

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 173/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30. April 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 663 536

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Für die unter der Nummer 663 536 international registrierte Marke

**siehe Abb. 1 am Ende**

wird um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht. Das Warenverzeichnis lautet:

"Dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical".

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber beanstandet und ihr sodann den Schutz mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß es sich bei der schutzsuchenden Marke um die weitgehend naturgetreue Abbildung eines aus der Tube gedrückten Zahngelstranges mit punktförmigen Farbeinschlüssen auf einem Zahnbürstenkopf handle. Die Farbgestaltung halte sich in dem auf dem fraglichen Warengbiet üblichen Rahmen. Die angesprochenen Ver-

kehrskreise würden die Darstellung daher als beschreibenden Hinweis auffassen und sie nicht einem bestimmten Unternehmen zuordnen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, daß die schutzsuchende Marke eine außergewöhnliche Zahncreme zeige. Diese weise rote und weiße Punkte auf. Die Sprenkel seien besonders auffallend, da es vergleichbare Gestaltungen auf dem Markt nicht gebe. Insofern bestehe auch kein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber. Diese seien nicht auf eine identische Gestaltung angewiesen. Darüber hinaus sei das eine Ende des abgebildeten Zahnpastastranges abgerundet, während das andere spitz zusammenlaufend und nach oben gebogen dargestellt sei. Es handele sich daher nicht um eine weitgehend naturgetreue, sondern um eine stilisierte Abbildung. Aufgrund seiner besonderen Ausgestaltung könne der dargestellte Zahnpastastrang vom Verkehr einem bestimmten Hersteller zugeordnet werden. Im übrigen seien vergleichbare Darstellungen sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als auch beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zur Eintragung gelangt.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, daß als Schutzverweigerungsgrund auch das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG in Betracht komme. Dies wurde ausführlich mit der Markeninhaberin erörtert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat der IR-Marke 663 536 jedenfalls im Ergebnis zu Recht den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es sich bei der Marke um ein beschreibendes Zeichen handelt (§§ 107, 113, 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG iVm Art 5 Abs 1 Satz 2 MMA iVm Art 6<sup>quinquies</sup> B Nr 2 PVÜ).

1. Die Schutzfähigkeit von Bildmarken, welche in mehr oder weniger naturgetreuer Form die Ware abbilden, für die der Schutz beansprucht wird, ist in der bisherigen Rechtsprechung ganz überwiegend unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Unterscheidungskraft beurteilt worden (vgl BGH GRUR 2001, 734 "Jeanshosenentasche"; GRUR 2001, 239 "Zahnpastastrang"; GRUR 1999, 495 "Etiketten"; GRUR 1997, 527 "Autofelge"; GRUR 1995, 732 "Füllkörper"; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 8 Rn 36 mwN). Wie jedoch der Bundesgerichtshof für dreidimensionale Warenform-Marken bereits ausgeführt hat, stellt sich bei Marken, welche die Ware darstellen, für die Markenschutz beansprucht wird, darüber hinaus die Frage, ob sie – ungeachtet ihrer möglichen Unterscheidungskraft – wegen ihres beschreibenden Charakters einem Freihaltebedürfnis unterliegen (vgl hierzu BGH GRUR 2001, 334, 335 ff "Gabelstapler"; WRP 2001, 265, 268 "Stabtaschenlampen"; WRP 2001, 269, 272 "Rado-Uhr"). In beiden Fallgruppen – Waren-Bildmarke und Waren-Formmarke – stellt sich dabei gleichermaßen die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit über das Markenrecht ein Monopol an der Aufmachung oder Gestaltung von Waren erlangt werden kann, ohne daß geprüft wird oder auch nur geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen der insoweit einschlägigen Sondergesetze, zB des GeschmMG, vorliegen, ob also das Markenrecht als ein Schutzrecht höherer Ordnung verstanden werden kann, das alle anderen Schutzrechte im Bereich der Gestaltung von Waren letztlich überflüssig macht (vgl BGH GRUR 2001, 334, 337 "Gabelstapler").

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind vom Schutz ua solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der betreffenden Waren dienen können. Entscheidend ist somit, ob sich das Zeichen in bezug auf die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) für eine beschreibende Verwendung eignet (vgl BGH GRUR 1996, 770, 771 "MEGA"). Das ist hier der Fall.

a) Auszugehen ist davon, daß eine Beschreibung von Waren nicht nur durch Worte, sondern ebenso durch Bilder erfolgen kann. So werden Waren häufig in beschreibendem Sinn auf der Verpackung abgebildet. Auch die Warenabbildungen in Katalogen dienen ausschließlich der Produktbeschreibung (vgl BPatG BIPMZ 1998, 541, 543 "CD-Hülle"; vgl auch BPatG GRUR 2001, 737, 739 "Waschmittelflasche"). Eine solche bildliche Warenbeschreibung liegt hier vor.

Die dem Schutzgesuch zugrundeliegende Abbildung zeigt einen pastenförmigen Strang auf einem Zahnbürstenkopf, somit die von der Marke beanspruchten Waren in ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung. Daß die schutzsuchende Marke insoweit über eine beschreibende Angabe hinausgeht, ist nicht ersichtlich. Die in der Marke verkörperte beschreibende Aussage betrifft gleichermaßen Zahnputz- und Mundpflegemittel, die beide in entsprechenden Formen vertrieben und verwendet werden.

b) Der weiße Pastenstrang weist rote und weiße Sprenkel auf. Auch diese Gestaltung führt nicht aus dem Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG heraus. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese oder eine vergleichbare Gestaltung bereits auf dem Markt vorzufinden ist oder ob es sich insoweit, wie die Markeninhaberin vorgetragen hat, um eine Neuigkeit handelt. Dies könnte allenfalls bei der Beurteilung der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) eine gewisse Bedeutung erlangen. Schon das erscheint

freilich zweifelhaft, weil allein der Umstand, daß sich nur ein einziger Hersteller eines bestimmten Zeichens bedient, für sich noch nicht den Schluß rechtfertigt, daß der Verkehr in diesem Zeichen einen herkunftsindividualisierenden Hinweis erblickt (vgl BGH GRUR 1992, 865 "Volksbank"; GRUR 1965, 146, 148 "Rippenstreckmetall II"; GRUR 1960, 83, 85 f "Nährbier"). Das bedarf indessen keiner Vertiefung. Denn jedenfalls im Rahmen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist für die Sichtweise der Markeninhaberin kein Raum. Insoweit kommt es nur darauf an, ob die von dem Schutzgesuch erfaßten Zahnputz- und Mundpflegemittel rote und weiße Sprenkel aufweisen können und sich die schutzsuchende Darstellung als bildliche Beschreibung einer solchen Beschaffenheit eignet. Das ist ohne weiteres der Fall. Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung selbst dargelegt, daß sie entsprechende Zahnputz- und Mundpflegemittel mit den dargestellten Sprenkeln anbietet oder anbieten will. Dann aber beschreibt die dem Schutzgesuch zugrundeliegende Darstellung nichts anderes als eben diese Eigenschaft der Waren. Die etwaige Neuheit, vielleicht auch gestalterische Eigentümlichkeit der dargestellten Ware mag – worüber hier nicht zu befinden ist – für eine geschmacksmusterrechtliche Schutzfähigkeit sprechen. Für die markenrechtliche Schutzfähigkeit ist dies indessen ohne Belang (vgl BGH GRUR 2001, 56, 58 "Likörflasche"; EuG GRUR Int 2002, 75, 79 (Nr 56-58) "Geschirrspülmitteltablette"). Der allgemeine Grundsatz, daß die bloße Neuheit einer Marke ihrer Eignung, als beschreibende Angabe zu dienen, nicht entgegensteht (vgl zB BGH GRUR 1996, 770 "MEGA"; GRUR 1997, 634, 635 "Turbo II"), gilt auch für Bildzeichen der vorliegenden Art.

Die Mitbewerber der Anmelderin können auch nicht darauf verwiesen werden, daß ihnen eine Vielzahl anderer Produktgestaltungen offenstehe. Auszugehen ist vielmehr davon, daß es jedermann freisteht, weiße pastenförmige Zahnputz- und Mundpflegemittel mit roten und weißen Sprenkeln herzustellen und anzubieten, sofern dem nicht ein besonderer Produktschutz, etwa ein Geschmacksmuster, entgegensteht. Dann aber müssen die Mitbewerber der Markeninhaberin auf diese Wareneigenschaften auch in bildlicher Form hin-

weisen können. Dies sicherzustellen, ist der Sinn des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der sich nicht nur auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen beschränkt, sondern den Mitbewerbern den ungehinderten Zugriff auf alle zur Warenbeschreibung geeigneten Bezeichnungen und Formen erhalten soll (vgl BGH GRUR 1970, 416, 418 "Turpo"; BPatG GRUR 2001, 737, 740 "Waschmittelflasche"; EuG WRP 2002, 510, 512 (Nr 27) "CARCARD"; WRP 2002, 516, 518 (Nr 27) "TELE AID").

c) Die Markeninhaberin sieht die Schutzfähigkeit ihrer IR-Marke des weiteren darin begründet, daß es sich nicht um die (weitgehend) naturgetreue Abbildung eines Zahnpastastranges handele. So sei das eine Ende abgerundet, das andere dagegen spitz zusammenlaufend und nach oben gebogen dargestellt. Einer derart stilisierten Darstellung könne die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.

Auch damit kann die Markeninhaberin nicht durchdringen. Zwar hat der Bundesgerichtshof einer anderen stilisierten Darstellung eines Zahnpastastranges die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zugesprochen (BGH GRUR 2001, 239 "Zahnpastastrang"). Darauf kann sich die Markeninhaberin im vorliegenden Fall aber nicht stützen. Zum einen betrifft das Schutzgesuch nicht einen isolierten Zahnpastastrang, sondern einen Zahnpastastrang auf einem Zahnbürstenkopf. Zum andern geht es vorliegend allein um den Ausschlußgrund des Freihaltebedürfnisses. Dieser aber kann - wie schon oben 1.) ausgeführt - ungeachtet einer etwa gegebenen Unterscheidungskraft eingreifen (vgl BGH GRUR 2001, 334, 337 "Gabelstapler").

Die im Rahmen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG allein erforderliche *Eignung* der schutzsuchenden Marke zur beschreibenden Verwendung wird durch die angeführten Stilisierungsmerkmale ersichtlich nicht in Frage gestellt. Denn wie jedermann trotz dieser stilisierenden Elemente – nicht zuletzt aufgrund der Darstellung des Pastenstrangs auf einem Zahnbürstenkopf – erkennt, handelt

es sich um eine Abbildung, die Auskunft über die Beschaffenheit der beanspruchten Waren gibt bzw geben kann. Die Stilisierung ändert daran nichts.

Eine andere Beurteilung ist auch nicht deswegen gerechtfertigt, weil nach dem Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nur solche Marken vom Schutz ausgenommen sind, die *ausschließlich* aus Zeichen bestehen, die als beschreibende Angaben dienen können. Damit ist nämlich nicht gesagt, daß nur *ausschließlich beschreibende* Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind. Die Vorschrift besagt vielmehr, daß ein Ausschlußgrund nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht besteht, wenn die Marke über etwaige zur Beschreibung geeignete Elemente hinaus weitere, nicht beschreibende Elemente aufweist. Steht daher, wie im vorliegenden Fall, fest, daß sich ein Bildzeichen - ungeachtet etwaiger stilisierender Merkmale – zur Beschreibung der betreffenden Ware eignet und weist die Marke keine weiteren, nicht beschreibenden Bestandteile (Bilder, Wörter usw) auf, besteht sie also ausschließlich aus zur Beschreibung geeigneten Elementen, so greift das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nach seinem klaren Wortlaut ein (vgl zur Unbeachtlichkeit einer Mehrdeutigkeit bei beschreibenden Angaben auch EuG GRUR Int 2002, 596, 598 (Nr 42) "STREAMSERVE"; WRP 2002, 510, 513 (Nr 30) "CARCARD").

Zum selben Ergebnis führt es, wenn man das Ausschließlichkeitskriterium des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG in dem einschränkenden Sinne auslegt, wie es der Europäische Gerichtshof im Rahmen des Art 3 Abs 1 Buchst e Markenrechts-Richtlinie versteht. Nach dieser für die Mitgliedstaaten verbindlichen und in § 3 Abs 2 MarkenG umgesetzten Vorschrift sind einem Schutz nicht zugänglich Zeichen, die *ausschließlich* (ua) aus der Form der Ware bestehen, die zur Eignung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der Europäische Gerichtshof sieht das Ausschließlichkeitskriterium in diesem Zusammenhang auch dann als erfüllt an, wenn die *wesentlichen Merkmale* technisch bedingt sind (EuGH WRP 2002, 924, 931 (Nr 83) "Philips/Remington"; ebenso Generalanwalt Colomer in derselben Sache, Schlußanträge Nr 28). Da es sich bei Art 3 Abs 1



Buchst e Markenrechts-Richtlinie um einen besonderen Fall des Freihaltebedürfnisses handelt, wird es geboten sein, diese Auslegung auch im Rahmen des Art 3 Abs 1 Buchst c Markenrechts-Richtlinie zu berücksichtigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt vermögen daher stilisierende Darstellungselemente, die den im wesentlichen beschreibenden Charakter der Marke unberührt lassen, eine Schutzfähigkeit nicht zu begründen.

d) Ein schutzbegründendes Element in dem genannten Sinne kann auch nicht darin gesehen werden, daß die Abbildung die beanspruchte Ware auf einem Zahnbürstenkopf darstellt. Wie bereits unter 2.)a) ausgeführt, zeigt die Marke insoweit lediglich das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Anwendung, beschreibt somit die Ware in dieser Hinsicht.

3. Auf die von der Markeninhaberin angeführten, nach ihrer Auffassung in eine andere Richtung weisenden Eintragungen von Marken mit Zahnpastastrang-Darstellungen kommt es schon deswegen nicht an, weil keine dieser Marken einen Zahnpastastrang auf einem Zahnbürstenkopf zum Gegenstand hat. Im übrigen erzeugen derartige Voreintragungen nach st Rspr keinerlei Bindungswirkung (vgl etwa BGH BIPMZ 1998, 248, 249 "Today").

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Fa

**Abb. 1**

