

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 234/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 63 547

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

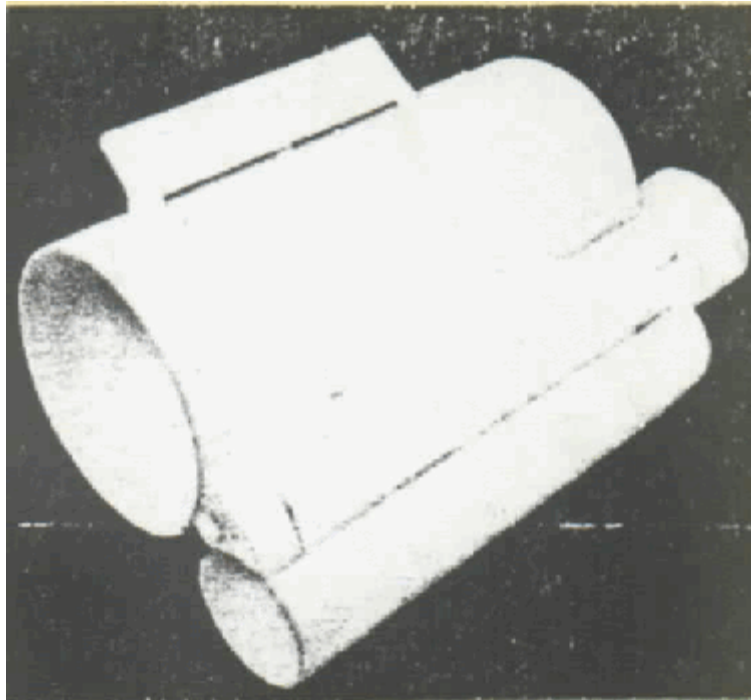
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 1999 aufgehoben. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Der Anmelderin wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

Gründe

I.

Die nachfolgende wiedergegebene Abbildung



wurde am 4. November 1998 für "Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Bißregulierungsmassen für zahnärztliche Zwecke, Doubliermassen für zahnärztliche Zwecke, Einbettmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Modellmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Kronen- und Brückenmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, sämtliche Waren für den Vertrieb an Zahnärzte, Zahntechniker und Zwischenhändler für Dentalprodukte sowie deren fachkundiges Personal" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Im Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das Kästchen "Dreidimensionale Marke" angekreuzt (siehe Bl 4 der Anmeldeakten). In der Anlage zur Marken-

anmeldung wird die Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet (siehe BI 5 der Anmeldeakten).

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke verneint und die Anmeldung zurückgewiesen. Für die beanspruchten Waren fehle der dreidimensionalen Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie gebe eine Kartusche wieder, wie sie in der Zahntechnik verwendet werde. Die Kartusche bestehe aus zwei zylindrischen Kammern unterschiedlicher Größe, wobei zwischen den beiden Kammern ein weiterer Zylinder angeordnet sei, der wahrscheinlich als Mischkammer diene. Den angesprochenen Fachleuten seien solche Kartuschen bekannt. Sie würden darin in erster Linie die Kartusche selbst sehen, zumal die angemeldete Form keine außergewöhnlichen Besonderheiten aufweise bzw die äußeren Veränderungen gegenüber herkömmlichen Kartuschen rein funktionsbedingt seien. Im übrigen sei der Verkehr an verschiedenste Formen von Kartuschen gewöhnt. Eine Kartusche, deren Gestaltung sich funktionsbedingt erklären lasse, sei nicht herkunftshinweisend originell und demzufolge nicht unterscheidungskräftig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfahren in der Sache nichts vorgetragen hat. Vor der Markenstelle hatte sie ausgeführt, daß es keinerlei Anhaltspunkte für eine Verwendung von Kartuschenformen nach der Bauart der angemeldeten Kartusche gebe. Die bisher gebräuchlichen Kartuschen wiesen zwei zylindrische, nebeneinander angeordnete Kammern auf. Die hier zu beurteilende Kartuschenform besitze demgegenüber zwei zylindrische Kammern von stark unterschiedlicher Größe. Durch ein weiteres Bauteil entstehe der optische Eindruck einer gleichmäßig, dreifach gewölbten Oberfläche. Aufgrund der unüblichen Formgebung besitze die Kartusche die Eignung, die beanspruchten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Verkehr sei in der Lage, aufgrund der Formabweichungen die angemeldete Marke wiederzuerkennen und einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen.

Auch ein Freihaltebedürfnis sei nicht gegeben. Eine Verwendung entsprechender Kartuschen sei nicht nachgewiesen worden.

Mit Verfügung vom 24. Oktober 2000 hat der Senat die Anmelderin darauf hingewiesen, daß beabsichtigt ist, die Entscheidung der Markenstelle aufzuheben und das Verfahren ohne eigene Sachentscheidung an die Markenstelle zurückzuverweisen, da die Anmeldung in Bezug auf die beanspruchte Markenform widersprüchlich sei und im übrigen nicht hinreichend individualisierbar wiedergegeben sei, wenn unterstellt werde, daß die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke gewollt sei (siehe Bl 14 der Akten). Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2000 hat die Anmelderin - ohne auf die aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen - erklärt, daß sie mit der beabsichtigten Zurückverweisung einverstanden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin hin ist der angegriffene Beschluß ohne Prüfung zur Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke gem § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren vor der Markenstelle an wesentlichen Mängeln leidet.

Zunächst weist die Anmeldung einen Widerspruch auf, den die Markenstelle hätte aufklären müssen. In dem Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das Kästchen "Dreidimensionale Marke" angekreuzt. In der Anlage zur Markenmeldung wird die angemeldete Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet. Eine dreidimensionale Marke und eine Bildmarke stellen unterschiedliche Schutzgegenstände dar, die nicht Gegenstand ein und derselben Anmeldung sein können (vgl auch die Entscheidung BGH WRP 2001, 31 "Zahnpastastrang", in der es

ua darum geht, daß der Übergang von einer Bildmarke zu einer dreidimensionalen Marke eine unzulässige nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens darstellt). Ohne diesen Widerspruch aufzuklären, war die Markenstelle bei ihrer Entscheidung von einer dreidimensionalen Marke ausgegangen.

Selbst wenn man der Angabe auf der ersten Seite der Anmeldung für die Einordnung der angemeldeten Marke als dreidimensionale Marke der Vorrang gibt und die von der Markenstelle ohne weitere Aufklärung getroffene Einordnung der Markenform für zutreffend hält, ist eine Sachentscheidung derzeit aufgrund eines weiteren, die dreidimensionale Markenform betreffenden Verfahrensmangels nicht möglich. Denn obwohl die angemeldete Marke auf der eingereichten Abbildung nicht in ausreichend eindeutig identifizierbarer Weise wiedergegeben ist und es deshalb an einer ausreichenden Wiedergabe der Marke im Sinne des § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG fehlt, war die Markenstelle im Rahmen der Prüfung der Anmeldeerfordernisse nach § 36 Abs 1 Nr 1 in Verbindung mit §§ 33 Abs 1, 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG verfahrensfehlerhaft von einer insoweit wirksamen Anmeldung ausgegangen.

Zwar kann eine einzige zweidimensionale Wiedergabe unter Umständen genügen, um eine dreidimensionale Marke ausreichend bestimmt und in allen wesentlichen Merkmalen vollständig wiederzugeben, insbesondere dann, wenn zB die nicht sichtbaren Teile etwa durch gestrichelte Linien innerhalb einer graphischen Strichzeichnung gemäß § 9 Abs 3 MarkenV dargestellt sind oder der Anmeldung eine erläuternde Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV beigefügt ist. Bei komplexeren dreidimensionalen Gestaltungen wird aber eine Ansicht der Marke regelmäßig nicht genügen, um den Schutzgegenstand hinreichend bestimmt darzustellen. Bei der vorliegend eingereichten Markenwiedergabe kann nicht beurteilt werden, wie die Marke auf der nicht sichtbaren Rück- und Oberseite und damit in ihrer Gesamtheit gestaltet ist. Auch läßt die sichtbare Seite - anders als bei einfachen regelmäßigen Formen wie Kugel oder Zylinder - darauf keinen Rückschluß zu. Ausgehend davon kann nicht beurteilt werden, was Schutzgegenstand ist. Daraus fol-

gend kann auch in künftig möglichen Widerspruchsverfahren oder Verletzungsprozessen nicht beurteilt werden, welchen Schutzzumfang die Marke genießt. Gerade auf der Rückseite könnten für die Bemessung des Schutzzumfangs wesentliche und unter Umständen sogar allein kollisionsbegründende Gestaltungselemente vorhanden sein, die auf der eingereichten fotografischen Abbildung nicht zu sehen sind. Vorliegend müßte wenigstens eine weitere Abbildung eingereicht werden, welche die bislang nicht sichtbaren Teile zeigt. Besser wäre die Einreichung von mehreren verschiedenen Ansichten. Zwar schreibt die MarkenV in § 9 Abs 1 Satz 2 keine bestimmte Mindestanzahl von Ansichten vor, sondern regelt nur, daß bis zu sechs verschiedene Ansichten eingereicht werden können. Daraus, daß eine bestimmte Anzahl von Ansichten nicht zwingend vorgeschrieben ist, folgt nicht, daß die Einreichung von nur einer Wiedergabe für eine hinreichende Identifizierbarkeit eines 3D-Schutzgegenstandes stets genügt (vgl zu diesem Problem auch die Entscheidungen BPatG BIPMZ 1998, 534; GRUR 1998, 706; BPatGE 39, 238 – Uhrgehäuse, in denen jeweils die Frage offen bleibt, ob dem Bestimmtheitserfordernis der Markenmeldung durch nur eine eingereichte Markenwiedergabe Genüge getan ist). Bei einer dreidimensionalen Marke kann die eingereichte Markenwiedergabe nur dann als ausreichend im Sinne des § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG angesehen werden, wenn sich der Schutzgegenstand in seiner dreidimensionalen Gestaltung anhand der eingereichten Wiedergabe ggfs in Zusammenhang mit einer Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV zweifelsfrei reproduzieren läßt. Diesem Erfordernis wird die vorliegende Markenmeldung in Bezug auf eine dreidimensionale Marke nicht gerecht, so daß es insoweit bereits an den Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages fehlt (§ 33 Abs 1 MarkenG).

Die Markenstelle wird nach der Zurückverweisung zunächst zu klären haben, welche Markenform beansprucht wird. Sofern mit den eingereichten Unterlagen eine dreidimensionale Gestaltung beansprucht sein soll, wird die Markenstelle zunächst darauf hinzuwirken haben, daß eine ausreichende bestimmte Wiedergabe der Marke nach den oben aufgestellten Grundsätzen eingereicht wird. Im übrigen wird die Markenstelle bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse auch der Frage

nachzugehen haben, ob ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht. Im Rahmen dieser Prüfung kommt in Betracht, ein Interesse des Verkehrs an der Freihaltung von Produktformen in der Weise zu berücksichtigen, daß eine Eintragung grundsätzlich nur bei im Verkehr durchgesetzten Marken möglich ist (vgl dazu die noch nicht veröffentlichten Vorlagebeschlüsse des BGH an den EuGH vom 23. November 2000 in den Verfahren I ZB 15/98 - Linde-Gabelstapler; I ZB 18/98 - Taschenlampe; I ZB 46/98 - RADO-Uhr). Denn niemand soll durch den Markenschutz daran gehindert werden, dasselbe Produkt wie der Markeninhaber auf den Markt zu bringen, solange er sich eines anderen Kennzeichens bedient. Vorliegend erscheint unter diesem Gesichtspunkt die Gewährung von Markenschutz in besonderer Weise problematisch. Die beanspruchte Gestaltung zeigt nämlich eine Kartusche, welche für die von der Anmelderin produzierten und bei Zahnärzten vertriebenen Geräte zur Anmischung von Abdruckmassen geeignet erscheint. Sofern solche "Ersatzteile" mit entsprechenden Verbrauchsmassen – vergleichbar etwa mit Tintenkartuschen für Tintenstrahldrucker oder Bremsbelägen für Fahrzeugbremsen - einem zeitlich nicht begrenzten Markenschutz unterstellt werden, wäre für die Mitbewerber der Zugang zum Ersatzteilgeschäft unter Umständen in den jeweiligen Warenbereichen erheblich erschwert oder gar unmöglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gestaltung der Bauteile so gewählt wird, daß nur ein exakter Nachbau eine Verwendung als "Ersatzteil" ermöglicht. Wettbewerbsbeeinträchtigende oder gar -hindernde Effekte wären die Folge.

Es entspricht vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG zurückzuzahlen. Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbesondere Verfahrensfehler seitens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in Betracht (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 37 und 38). In diesem Sinne relevante Fehler lagen vor. Auch wenn die Anmelderin mit ihrer in Bezug auf die beanspruchte Markenform widersprüchlichen Anmeldung und wegen der unzureichenden Wiedergabe der beanspruchten Marke als dreidimensionale Gestaltung selbst Ursachen für die jetzt erforderliche Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle gesetzt hat, wäre

das konkrete Beschwerdeverfahren mit dem Ergebnis einer Aufhebung und Zurückverweisung nicht notwendig geworden, wenn die Markenstelle in dem erforderlichen Umfang auf Klarstellung hingewirkt hätte und die Prüfung nach § 36 Abs 1 Nr 1 MarkenG ordnungsgemäß vorgenommen hätte.

Kliems

Brandt

Knoll

Pü