



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 276/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 49 982.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

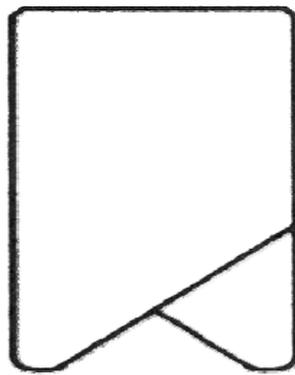
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bildmarke



sollte ursprünglich für Waren

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Büroklammern; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

in das Markenregister eingetragen werden.

Nach der Teilzurückweisung durch das Deutsche Patent- und Markenamt verfolgt die Anmelderin noch weiter die Eintragung in das Markenregister für

Klasse 16: Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Büroklammern

Die **Markenstelle für Klasse 16** des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die ursprüngliche Anmeldung mit Beschluß vom 18.10.2001 teilweise zurückgewiesen, nämlich für *Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Büroklammern*. Die dagegen mit Schriftsatz vom 25.10.2001 eingelegte Erinnerung hat das DPMA sodann mit **Beschluß vom 30.08.2002** zurückgewiesen.

Gegenstand der Anmeldung sei eine leicht stilisierte, weitgehend naturgetreue Darstellung einer Büroklammer ohne graphische Besonderheiten, wie sie auch im DPMA verwendet werde. Der naturgetreuen Abbildung fehle die Unterscheidungskraft, da sie die Ware nur der Gattung nach darstelle, sie aber nicht nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar mache. Es fehle insbesondere an einer eigentümlichen oder originellen Gestaltung, die über die technische Funktion hinausgehe.

Der Verkehr könne nur eine beschreibende Aussage in Bezug auf die beanspruchte Ware erkennen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom **07. Oktober 2002** (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin insbesondere vor, dass es eine ältere eingetragene dreidimensionale Marke gebe (Nr. 300 79 158.5), die für *Büroklammern* eingetragen worden sei.

Sie verweist im übrigen auf ihren Schriftsatz vor dem Amt vom 07.05.2001, in dem sie dazu Stellung genommen hat, dass es sich gerade nicht um eine – üblicherweise – verwendete Büroklammer handle, die in ihrer stilisierten Form anders aussehe als die der Anmelderin. Aufgrund der ungewöhnlichen Form sei der Anmelderin die Abbildung ohne weiteres betrieblich zuzuordnen.

Sie beantragt daher,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

1. Bedenken hinsichtlich der grundsätzlichen Markenfähigkeit gem. § 3 Abs. 1 MarkenG bestehen nicht. Das Zeichen ist als Bildmarke und nicht als dreidimensionale Marke angemeldet.

2. Es fehlt der Abbildung jedoch an der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Der BGH hat für Wortmarken in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende konkrete Eignung ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK).

Hierbei sei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h., jede auch noch so geringe Unterscheidung reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II). Für Bildmarken hat der BGH (GRUR 2001, 56/57 – Likörflasche; GRUR 1997, 527/529 – Autofelge) entsprechend festgestellt, dass ihnen nur dann jegliche Unterscheidungskraft fehle, wenn es sich bei dem Bild – etwa weil es die Ware selbst abbildet – um eine warenbeschreibende Angabe oder um eine ganz einfache geometrische Form oder um sonstige einfache grafische Gestaltungselemente handle, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder sonst üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden. Dabei hat er auch klargestellt, dass Eigentümlichkeit und Originalität kein zwingendes Erfordernis seien, dass eine gewisse Originalität – neben anderen – ein Indiz für die Eignung sein könne,

die konkret angemeldeten Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden (BGH GRUR 2001, 56/58 – Likörflasche).

Die Unterscheidungskraft ist dabei auch bei den Bildmarken zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 – Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 – Waschmittelflasche).

Bei Bildmarken kommt es deshalb entscheidend auf die Interpretation des Bildes durch den Verkehr an. Ganz einfache Darstellungen, die auf den Gebrauchszweck oder andere Charakteristika der Ware hinweisen, sind in der Regel nicht unterscheidungskräftig, da sie vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden werden. Hinzukommen muß vielmehr, dass die beanspruchte Marke sich erheblich vom wettbewerblichen Umfeld absetzt, damit ihr die erforderliche Herkunftskennzeichnungsfunktion zugesprochen werden kann (EuGH GRUR 2004, 428/431 Rn. 49 – Henkel). Weist das Umfeld bereits vielfältige Formen aus, in die sich das angemeldete Zeichen einfügt, muß die Unterscheidungskraft verneint werden (BGH GRUR 2001, 416/417 – OMEGA; BGH GRUR 2001, 418/420 – Montre). Eine Ausnahme davon gilt nur dann, wenn der Verkehr die Produkte der verschiedenen Hersteller tatsächlich anhand ihrer Form voneinander unterscheiden kann.

Zu Recht hat das DPMA darauf hingewiesen, dass die weitgehend naturgetreue Abbildung der Ware, die nicht maßstabsgerecht sein muß, bzw. die bloße Darstellung gattungstypischer Merkmale im allgemeinen ebenfalls nicht als betriebsindividualisierender Hinweis aufgefasst wird.

In einer bestimmten Formgestaltung ist nach der Rechtsprechung des BGH nur dann ein Herkunftshinweis zu sehen, wenn das Publikum die Form nicht einer konkreten Funktion der Ware zuschreibt, oder ganz allgemein dem Bemühen, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH GRUR 2003, 332/ 334 – Abschlussstück).

Nach den o.g. Grundsätzen kommt dem angemeldeten Zeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu.

Die Internetrecherche hat dazu ergeben, dass das angemeldete Bildzeichen zwar nicht die prototypische Form der Büroklammer darstellt, dass aber unter einem weiteren Oberbegriff, nämlich der Verwendung als Werbemittel, das Bildzeichen durchaus neben vielen möglichen anderen Gestaltungen als Büroklammer eingesetzt und beworben wird. Dabei variiert die Bezeichnung von „Officeclips“ ([www.kroll-vogel.de/03clipsmain.html](http://www.kroll-vogel.de/03clipsmain.html)) über „Briefclip“ ([www.factotum-clip.de/promo1htm](http://www.factotum-clip.de/promo1htm)), „Zettelclip“ ([www.abdallah-gmbh.de/promotion/vs-zettklamm.html](http://www.abdallah-gmbh.de/promotion/vs-zettklamm.html)) bis „ClippBizz“ ([www.witzig-werben.de/farbefursbuero.html](http://www.witzig-werben.de/farbefursbuero.html)). Beworben wird diese Art der Miniwerbeträger unter der Rubrik „Briefklammer, Büroklammer“ (z.B. [www.der-reithmeier.de/Mclip/wmartclipbase.html](http://www.der-reithmeier.de/Mclip/wmartclipbase.html)), entsprechend ihrem Verwendungszweck, nämlich mehrere Blätter Papier zusammenzuhalten.

Auf dem in Frage stehenden Warengbiet findet man etliche andere Büroklammern in unterschiedlicher Ausgestaltung, von runden, über solche in Form eines @, farbigen Plastikklammern usw., die alle auf dem Sektor Büroklammer als Werbeträger miteinander konkurrieren.

Ist auf dem bestimmten Warengbiet die angemeldete Form infolge der Verwendung durch mehrere Hersteller üblich, muß ihr die Herkunftsfunktion abgesprochen werden (BGH GRUR 2001, 56/58 – Likörflasche). Nur dann, wenn sie von der üblichen Gestaltung abweicht, ist sie geeignet ihrer Hauptfunktion als betrieblichem Herkunftshinweis zu genügen.

Selbst wenn man diejenigen Büroklammern vergleicht, die unter „Briefclip“ oder „Zettelclip“ angeboten werden, und die eine große Ähnlichkeit mit der angemeldeten Bildmarke haben, ist festzustellen, dass gerade diese Form der „Werbeklammern“ in dieser Verwendung durch mehrere Hersteller üblich ist, und nur gestalterische und ästhetische Unterschiede bestehen, je nach Aufbringen des jeweiligen Werbeaufdrucks.

Deshalb wird der Verkehr – trotz ihrer Ausgestaltung als Strichfolge – aus der weitgehend naturgetreuen Abbildung keinen Rückschluß auf den Anbieter ziehen können, womit es an der für die Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft mangelt.

Die Anmelderin hat moniert, dass es sich – anders als vom DPMA dargestellt – gerade nicht um eine typischerweise verwendete Büroklammer handle, was die betriebliche Zuordnung gewährleiste. Wenn der Durchschnittsverbraucher die be-

treffende Bildmarke ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise einem Unternehmen zuordnen, und ohne besondere Aufmerksamkeit die betreffende Ware von den Waren anderer Unternehmen unterscheiden können soll, reicht jedoch – wie oben erwähnt – ein bloßes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht aus, um das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entfallen zu lassen (EuGH MarkenR 2004, 116/120 - Waschmittelflasche; BPatG 24 W (pat) 209/03 – Bildmarke Lavalampe).

Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen, hier insbesondere die eingetragene dreidimensionale Marke der Konkurrentin, berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen, und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD). Die Frage nach der Eintragbarkeit einer Marke ist keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage. Das ergibt sich auch daraus, dass eingetragene Marken nachträglich wieder gelöscht werden können (Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 29; BPatG GRUR 1998, 1021/ 1023 – MONA LISA), und zwar u.a. gem. § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag.

3. Wenn im Interesse der Mitbewerber der Monopolisierung des Zeichens entgegen getreten werden soll, liegt ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Zeichen oder Angaben, die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, müssen von allen frei verwendet werden können, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken (EuGH GRUR 2003, 514/519 – Linde, Winward und Rado).

Das angemeldete Bildzeichen ist beschreibend.

Bereits aufgrund der durchgeführten Recherche und der Kenntnis davon, dass es mehrere Anbieter gibt, die dieselbe Grundform des Produkts bewerben, darf das Bild der dargestellten Büroklammer nicht für die Anmelderin monopolisiert werden.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber