucht (vgl. EuGH GRUR 2014, 1097, Rdnr. 27 – Hauck/Stokke). Ebenso ist der „Black Belt“ nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich oder verleiht dem Fahrzeug seinen wesentlichen Wert.

c) Auch für die weiterhin angemeldeten Fahrzeugteile vermag § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. den Schutz des in Rede stehenden Zeichens nicht auszuschließen. Diese Vorschrift bezweckt eine sachgerechte Begrenzung des Markenschutzes für Produktgestaltungen als solche, schließt ihn jedoch für nicht von dem dreidimensionalen Zeichen verkörperte Waren nicht aus (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rdnr. 102, 118). Mit dem Anmeldezeichen wird die dreidimensionale Gestaltung eines vollständigen Sportwagens beansprucht, der zwar aus einzelnen Fahrzeugteilen wie Reifen oder Spiegel zusammengesetzt ist. Allerdings werden sie regelmäßig nach ihrem Einbau nicht mehr als solche wahrgenommen. Vielmehr entsteht durch ihre Kombination ein neuer Gesamteindruck, in

dem die Eigenständigkeit der Bauelemente entweder nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Geltung kommt. Die angemeldete Form ist folglich nicht ausschließlich durch die Art der beanspruchten Fahrzeugteile bedingt (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F.). Mangels Übereinstimmung der beanspruchten Fahrzeugform mit einzelnen Fahrzeugteilen sind darüber hinaus die Schutzausschließungsgründe gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG a. F. zu verneinen.

2. Auch liegen keine Schutzhindernisse gemäß § 8 MarkenG i. V. m. § 158 Abs. 7 MarkenG vor.

a) Zu den angemeldeten Waren „Fahrzeuge“

(1) Das angemeldete Zeichen weist die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft in Verbindung mit Fahrzeugen auf.

(a) Die Unterscheidungskraft liegt dann vor, wenn das Zeichen konkret geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido). Ein dreidimensionales Zeichen weist die erforderliche Herkunftsfunktion regelmäßig nur dann auf, wenn es erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Rdnr. 25 – ROCHER-Kugel; GRUR 2017, 1262, 1265 – Schokoladenstäbchen III). Dies ist dann der Fall, wenn die Besonderheiten, die die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sind, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 19 – Schokoladenstäbchen III). Dabei können die in einer bestimmten Branche bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten das Verkehrsverständnis des Publikums in einem Maße bestimmen, dass es auch die naturgetreue Verkörperung eines der Gattung

nach im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses als Produktkennzeichen ansieht, womit sie über originäre Unterscheidungskraft verfügt (vgl. BGH GRUR 2006, 679, Rdnr. 17 (juris) – Porsche Boxster; GRUR 2014, 1204, Rdnr. 19 – DüsseldorfCongress).

(b) Nach diesen Grundsätzen kann dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft in Verbindung mit Fahrzeugen nicht abgesprochen werden. Die Markenstelle ist bei ihrer Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt sei, der äußeren Erscheinungsform oder der besonderen Gestaltung einzelner Teile einen Hinweis auf den betrieblichen Ursprung der Ware zu entnehmen. Tatsächlich ist bereits seit geraumer Zeit erkennbar, dass auch das allgemeine Publikum häufig von der äußeren Form eines Kraftfahrzeugs oder eines Teils von ihm spontan und ohne weitere Überlegung auf den Hersteller schließt. Der Automobilsektor ist ein klassisches Beispiel dafür, dass charakteristische Gestaltungen bestimmten Herstellern zugeordnet werden. Der Verkehr orientiert sich an herstellertypischen Grundmustern und Linienführungen. Sie finden sich ungeachtet stetiger Modellaktualisierungen und -erweiterungen immer wieder an den Produkten und sorgen so für einen Wiedererkennungseffekt (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 17 (juris) – Porsche Boxster; BPatG, Beschluss vom 13. Oktober 2004, 28 W (pat) 102/00, Rdnr. 25 (juris) – Porsche Boxster). Einen solchen vermittelt auch das Streitzeichen.

Es kann hierbei dahinstehen, ob die Gestaltungsmerkmale wie „Black Belt“ oder die Dach- bzw. die Heckform erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen. Jedenfalls stellt die zweigeteilte und abgerundete Ausbildung des Kühlergrills ein unterscheidungskräftiges Element dar, das einen herkunftshinweisenden Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens vermittelt (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 529). Diese sogenannte BMW-Niere ist seit langer Zeit charakteristisches Merkmal aller BMW-Kraftwagenmodelle, das in unterschiedlichen Varianten seit 1933 intensiv von der Anmelderin verwendet wird (vgl. „www.wikipedia.de“, Suchbegriff: „BMW-Niere“). Es ist demzufolge

davon auszugehen, dass der Verkehr die BMW-Niere jedenfalls auf Grund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG als betrieblichen Herkunftshinweis ansieht. Zu diesem Verständnis trägt bei, dass bei dem angemeldeten Zeichen der Kühlergrill im Kontext eines voll ausgebildeten Fahrzeugs steht (anders die Fallgestaltung BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube) und das Publikum durch die Praxis anderer Hersteller daran gewöhnt ist, den Gestaltungen dieses Bauteils oder dieser Baugruppe einen Hinweis auf den Ursprung von Fahrzeugen zu entnehmen (vgl. EuG, Urteil vom 6. März 2003, Rechtssache T-128/01 – Kühlergrill).

Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass eine vergleichbare Variante der in dem angemeldeten dreidimensionalen Zeichen wiedergegebenen BMW-Niere am 26. Januar 2007 unter der Nummer DE 306 76 250 als Bildmarke u. a. für Landfahrzeuge und Automobile in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden ist. Auch wenn es sich hierbei um eine zweidimensionale Marke handelt, so ist sie doch bei dem angemeldeten dreidimensionalen Zeichen als schutzbegründend zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2005, 158, 159 – Stabtaschenlampe „MAGLITE“).

(2) Die angemeldete Form ist darüber hinaus nicht als unmittelbar beschreibendes Zeichen anzusehen, so dass ihrer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Die gegenständliche dreidimensionale Gestaltung gibt die äußere Form eines von der Anmelderin hergestellten Sportwagens wieder. Es besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit, dass derartige Gestaltungen frei verwendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, Rdnr. 73 – Linde, Winward und Rado). Denn die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Automobilhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenmeldungen machen könnte mit der Folge, dass diese

Formgestaltungen zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären (BGH, a. a. O., Rdnr. 21 (juris) – Porsche Boxster). Das Freihaltungsinteresse umfasst grundsätzlich auch bislang nicht bekannte Form- und Gestaltungsmerkmale, da es allen Mitbewerbern unbenommen bleiben muss, Spielräume bei der Fahrzeugentwicklung zu nutzen, um etwa auf die Einführung neuer Materialien wie Carbon oder auf veränderte Nutzerbedürfnisse reagieren zu können.

Es kann vorliegend offen bleiben, ob die in Rede stehende dreidimensionale Gestaltung im Rahmen der auf dem Gebiet der Fahrzeuge üblichen Formenvielfalt liegt, was dafür sprechen würde, das angemeldete Zeichen im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten (vgl. BGH GRUR 2004, 329, Rdnr. 20 (juris) – Käse in Blütenform). Denn die beanspruchte Form besteht nicht ausschließlich aus unmittelbar beschreibenden Angaben. Wie bereits bei der Unterscheidungskraft unter Ziffer (1) ausgeführt, weist sie neben anderen Gestaltungselementen auch die gut erkennbare, als Marke geschützte BMW-Niere auf. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sie von Wettbewerbern für die Formgebung eines Kühlergrills oder eines sonstigen Fahrzeugbauteils in Zukunft benötigt wird (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 555). Somit handelt es sich jedenfalls bei der BMW-Niere nicht um einen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallenden Bestandteil. Er begründet einen schutzfähigen „Überschuss“, auf den – objektiv – der Schutz des angemeldeten Zeichens bezogen und beschränkt werden kann. Demzufolge ist es auch in seiner Gesamtheit nicht als unmittelbar beschreibende Angabe anzusehen und von der Eintragung ausgeschlossen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 206 und 528).

b) Zu den angemeldeten Waren „Teile von Fahrzeugen“

Dem Anmeldezeichen kommt auch in Verbindung mit Fahrzeugteilen die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu. Zum einen verkörpert es – wie unter Ziffer 1. c) bereits dargelegt – nicht ein einzelnes Fahrzeug-

teil, so dass es insoweit keine beschreibende Angabe darstellt. Zum anderen wirkt die beschwerdegegenständliche dreidimensionale Gestaltung auch nicht wie die Darstellung eines bestimmten Teils im Zusammenhang mit dem Gesamtfahrzeug. Insofern liegt es fern, dass sie vom Verkehr als Bestimmungsangabe aufgefasst wird. Aufgrund der Bekanntheit der „BMW-Niere“ wird das Anmeldezeichen zudem als Fahrzeug eines bestimmten Anbieters wahrgenommen. Damit wird das Publikum annehmen, dass auch das Fahrzeugteil von dem Hersteller des Autos stammt.

Aus vorgenannten Gründen liegt des Weiteren das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Insbesondere spricht nichts dafür, dass die beanspruchte dreidimensionale Gestaltung zukünftig zur Veranschaulichung des Einbaus einzelner Fahrzeugteile benötigt wird. Demzufolge ist weder ein gegenwärtiges noch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis erkennbar.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Durchführung einer solchen wegen Sachdienlichkeit nicht geboten war und die Anmelderin sie nur hilfsweise beantragt hat (§ 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Richter Schmid ist wegen
Urlaubs verhindert, seine
Unterschrift zu leisten.

Prof. Dr. Kortbein